DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0470

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 107 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA EL MARISCAL CHOPP Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 29234/2019 A NOMBRE DE RICARDO MOISES FERNANDEZ TOLEDO----------

Asunción, 03 JUL 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **RICARDO MOISES FERNANDEZ TOLEDO** en contra de la Resolución N° 107 de fecha 11 de marzo de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 10 de agosto de 2021 se presenta el representante convencional de RICARDO MOISES FERNANDEZ TOLEDO e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 107 de fecha 11 de marzo de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 23 de septiembre de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 16 de enero de 2023, el representante convencional de RICARDO MOISES FERNANDEZ TOLEDO expresó agravios, en fecha 13 de marzo de 2023, fue acusada la rebeldía al representante convencional del solicitante, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 18 de julio de 2023.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Al realizar el cotejo en pugna "EL MARISCAL CHOPP Y ETIQUETA" (marca solicitada) vs. SHOPPING MARISCAL (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que las mismas poseen elementos que las diferencian en los planos visual y fonético e ideológico.../... Si bien comparten elementos en común, estos no deben tomarse aisladamente, pues poseen otros elementos que las distinguen visual y fonéticamente, además, cabe señalar que existen numerosas marcas que también poseen el vocablo MARISCAL y SHOP/CHOP en sus denominaciones y con las que el oponente coexiste pacíficamente.../... Esta Dirección considera que la marca solicitada reúne los requisitos de novedad, originalidad y especialidad.../... Por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, corresponde no hacer lugar a la oposición deducida.".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) Sin haber analizado con detenimiento los argumentos aportados en defensa de sus derechos de exclusividad, contra del registro solicitado, concentrándose en destacar unicamente que la marca solicitada contiene elementos distintivos que la hacen un signo registrable.../... No ha tenido en cuenta la gran similitud gramatical, fonética, y hasta ideológica que presenta con la marca de mi mandante, además de la similitad en los servicios y sobre todo un gran riesgo de confusión por asociación.../... Salta a la vista que la resolución recurrida fue dictada de manera precipitada sin tomar en consideración las bases sentadas por la doctrina y la jurisprudencia.../... Las marcas deben ser cotejadas, se puede observar que son absolutamente confundibles sobre todo ideológicamente, pues el término Mariscal en ambas marcas tienen un significado muy especial.../... La palabra CHOPP es de uso común por identificar una bebida alcohólica que se consume en bares y restaurantes.../... El derecho adquirido de mi mandante sobre la denominaci{on MARISCAL es absolutamente innegable.../... La marca solicitada reproduce íntegramente a la marca registrada.../... Al reproducirlas, se resalta la palabra Mariscal en cada una de ellas.../... Identidad de servicios.../... En doctrinas*

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

Resolución N° 0470

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 107 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA EL MARISCAL CHOPP Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 29234/2019 A NOMBRE DE RICARDO MOISES FERNANDEZ TOLEDO----------

califica como confusión directa, dada la similitud de denominaciones y servicios de ambas marcas, incluso en el plano comercial.../... Vale la pena considerar que las denomminaciones de la marca solicitada y registrada por mi parte son idénticas.../... Al haber apenas riesgo de confusión, la oposición debió ser declarada procedente."----------

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

Que, en primer lugar, vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas 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 "**MARISCAL**", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra y dejan una impresión diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: ----------

EL MARISCAL CHOPP y Etiqueta	(solicitada), y
MARISCAL	(marca registrada)

Que, de esta comparación se colige que la solicitada es más extensa que la registrada y al ser pronunciada una tras la otra, vemos que la pronunciación es bastante distinta, quedando así demostrada la diferencia en los planos ortográfico y fonético. Ahondando en el análisis conceptual, tenemos que, mientras que *"El Mariscal Chopp"* está orientado a un establecimiento o lugar específico que ofrece cerveza de barril, con una posible connotación militar o histórica, mientras que *"Shopping Mariscal"* simplemente indica un centro comercial o zona comercial con el nombre "Mariscal".----------

Que, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles."*[1] Así las cosas, vemos que el hecho de compartir un vocablo, en este caso un vocablo que representa a un nombre, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución. ----------

Que, desechando el análisis fonético-gramatical-conceptual, también vemos que las marcas en pugna poseen etiquetas muy distintivas que las hacen más inconfundibles. Al respecto, en un cotejo de las etiquetas vemos que son notoriamente disímiles: ----------

marca solicitada marca registrada

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

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

Resolución N° 0470

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 107 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA EL MARISCAL CHOPP Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 29234/2019 A NOMBRE DE RICARDO MOISES FERNANDEZ TOLEDO----------

Que, al respecto, como se ha dicho, en materia de confrontaciones marcarias, para realizar dicha confrontación es necesario tomar a los signos marcarios en su conjunto. En el caso de autos, la distintividad está demostrada en el análisis en conjunto ya que ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes de fantasía, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación, de ello se colige que no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor. ----------

Que, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de servicios, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 43, el solicitante pretende cubrir *Servicios de gastronomía, preparación de alimentos y bebidas para líneas aéreas y terrestres, restaurantes, salon de te, cafeteria, bar, heladeria, servicios de almuerzo, entrega de Chopp y bebidas en general a domicilio*, mientras que la marca base de oposición cubre *Servicios de alimentación, tales como restaurantes, bares y patios de comida de un centro comercial.* De lo expuesto se puede concluir que, si bien los signos comparten el mismo nomenclador, los servicios de uno y otro signo se encuentran bien delimitados, extremo que disminuye las posibilidades de confusión para el consumidor final teniendo en cuenta la marcada diferencia entre coberturas. ----------

En ese sentido, el cotejo de ambas marcas en pugna, se puede observar, que ni el consumidor más desprevenido podrá confundir de ninguna manera, un servicio por otro.----------

Que, en conclusión, el signo solicitado podrá coexistir pacíficamente con el antecedente, en igualdad de condiciones, ya que es un signo con características propias que la hacen diferente, original y distintiva de su antecedente, por lo que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde 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° 107 de fecha 11 de marzo 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 **EL MARISCAL CHOPP Y ETIQUETA",** clase 43, Expediente **N° 29234/2019,** solicitada a nombre de **RICARDO MOISES FERNANDEZ TOLEDO.**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0471

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 739 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LÁCTEOS TIROL", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 94317/2022 A NOMBRE DE MICRO PLANT S.A.----------

Asunción, 03 JUL 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **LATICINIOS TIROLEZ LTDA.** en contra de la Resolución N° 739 de fecha 03 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 24 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de **LATICINIOS TIROLEZ LTDA.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 739 de fecha 03 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 15 de noviembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 26 de diciembre de 2023, el representante convencional de LATICINIOS TIROLEZ LTDA. expresó agravios; en fecha 07 de febrero de 2024 el representante convencional de MICRO PLANT S.A. contesta la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 12 de febrero de 2024. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Analizando las marcas "LÁCTEOS TIROL" (solicitada) vs. TIROLEZ" en conjunto encontramos que se puede concluir válidamente que las marcas en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores, reuniendo la marca solicitada LÁCTEOS TIROL los elementos necesarios para su registro que son novedad y especialidad, por lo que pueden coexistir pacíficamente, constatándose de esta forma que las marcas no guardan relación ni confundibilidad.../... Aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas TIROL, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor.../... La marca solicitada deriva de la palabra lácteos y sus productos exclusivamente LÁCTEOS Y DERIVADOS , como así también mencionar que es una marca compuesta.../... Por lo expresado esta Dirección considera no hacer lugar a la oposición deducida.*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante LATICINIOS TIROLEZ LTDA. y manifiesta: *"(...) Estas manifestaciones constituyen una clara muestra del poco profundo análisis al que fue sometida esta oposición donde ni siquiera fueron debidamente consideradas la totalidad de las marcas de mi mandante pues en la presente oposición no solo fue invocado el registro concedido en clase 29, sino los registros 29 y 30.../... Nada más alejado de la verdad que estas afirmaciones en el sentido de que ellas impacten de manera distinta en la mente de los consumidores o de que no puedan causar confusión directa ni indirecta, debido a que la peticionada en estos autos transcribe la marca de mi mandante, la cual se encuentra parcialmente reproducida en el elemento principal y protagónico de aquella, es cual es la palabra TIROL.../... La solicitante se limita a suprimir la desinencia o parte final de la marca de mi principal, así que agregar como elemento resaltante al vocablo LACTEOS, el cual corresponde a una designación genérica.../... Debe tenerse en cuenta*

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

Resolución N° 0471

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 739 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LÁCTEOS TIROL", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 94317/2022 A NOMBRE DE MICRO PLANT S.A.----------

la primera impresión que deja la aprehensión fresca y espontánea de los vocablos.../... Niego categóricamente que la marca LACTEOS TIROL, reuna los requisitos de especialidad y novedosopara su registro pues al ser muy similar y altamente asociable a la marca de mi mandante, la misma carece de los mismos.../... En vista de todo lo expuesto, corresponde revocar la Resolución N° 739/2023.----------

Que, contesta la expresión de agravios MICRO PLANT S.A. y, entre otros argumentos, expresa: *"La Resolución N° 739/2023 está ajustada a Derecho en todas sus partes, mal podría como pretende el apelante, argumentarse por su revocatoria.../... El derecho que pretende alegar la actora para tratar de impedir el registro de la marca solicitada exclusivamente para lácteos y sus derivados, por lo que no existe mala fe, ni interés de perjudicar a la marca TIROLEZ.../... La marca registrada proviene del nombre de la empresa titular de la marca LATICINIOS TIROLEZ LTDA. razón por la cual el público interesado o consumidor no incurrirá en confusión alguna respecto a las marcas.../... la marca TIROLEZ tiene plena relación con el nombre de la empresa la cual facilita su identificación.../... Podemos concluir que no existen elementos que acarreen al público a un error sobre las marcas.../... Resulta evidente que la oponente ha lesionado los derechos de mi mandante al obstruir la utilización de ellos para la inscripción y las acciones de la actora no se hallan ajustadas a las normas legales .../... La marca solicitada por mi representada, es una marca especial y novedosa para ser factible de registro.../... Por tanto, oportunamente dicte resolución confirmando en todas sus partes la citada Resolución.*----------

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **LÁCTEOS TIROL,** clase 29 (solicitada) y **TIROLEZ,** clase 29 y 30 (marca base de oposición), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores.----------

Que, al respecto, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que: *"Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las características típicas, la impresión general y los principales elementos del signo"*[1] En ese sentido, corresponde analizar si en el caso de autos existen suficientes diferencias entre los principales elementos de los signos analizados en su conjunto. En un cotejo en conjunto vemos que: ----------

LÁCTEOS TIROL	(marca solicitada), y
TIROLEZ	(marca oponente)

Que, en ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas contienen similitudes entre sí, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra ya que la solicitada se compone de una denominación

[1] BREUER M, Pedro C. Tratado de marcas de fábrica y de comercio. Editorial Robins. Buenos Aires. 1946.

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

Resolución N° 0471

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 739 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LÁCTEOS TIROL", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 94317/2022 A NOMBRE DE MICRO PLANT S.A.----------

compuesta; mientras que la marca oponente se compone de un solo vocablo, es así que en conjunto dejan una impresión fonética y visual muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas.----------

Que, se puede concluir con meridiana claridad que, las marcas en pugna **LÁCTEOS TIROL** (solicitada), y **TIROLEZ** (base de oposición) no se leen de la misma manera, siendo fonéticamente disímiles y por lo expuesto en el párrafo anterior, no representan la misma idea conceptual..----------

Que, de las diferencias ortográficas comprobadas entre las marcas en pugna, se genera una fuerte distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil. ----------

En síntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores y al compararlas en su conjunto, son disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor. ----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección General considera que la marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde 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° 739 de fecha 03 de octubre de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"LÁCTEOS TIROL"**, clase 29, Expediente **N° 94317/2022,** solicitada a nombre de **MICRO PLANT S.A.**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0472

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1984 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HYDROCLEAN Y ETIQUETA", CLASE 11, EXPEDIENTE N° 74709/2022 SOLICITADA A NOMBRE DE HYDRO CLEAN S.R.L.----------

Asunción, 03 JUL 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **HYDROCLEAN S.R.L,** contra la Resolución N° 1984 de fecha 25 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 26 de agosto de 2022 se presenta HYDRO CLEAN S.R.L y solicita el registro de la marca **HYDROCLEAN Y ETIQUETA,** para amparar servicios de la clase 11.----------

Que, en fecha 06 de diciembre de 2023 se presenta el representante convencional de HYDRO CLEAN S.R.L. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1984 de fecha 25 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

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

Que, en fecha 23 de febrero de 2024, el representante convencional de HYDRO CLEAN S.R.L expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de febrero de 2024..----------

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) Los términos HYDRO CLEAN, corresponden a una denominación de fantasía.../... Es una marca creada por mi mandante y adoptada como nombre comercial y es sabido que el nombre comercial está protegido y constituye una propiedad a los efectos de la Ley de Marcas.../.. La presentación de esta solicitud de registro no es más que la expresión de deseo de mi mandante de proteger su marca en la CLASE 11, ya que actualmente, la marca HYDROCLEAN, se encuentra registrada en la clase 35 a nombre de mi principal,, registro concedido por la misma Dirección desde el 2012 y recientemente renovado en 2022.../... El término HYDROCLEAN, no puede significar un término descriptivo para la clase, sino un término a lo sumo evocativo de lo que significa, ya que evoca limpieza y no precisamente describe un servicio.../... Continuando con marcas evocativas, cabe resaltar los registros de marcas similares al registro pretendido actualmente vigentes y concedidos por la Dirección.../... HYDROGROW, Registro N° 506770 a nombre de Bruno Daniel Piccinini Lopez; HIDROMET, Registro N° 422968 a nombre de Hidromet S.a.c.i.; HIDROCLOR, Registro N° 564010 a nombre de Ana Narcisa Gimenez Vda de Lippmann y Ana Carolina Lippmann Gimenez; HIDROMATIC, Registro N° 531071 a nombre de*

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

Resolución N° 0472

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1984 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HYDROCLEAN Y ETIQUETA", CLASE 11, EXPEDIENTE N° 74709/2022 SOLICITADA A NOMBRE DE HYDRO CLEAN S.R.L.----------

Manuel Antonio Da Costa Meza entre otras.../... Conforme lo expuesto, corresponde revocar la Resolución N° 1984/2023." ----------

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "HYDROCLEAN Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir servicios de la clase 11 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"aparatos o instalaciones de descarga de agua; instalaciones de suministro de agua; accesorios de regulación y seguridad para aparatos de agua; accesorios de seguridad para aparatos y conducciones de agua; accesorios de regulación para aparatos y conducciones de agua; calentadores de agua [aparatos]; aparatos y máquinas para purificar el agua; filtros para agua potable; instalaciones para enfriar el agua; aparatos para filtrar el agua; instalaciones depuradoras de agua; instalaciones de depuración de agua; instalaciones de distribución de agua;"* ----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "HYDROCLEAN Y ETIQUETA" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "HYDROCLEAN Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 38 del nomenclador internacional, la cual comprende *"aparatos o instalaciones de descarga de agua; instalaciones de suministro de agua; accesorios de regulación y seguridad para aparatos de agua; accesorios de seguridad para aparatos y conducciones de agua; accesorios de regulación para aparatos y conducciones de agua; calentadores de agua [aparatos]; aparatos y máquinas para purificar el agua; filtros para agua potable; instalaciones para enfriar el agua; aparatos para filtrar el agua; instalaciones depuradoras de agua; instalaciones de depuración de agua; instalaciones de distribución de agua."*[1]----------

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

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "HYDROCLEAN Y ETIQUETA" es el resultado de la conjunción de dos palabras en un solo vocablo y una etiqueta que en su conjunto proyectan una nueva denominación, novedosa y original y alejan cualquier carácter descriptivo o genérico. Asimismo, el signo solicitado no designa al género o a la especie de los servicios cuya protección solicita, ni constituye la

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

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

designación necesaria, usual o calificativa de los mismos. Bien podría calificarse a la misma como evocativa, no encontrándose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica o descriptiva. ----------

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

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

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas en clase 11 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: HYDROGROW, Registro N° 506770 a nombre de Bruno Daniel Piccinini Lopez; HIDROMET, Registro N° 422968 a nombre de Hidromet S.a.c.i.; HIDROCLOR, Registro N° 564010 a nombre de Ana Narcisa Gimenez Vda de Lippmann y Ana Carolina Lippmann Gimenez; HIDROMATIC, Registro N° 531071 a nombre de Manuel Antonio Da Costa Meza extremo que demuestra que el vocablo HYDRO es de uso común en el rubro, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda madurar en registro. ----------

Que, otro hecho relevante para el análisis es que con las marcas registradas en el mismo nomenclador, clase 11, las coberturas son similares a la pretendida por la solicitante, acentuando aún más la posibilidad de que la solicitud de autos prospere. Adicionalmente, tras la búsqueda en el sistema informático de marcas, se ha constatado que la marca solicitada- HYDROCLEAN- ya se encuentra registrada bajo el N° 553091, clase 35. Si bien, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el Sistema adoptado es el de Uniclase, la solicitud de autos ya posee derecho adquirido en la comercialización, la misma pertenece a una misma familia de marcas.----------

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

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

Resolución N° 0472

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1984 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HYDROCLEAN Y ETIQUETA", CLASE 11, EXPEDIENTE N° 74709/2022 SOLICITADA A NOMBRE DE HYDRO CLEAN S.R.L.----------

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

HydroClean

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1984 del 25 de noviembre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"HYDROCLEAN Y ETIQUETA"**, clase 11, Acta N° **74709/2022**, solicitada a nombre de **HYDROCLEAN S.R.L**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0473

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1342 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BTL EXILIS ELITE", CLASE 10, EXPEDIENTE N° 03795/2020 A NOMBRE DE SILVIA MARIA CHIRIANI VALLORY.----------

Asunción, 03 JUL 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de FARMEDIS S.A. en contra de la Resolución N° 1342 de fecha 04 de mayo de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 31 de marzo de 2023 se presenta el representante convencional de FARMEDIS S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1342 de fecha 06 de diciembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

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

Que, en fecha 07 de noviembre de 2023, el representante convencional de FARMEDIS S.A. expresó agravios; en fecha 06 de marzo de 2024, el representante convencional de SILVIA MARIA CHIRIANI VALLORY, y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 09 de marzo de 2024.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Sometidas las marcas a un análisis, encontramos que, en cuanto al plano denominativo, surge que el solicitante no reproduce de manera total a la marca oponente.../... Analizando las marcas BTL EXILIS ELITE (marca solicitada) vs. EXILIS (oponente), en conjunto, si bien es cierto notamos algunas similitudes en las denominaciones, no es menos cierto que BTL EXILIS ELITE es totalmente diferente a la denominación EXILIS, como podemos notar la marca solicitada es una denominación compuesta mientras el oponente es una denominación simple por lo que no existe impedimento para denegar la presente solicitud.../... Al visualizar y/o pronunciar una marca seguida de la otra se aprecian las diferencias gráficas y fonéticas existentes, lo que alejan aún más de la posibilidad de confusión entre las mismas.../... La marca solicitada es un signo totalmente registrable y distinguible de la marca oponente.../... Es criterio de esta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada improcedente.*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante FARMEDIS S.A. y manifiesta: *"(...) Esta es una conclusión a que arriba el Director, como premisa absolutamente equivocada en cuanto a la realización del cotejo entre dos marcas muy similares, em litigio.../... No analiza las marcas en sus conjuntos, que si lo hubiera hecho habría notado que ambas marcas tienen un elemento denominativo común, cual es la palabra EXILIS, que por otro lado es el único elemento de fantasia que puede constituir una marca en el conjunto completo de la marca solicitada.../... Las demás: las iniciales BTL que le preceden y ELITE que la sigue son de uso común con significado propio no son marcas.../... El cotejo se reduce en puridad marcaria EXILIS vs. EXILIS y surge claramente que no pueden coexistir.../... Son extremadamente confundibles ya que tienen una gran similitud en la disposición de su estructura gramatical y fonética.../... Como es sabido el agregado de términos comunes al término protagónico, no la convierte en una marca compuesta, sino en*

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

Resolución N° 0473

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1342 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BTL EXILIS ELITE", CLASE 10, EXPEDIENTE N° 03795/2020 A NOMBRE DE SILVIA MARIA CHIRIANI VALLORY.----------

una marca "arreglada" para obtener un registro que a todas luces, es confundible con otro registro anterior.../... La clase 05 es una de las clases más sensibles del nomenclátor, ya que los productos a ser amparados tratan la salud humana razón por la cual no puede ni debe siquiera arriesgar confusión alguna.../... Es muy arbitraria la apreciación que hace el inferior y muy arbitraria también de la Ley, por lo que la resolución debe ser revocada en todas sus partes" ----------

Que, la representante convencional de la firma solicitante SILVIA MARIA CHIRIANI VALLORY presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice "(...)"*La denominación de mi asistido en una denominación compuesta con otros elementos que lo identifican como único en su clase.../... Los argumentos expuestos no son suficientes para que la oposición prospere, desde el momento en que las marcas en litigio se encuentran en clases distintas, por lo que no existe el menor riesgo de asociación o de confusión.../... Es imposible confundir un medicamento con un instrumento que puede ser utilizado en un quirófano.../... En un intento desesperado de tratar de confundir a la Señora Directora decir que es una marca extremadamente notoria, siendo que mi solicitud es una marca compuesta.../... El derecho ejercido es de total buena fe, por tanto amparado por la ley, con ésta solicitud no busca competir en el mercado ejerciendo la mala fe sino hacer las cosas dentro de todo el marco de la ley.*----------

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

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **BTL EXILIS ELITE** (solicitada en clase 10) y la marca **BTL EXILIS ELITE** (registrada en clase 05).----------

Que, al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores. ----------

Que, en primer lugar, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca oponente registrada en clase 05 comprende: *"la totalidad de la clase 05"*; mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura en la clase 10 para *"la totalidad de la clase 10."*----------

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el conocido como *uniclase*, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentación de una sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna no comparten la misma

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

Resolución N° 0473

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1342 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BTL EXILIS ELITE", CLASE 10, EXPEDIENTE N° 03795/2020 A NOMBRE DE SILVIA MARIA CHIRIANI VALLORY.----------

clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas BTL EXILIS ELITE y EXILIS.----------

Que, en síntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, pero sobre todo, pertenecen a clases diferentes del nomenclador internacional por lo que el consumidor no caería en confusión, al no compartir lugares de venta, y así la coexistencia se vuelve posible.----------

Que, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, esta instancia considera que la cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa. ----------

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1342 de fecha 06 de diciembre de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"BTL EXILIS ELITE", clase 10**, Expediente **N° 03795/2020,** solicitada a nombre de **SILVIA MARIA CHIRIANI VALLORY**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0474

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 223 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA MORADA", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 06416/2021 A NOMBRE DE GRACE HAETHER JOHNSTON MONTANER.----------

Asunción, 03 JUL 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GENOVEVA ANNE CLAIRE OCAMPOS en contra de la Resolución N° 223 de fecha 04 de mayo de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 19 de junio de 2023 se presenta el representante convencional de GENOVEVA ANNE CLAIRE OCAMPOS e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 223 de fecha 11 de mayo de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

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

Que, en fecha 30 de octubre de 2023, el representante convencional de GENOVEVA ANNE CLAIRE OCAMPOS expresó agravios; en fecha 06 de marzo de 2024, el representante convencional de GRACE HAETHER JOHNSTON MONTANER, y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 09 de marzo de 2024.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Al realizar el cotejo de las marcas LA MORADA (marca solicitada) vs. LA MORADA POSADA-BOUTIQUE (marca oponente) se puede apreciar que existen diferencias entre las mismas en los aspectos fonético, visual e ideológico que permitirán que el público consumidor las identifique en el mercado.../... La marca solicitada pretende el registro para identificar los productos: "fotograbados; láminas [grabados]; objetos de arte grabados; planchas de grabado; grabado en laser" comprendidos en la clase 16, por su parte, la marca oponente se encuentra en tràmite de renovación del registro de su marca en clase 43 para identificar: "Servicios prestados procurando el alojamiento, hospedaje y albergue en hoteles, pensiones u otros establecimientos que aseguran un hospedaje temporal".../... Como puede notarse los servicios y productos que cada una pretende amparar son totalmente distintos.../... Existen otras marcas registradas que llevan el elemento MORADA-MORADO.../... Esta Direcciòn concluye que la oposiciòn presentada debe ser declarada improcedente.*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante GENOVEVA ANNE CLAIRE OCAMPOS y manifiesta: *"(...) Que la resolución recurrida está mal enfocada desde sus inicios, y se han obviado "ex professo", muchos puntos.../... No existen diferencias, sino identidad total.../... Las denominaciones POSADA Y BOUTIQUE, a más de ser desinencias, también son denominaciones genéricas y descriptivas.../... También existen relacionamiento directo de clases, productos y de servicios a ser prestados.../.... Tal coexistencia es ficticia existe solamente en la mente de A-quo quien haciendo caso omiso a los minuciosos y fidedignos y certeros motivos por el cual tal marca debía ser rechazada, puesto no podrá coexistir pacíficamente.../... Que se ha comprobado suficientemente lo expuesto por la solicitante, solamente se ha limitado a expresar sin elementos consistente que ameritan veracidad en los hechos alegados.../... Es importante señalar que la comparación entre los signos, deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde*

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

Resolución N° 0474

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 223 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA MORADA", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 06416/2021 A NOMBRE DE GRACE HAETHER JOHNSTON MONTANER.----------

todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno.../... Como podemos observar indefectiblemente, la marca solicitada abarca la totalidad de la marca oponente, y en idéntica disposición, lo cual manifiestamente podrá llevar a confusión../... Por todo lo expuesto, existen suficientes razones para que sea procedente la oposición." ----------

Que, la representante convencional de la firma solicitante GRACE HAETHER JOHNSTON MONTANER presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice "(...)" *Consideramos que los argumentos expuestos no son suficientes para que la oposición prospere, desde el momento en que las marcas en litigio se encuentran en clases distintas, por lo que no existe el menor riesgo de de asociación o de confusión exigida por la ley para que una oposición sea declarada procedente.../... La marca de la oponente se encuentra inscripta en las clases 43 y la solicitada por mi representado en la clase 16.../... El sistema adoptado por nuestra Ley de Marcas en cuanto al registro de marcas en diferentes clases del nomenclátor, el Sistema Uniclase.../... No puede haber confusión con una marca inexistente y desconocida en el país.../... El derecho adquirido por mi persona es de total buena fe, por tanto amparado por la Ley, con ésta solicitud no busca competir en el mercado ejerciendo mala fe, sino por el contrario hacer las cosas dentro de todo el marco de la Ley.../... POr tanto, solicito oportunamente dictar Resolución haciendo lugar a mi solicitud y rechazando la oposición.*----------

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

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **LA MORADA** (solicitada en clase 16) y la marca **LA MORADA POSADA-BOUTIQUE** (registrada en clase 43).----------

Que, al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores. ----------

Que, en primer lugar, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca oponente registrada en clase 43 comprende: *"Servicios prestados procurando el alojamiento, hospedaje y albergue en hoteles, pensiones u otros establecimientos que aseguran un hospedaje temporal"* ; mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura en la clase 16 para *"fotograbados; láminas [grabados]; objetos de arte grabados; planchas de grabado; grabado en laser."*----------

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

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

Resolución N° 0474

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 223 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA MORADA", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 06416/2021 A NOMBRE DE GRACE HAETHER JOHNSTON MONTANER.----------

categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna **no** comparten la misma clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas LA MORADA y LA MORADA POSADA-BOUTIQUE.----------

Que, en síntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, pero sobre todo, pertenecen a clases diferentes del nomenclador internacional por lo que el consumidor no caería en confusión, al no compartir lugares de venta, y así la coexistencia se vuelve posible.----------

Que, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, esta instancia considera que la cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa. ----------

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 223 de fecha 11 de mayo de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"LA MORADA", clase 16**, Expediente **N° 06416/2021,** solicitada a nombre de **GRACE HAETHER JOHNSTON MONTANER.----------**

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° 0475

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1806 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BELLO BELLO", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 04223/2022, SOLICITADA POR ALICIA SUSANA OCAMPOS ROTELA.----

Asunción, 09 JUL 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ALICIA SUSANA OCAMPOS ROTELA** contra la Resolución N° 1806 de fecha 04 de octubre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 23 de diciembre de 2022 se presenta el representante convencional de **ALICIA SUSANA OCAMPOS ROTELA** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 1806 de fecha 04 de octubre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

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

Que, en fecha 12 de octubre de 2023, el representante convencional de **ALICIA SUSANA OCAMPOS ROTELA** expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 17 de octubre de 2023. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) Que, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, esta Dirección considera que la misma incurre en la prohibición de la Ley. Art 2 inc h). La etiqueta que acompaña la presente solicitud de registro, se encuentra protegida por Derecho de Autor. En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado."* ----------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"(...) La resolución mencionada resuelve rechazar la solicitud de marca en base al Art. 2 Inc. h) de la Ley de Marcas.../... En ese sentido manifiesto que he solicitado la exclusión de la etiqueta de la presentación.../... Al excluir la etiqueta objeto de rechazo, en efecto, corresponde sea concedida la denominación BELLO BELLO.../... La denominación solicitada no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones establecidas por la ley de marcas, consecuentemente cumple con los requisitos legales de novedad, especialidad y distintividad, por lo que el derecho de mi mandante, a solicitar el registro de marca, debe ser protegido y para ello, es menester que la resolución apelada sea revocada por contrario imperio."* ----------

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

Que, con relación al inc. h) del Art. 2 de la Ley de Marcas, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que: "...los signos que infrinjan un derecho de autor o un derecho de Propiedad Industrial de un tercero".----------

Que, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "**BELLO BELLO**" fue presentada para cubrir servicios de la clase 35 del nomenclador internacional, que comprende: *"Servicios de importación, exportación, comercialización, venta y publicidad de prendas de vestir, calzados,*

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0475

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1806 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BELLO BELLO", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 04223/2022, SOLICITADA POR ALICIA SUSANA OCAMPOS ROTELA.----

sombrerería, maquillaje, bijouteries, lencería, cintos, carteras, billeteras, llavero, zapatos, sandalias, anteojos de sol, hilos, botones, apliques y artículos de mercería, artículos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, gaseosas, jugos, golosinas y cigarrillos". ----------

En ese sentido, y a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "BELLO BELLO" resulta incursa en dicha prohibición, tenemos que si bien la etiqueta que acompaña a la solicitud infringe un derecho de autor, y tras la verificación de las constancias documentales de autos y del sistema informático de marcas, se constató que la denominación solicitada fue adecuada en fecha 17 de octubre de 2023, excluyendo la etiqueta, quedando la misma en tipo de marca denominativa.----------

Que, tras el análisis del caso de autos, y vista la adecuación planteada por el representante convencional del solicitante, ésta Dirección entiende que el signo solicitado es una denominación que cuenta con distintividad suficiente y alejan cualquier posibilidad de que puedan infringir un derecho de autor.----------

Que, adicionalmente cabe mencionar que en el Informe de Fondo obrante a fs. 11 el Examinador mencionó que no se habían encontrado antecedentes, ni prohibiciones que impidan el registro, y a criterio de esta Dirección General entiende que la denominación solicitada no incurre en la prohibición señalada por el A-quo; considera que la misma es una palabra arbitraria para la clase 35, resultando una denominación novedosa y original.----------

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1806 de fecha 04 de octubre de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"BELLO BELLO",** clase 35, Acta N° 04223/2022, solicitada a nombre de **ALICIA SUSANA OCAMPOS ROTELA.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0476

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1807 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BELLO BELLO", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 04265/2022, SOLICITADA POR ALICIA SUSANA OCAMPOS ROTELA.---

Asunción, 09 JUL 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ALICIA SUSANA OCAMPOS ROTELA** contra la Resolución N° 1807 de fecha 04 de octubre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 23 de diciembre de 2022 se presenta el representante convencional de **ALICIA SUSANA OCAMPOS ROTELA** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 1807 de fecha 04 de octubre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

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

Que, en fecha 12 de octubre de 2023, el representante convencional de **ALICIA SUSANA OCAMPOS ROTELA** expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 17 de octubre de 2023. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) Que, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, esta Dirección considera que la misma incurre en la prohibición de la Ley. Art 2 inc h). La etiqueta que acompaña la presente solicitud de registro, se encuentra protegida por Derecho de Autor. En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado."* ----------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"(...) La resolución mencionada resuelve rechazar la solicitud de marca en base al Art. 2 Inc. h) de la Ley de Marcas.../... En ese sentido manifiesto que he solicitado la exclusión de la etiqueta de la presentación.../... Al excluir la etiqueta objeto de rechazo, en efecto, corresponde sea concedida la denominación BELLO BELLO.../... La denominación solicitada no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones establecidas por la ley de marcas, consecuentemente cumple con los requisitos legales de novedad, especialidad y distintividad, por lo que el derecho de mi mandante, a solicitar el registro de marca, debe ser protegido y para ello, es menester que la resolución apelada sea revocada por contrario imperio."* ----------

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

Que, con relación al inc. h) del Art. 2 de la Ley de Marcas, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que: "...los signos que infrinjan un derecho de autor o un derecho de Propiedad Industrial de un tercero".----------

Que, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "**BELLO BELLO**" fue presentada para cubrir servicios de la clase 25 del nomenclador internacional, que comprende: *"Todos los productos comprendidos en la clase internacional 25 (veinte y cinco).".* ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0476

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1807 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BELLO BELLO", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 04265/2022, SOLICITADA POR ALICIA SUSANA OCAMPOS ROTELA.---

En ese sentido, y a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "BELLO BELLO" resulta incursa en dicha prohibición, tenemos que si bien la etiqueta que acompaña a la solicitud infringe un derecho de autor, y tras la verificación de las constancias documentales de autos y del sistema informático de marcas, se constató que la denominación solicitada fue adecuada en fecha 17 de octubre de 2023, excluyendo la etiqueta, quedando la misma en tipo de marca denominativa.----------

Que, tras el análisis del caso de autos, y vista la adecuación planteada por el representante convencional del solicitante, ésta Dirección entiende que el signo solicitado es una denominación que cuenta con distintividad suficiente y alejan cualquier posibilidad de que puedan infringir un derecho de autor.----------

Que, adicionalmente cabe mencionar que en el Informe de Fondo obrante a fs. 11 el Examinador mencionó que no se habían encontrado antecedentes, ni prohibiciones que impidan el registro, y a criterio de esta Dirección General entiende que la denominación solicitada no incurre en la prohibición señalada por el A-quo; considera que la misma es una palabra arbitraria para la clase 25, resultando una denominación novedosa y original.----------

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1807 de fecha 04 de octubre de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"BELLO BELLO"**, clase 25, Acta N° 04265/2022, solicitada a nombre de **ALICIA SUSANA OCAMPOS ROTELA.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0477

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1006 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "QUINTA LA SOÑADA", CLASE 43 EXPEDIENTE N° 02930/2018, A NOMBRE DE JESUS JORDAN PERALTA SANTACRUZ.----------

Asunción, 10 JUL 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **GANADERA LA SOÑADA S.A.** en contra de la Resolución N° 1006 de fecha 28 de diciembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 01 de abril de 2022 se presenta el representante convencional de **GANADERA LA SOÑADA S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1006 de fecha 28 de diciembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 19 de mayo de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 19 de septiembre de 2022, el representante convencional de GANADERA LA SOÑADA S.A. expresó agravios; y en fecha 24 de febrero de 2023, la representante convencional de la firma solicitante presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 02 de mayo de 2023 se llamó Autos para Resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Al realizar el cotejo entre las marcas QUINTA LA SOÑADA (marca solicitada) y LA SOÑADA (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que las mismas poseen elementos diferenciadores en los planos conceptual, fonético, visual e ideológico. Basta con pronunciar o visualizar de seguido las marcas enfrentadas para apreciar las diferencias auditivas y gráficas existentes, no dejan el mismo recuerdo e impresión.../... Esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas.../... La marca solicitada cumple con los requisitos exigidos por nuestra legislación marcaria.../... Por todo lo expuesto, esta Dirección concluye que la oposición debe ser declarada improcedente ."* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante GANADERA LA SOÑADA S.A. y manifiesta: *"(...) Es fundamental mencionar que ambas marcas se solicitaron en la misma clase 43, por lo que la confusión de las marcas en pugna es inevitable y que la marca de mi mandante es la única marca con denominación LA SOÑADA.../... Lo que pretende mi mandante, es evitar que su marca registrada pierda su valor de mercado y la fuerza que representa para un titular de marca ser la única marca registrada en cada clase.../... Sostenemos que existe suficiente jurisprudencia para garantizar el derecho exclusivo de mi mandante, porque no podrá coexistir pacíficamente sin ningún tipo de amedrentamiento o confusión por el parecido excesivo entre ambas marcas.../... Aunque la marca solicitada presente la palabra QUINTA en su denominación, no logra en absoluto la distintividad necesaria ante la marca registrada por mi mandante.../... la marca solicitada no goza de todos los requisitos necesarios de novedad, distintividad y originalidad para el registro de la misma.../... Atendiendo a todo lo expuesto y a la posibilidad de confusión latente, la Directora deberá rechazar la solicitud de registro."*----------

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

Resolución N° 0477

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1006 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "QUINTA LA SOÑADA", CLASE 43 EXPEDIENTE N° 02930/2018, A NOMBRE DE JESUS JORDAN PERALTA SANTACRUZ.----------

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice *"La referida Resolución, muy justa y acertadamente declaro improcedente y no hizo lugar a la acción deducida por la firma Ganadera La Soñada S.A. contra el pedido de registro de la marca QUINTA LA SOÑADA. solicitada por mi, para distinguir y ampara los servicios de la clase 43 tales como: servicios comprendidos en la clase 43 tales como servicios de restauración (alimentos), servicios de alojamiento, albergue y abastecimiento de comida en hoteles, pensiones u otro establecimiento que proporcionen hospedaje temporal.../... En cambio los servicios que ampara la marca oponente cual es la de: Servicios tales como residencias para animales.../... Concordamos que ambas marcas se encuentran limitadas en cuanto al servicio que amparan en las clases, ya que ambas han discriminado perfectamente el servicio para lo cual estaban solicitando la marca.../... La Resolución N° 1006/2021 está ajustada a derecho en todas sus partes.../... Resulta inconfundible la solicitud de registro de marca con la marca registrada a nombre de Gandera La Soñada S.A.../... La marca solicitada QUINTA LA SOÑADA reune los requisitos, condiciones y caracteristicas suficientes como para ser considerada de especial y novedosa./.... Por tanto, a mérito de las consideraciones expuestas, oportunamente dicte resolución confirmando en todas sus partes la citada resolución-"*----------

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 **"QUINTA LA SOÑADA"** (solicitante) vs **"LA SOÑADA"** (oponente) no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante, ni representan la misma idea conceptual. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: ----------

QUINTA LA SOÑADA (marca solicitada), y
LA SOÑADA (marca oponente)

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

Que, de esta comparación se colige que la solicitada es más extensa que la registrada y al ser pronunciada una tras la otra, vemos que es bastante distinta, quedando así demostrada la diferencia en los planos ortográfico y fonético. ----------

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

Resolución N° 0477

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1006 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "QUINTA LA SOÑADA", CLASE 43 EXPEDIENTE N° 02930/2018, A NOMBRE DE JESUS JORDAN PERALTA SANTACRUZ.----------

Que, de la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen elementos diferentes entre sí, que le otorgan suficiente distintividad ya que, la solicitante se compone de dos vocablos mientras que la oponente se compone de un solo vocablo, teniendo extensiones diferentes y analizadas en su conjunto poseen suficientes diferencias ortográficas las cuales generan una distinción fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas (QUINTA LA SOÑADA / LA SOÑADA) es bastante disímil. ----------

Que, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de servicios, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 43, el solicitante pretende cubrir *servicios de restauración (alimentos), servicios de alojamiento, albergue y abastecimiento de comida en hoteles, pensiones u otro establecimiento que proporcionen hospedaje temporal*, mientras que la marca oponente cubre *Servicios tales como residencias para animales.* De lo expuesto se puede concluir que, si bien los signos comparten el mismo nomenclador, los servicios de uno y otro signo se encuentran bien delimitados, extremo que disminuye las posibilidades de confusión para el consumidor final teniendo en cuenta la marcada diferencia entre coberturas. ----------

Que, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 43, no hay relación entre los servicios de la solicitada, y los de la marca oponente. No existe ninguna posibilidad de confusión debido a la diferente naturaleza de los servicios protegidos por las marcas enfrentadas. Para determinar si hay posibilidad de confusión debe tener en cuenta la finalidad de uso de las marcas enfrentadas, así como los servicios a distinguir. Existen diferencias, y no se puede soslayar que el público consumidor es diferente porque por las razones antedichas es obvio que están dirigidas a consumidores diferentes.----------

Que, aunque las denominaciones sean similares, 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. En ese sentido, la diferencia de los servicios implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusión.-------

Que, es evidente, que nos encontramos ante dos marcas solicitadas en el nomenclador clase 43 con las mismas semejanzas planteadas en la presente oposición, sin que por ello se haya puesto en riesgo al público consumidor. ----------

En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación. Por tanto, existen suficientes diferencias que hacen posible su coexistencia pacífica en el registro marcario nacional.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección General arriba a la conclusión en base al Principio de Especialidad y considerando que ha sido descartada toda posibilidad de confusión y/o asociación de la marca solicitante con la marca oponente, corresponde confirmar la Resolución recurrida.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0477

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1006 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "QUINTA LA SOÑADA", CLASE 43 EXPEDIENTE N° 02930/2018, A NOMBRE DE JESUS JORDAN PERALTA SANTACRUZ.----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1006 de fecha 28 de diciembre 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 **"QUINTA LA SOÑADA"**, clase 43 Expediente. **N° 02930/2018,** solicitada a nombre de **JESUS JORDAN PERALTA SANTACRUZ.**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0478

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 251 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "GOOD BIO", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 102347/2018, SOLICITADA POR LA FIRMA CIENTÍFICA RAGUSA S.A. ----------

Asunción, 10 JUL 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **FORQUIMICA AGROCIENCIA LTDA.** contra la Resolución N° 251 de fecha 18 de mayo de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 21 de julio de 2021, el representante convencional de la firma **FORQUIMICA AGROCIENCIA LTDA.** interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 251 de fecha 18 de mayo de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

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

Que, en fecha 18 de agosto de 2022, el representante convencional de **FORQUIMICA AGROCIENCIA LTDA.** expresó agravios; y en fecha 23 de noviembre de 2022, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 21 de febrero de 2023. ----------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: *"Analizando minuciosamente las denominaciones en pugna, las marcas GOOD BIO (solicitante) y GOODSPRAY (registrada), encontramos que si bien es cierto que comparten algunas palabras, se observa su marcada diferencia en cuanto a la fonética y visual .../... la marca solicitada causa una impresión en su conjunto muy diferente y distinta de la marca registrada .../... la oposición deducida deviene improcedente."* ----------

Que, se agravia el apelante **FORQUIMICA AGROCIENCIA LTDA.** y entre otros argumentos, expresa: *"La marca GOOD BIO cuyo registro se pide, reproduce en el cuerpo del texto la palabra principal de la marca base de oposición, registrada previamente por mi mandante .../... el cambio de la palabra posterior BIO por SPRAY, es un intento de copia por parte del solicitante .../... de concederse la solicitud de la marca GOOD BIO se producirá indefectiblemente la dilución de su marca GOODSPRAY".* ----------

Que, el representante convencional de la solicitante **CIENTÍFICA RAGUSA S.A.**, contesta el traslado de agravios y, entre otros argumentos, manifiesta: *"La partícula GOOD ha pasado a ser una de uso común para los productos comprendidos en la clase 5, por existir cuantiosos registros marcarios concedidos a nombre de diversos titulares .../... cabe destacar que entre los elementos analizados ninguna de las letras que componen las desinencias coinciden .../... mientras la adversa pretende identificar únicamente "abonos y fertilizantes"; mi principal pretende distinguir productos de la clase 05 entre ellos: productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico...".* ----------

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

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

Resolución N° 0478

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 251 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "GOOD BIO", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 102347/2018, SOLICITADA POR LA FIRMA CIENTÍFICA RAGUSA 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 **"GOOD BIO"** y la marca oponente **"GOODSPRAY"**, se evidencia que la denominación cuyo registro se solicita se compone de dos vocablos y cuya desinencia es disímil a la del oponente **(BIO vs. SPRAY)**, siendo similar únicamente el vocablo **"GOOD"**, 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. ----------

GOOD BIO	**(solicitada), y**
GOODSPRAY	**(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 **GOOD BIO** (solicitada), y **GOODSPRAY** (base de oposición), se comparte el vocablo "**GOOD**", 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: **GOOD DR.,** clase 05, Registro N° 522096 a nombre de YENI BARBOZA DE GRACIA; **GOOD ENERGY,** clase 05, Registro N° 554970 a nombre de ODILA ANTONIA BAEZ MEDINA; **Good Pet,** clase 05, Registro N° 575278 a nombre de MUNDO ANIMAL LABORATÓRIO VETERINÁRIO LTDA.; **GOOD KNIGHT,** clase 05, Registro N° 569229 a nombre de GODREJ CONSUMER PRODUCTS LIMITED; 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 "**GOOD**" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa "*Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio*". ----------

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

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0478

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 251 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "GOOD BIO", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 102347/2018, SOLICITADA POR LA FIRMA CIENTÍFICA RAGUSA S.A. ----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 251 de fecha 18 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 **"GOOD BIO"**, Acta N° 102347/2018, Clase 05, presentada por la firma **CIENTÍFICA RAGUSA S.A.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0479

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 239 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ellas Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 15409/2022 A NOMBRE DE PRODUSA ZONA FRANCA S.A.S. ----------

Asunción, 10 JUL 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **PRODUSA ZONA FRANCA S.A.S** en contra de la Resolución N° 239 de fecha 18 de mayo de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 26 de mayo de 2023 se presenta el representante convencional de **PRODUSA ZONA FRANCA S.A.S** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 239 de fecha 18 de mayo de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 21 de julio de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-------

Que, en fecha 20 de septiembre de 2023, el representante convencional de **PRODUSA ZONA FRANCA S.A.S** expresó agravios; y en fecha 21 de febrero de 2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 23 de febrero de 2024. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ELLAS Y ETIQUETA, solicitada para amparar los productos de la clase 05, en base al registro de la misma denominación ELLAS Y ETIQUETA inscripta en la clase 10 .../... esta Dirección constata que se tratan de signos con identidad plena susceptible de provocar confusión y asociación entre los signos; si bien es cierto los mismos se encuentran aplicados a clases diferentes no es menos cierto que cuentan con un punto de contacto y de relacionamiento relevante que son: "las toallas higiénicas" y las "copas menstruales" que tienen la misma función y van dirigidos al mismo público .../... esta Dirección concluye que la oposición presentada debe ser declarada improcedente".* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **PRODUSA ZONA FRANCA S.A.S** y manifiesta: *"La solicitante ha presentado el pedido de registro exclusivamente para "toallas sanitarias". No pretende registrar copas ni productos similares. Notamos que los diseños de ambos productos no cuentan con similitud ni parecido alguno .../... mi mandante es titular del nombre en su país de origen desde la década de los 80 ".* ----------

Que, contesta la expresión el oponente, y entre otros argumentos expresa: "Nos encontramos ante marcas enfrentadas en clase 05 y 10 respectivamente con una directa relación de clases y productos que causará confusión directa e indirecta en el público consumidor, y por tanto, vulneraría los derechos marcarios .../... los productos distinguidos con ambas marcas van dirigidos a un segmento de consumidores que es el femenino en edad menstruante y se distribuyen y comercializan mediante los mismos canales .../... en el plano visual no existen diferencias, ya que se trata del mismo vocablo sin ni siquiera una letra de diferencia .../... en el plano gráfico la identidad se acentúa aún más impidiendo diferenciarlas, pues el logotipo de la solicitada es igual a la de mi mandante". ----------

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

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

Resolución N° 0479

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 239 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ellas Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 15409/2022 A NOMBRE DE PRODUSA ZONA FRANCA S.A.S. ----------

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 **"ellas Y ETIQUETA"** y la marca oponente **"ELLAS Y ETIQUETA",** se advierte que la denominación cuyo registro se solicita reproduce íntegramente la denominación del oponente, no existiendo ninguna letra que pueda servir para diferenciar una de la otra. ----------

ellas Y ETIQUETA **(solicitada), y**
ELLAS Y ETIQUETA **(oponente)**

Que, al dirimir las etiquetas en pugna, vemos que existe suficiente similitud ya que las etiquetas cotejadas cuentan con el mismo vocablo "ELLAS" en color púrpura como elemento preponderante y que si bien la solicitada cuenta con la figura de una mariposa en color rosado, la misma se asimila a la figura de hojas que posee la etiqueta de la marca oponente, tal y como se puede apreciar en el siguiente cotejo.--------

marca solicitada **marca oponente**

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestión se encuentran en clases relacionadas. En ese sentido, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca solicitada pretende cobertura en la clase 05 para *"Toallas sanitarias"*, y la marca oponente tiene cobertura para productos de la clase 10 *"Copas Menstruales"*. Ambas destinadas al rubro de cuidado personal y salud femenina, y por tanto, ambas se encuentran en los mismos lugares de comercialización (farmacias, supermercados). ----------

Que, si bien es cierto, el sistema adoptado por nuestro derecho marcario es el sistema uniclase, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. 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 **"ellas Y ETIQUETA"** no podrá coexistir pacíficamente con la marca registrada **"ELLAS 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 Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0479

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 239 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ellas Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 15409/2022 A NOMBRE DE PRODUSA ZONA FRANCA S.A.S. ----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la conclusión de que no es viable la coexistencia de las marcas en pugna, por tanto, corresponde 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° 239 de fecha 18 de mayo de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"ellas Y ETIQUETA"**, clase 05, Expediente **N° 15409/2022**, solicitada a nombre de **PRODUSA ZONA FRANCA S.A.S.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0480

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 774 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FAMILIAR SEGUROS Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 99086/2019 A NOMBRE DE FAMILIAR SEGUROS S.A. ----------

Asunción, 10 JUL 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **RUMBOS S.A. DE SEGUROS** en contra de la Resolución N° 774 de fecha 26 de agosto de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 01 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de **RUMBOS S.A. DE SEGUROS** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 774 de fecha 26 de agosto de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 21 de marzo de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 08 de junio de 2023, el representante convencional de **RUMBOS S.A. DE SEGUROS** expresó agravios; y en fecha 02 de febrero de 2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 09 de febrero de 2024. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Al realizar el cotejo de las marcas enfrentadas FAMILIAR SEGUROS Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. SEGURO MEDICO FAMILIAR (marca oponente), es posible apreciar que entre las mismas existen elementos diferenciadores en los aspectos visual, fonético e ideológico, que permitirán que el público consumidor las identifique en el mercado .../... la parte oponente ya se halla coexistiendo con la marca denominativa FAMILIA SEGUROS en la clase 36 (Registro N° 486097) cuya titularidad corresponde a la parte solicitante, por tanto, esta circunstancia no puede ser alegada por la oponente como fundamento de una imposibilidad de coexistencia pacífica .../... corresponde no hacer lugar a la oposición deducida".* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **RUMBOS S.A. DE SEGUROS** y manifiesta: *"La marca "FAMILIAR SEGUROS" solicitada reproduce íntegramente la marca "SEGURO MEDICO FAMILIAR" invirtiendo el orden de la marca de mi mandante, quien posee todos los derechos sobre la misma .../... la marca solicitada por la adversa es muy semejante en relación con la marca registrada por mi mandante, razón por la cual el público consumidor podrá confundir fácilmente .../... se trata de marcas inscriptas en la misma clase y para proteger los mismos servicios".* ----------

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y manifiesta: *"La marca de la oponente y la marca solicitada por mi mandante, "FAMILIAR SEGUROS", actualmente se encuentran coexistiendo pacíficamente en la misma clase .../... la marca FAMILIAR SEGUROS ya fue registrada en la clase 36, como marca denominativa, bajo título N° 486097 .../... solamente en la 36 el GRUPO FAMILIAR goza de todos los derechos conferidos por los siguientes registros marcarios: FAMILIAR SEGUROS. título N° 486097; FAMILIAR, título N° 426151; GRUPO FAMILIAR, título N° 518192; BANCO FAMILIAR, título N° 426148 .../... estos precedentes registrales son una clara prueba de que los signos coexisten y seguirán coexistiendo pacíficamente en el mercado".* ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0480

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 774 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FAMILIAR SEGUROS Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 99086/2019 A NOMBRE DE FAMILIAR SEGUROS S.A. ----------

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

Que, analizando las constancias obrantes en el expediente, y según la base de datos de la DINAPI, vemos que el titular solicitante actual ya tiene derecho adquirido sobre la denominación **"FAMILIAR SEGUROS"**, Registro N° 486097, en **clase 36** (misma clase en la que la oponente tiene su registro). 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. Sencillamente, el solicitante pretende agregar una etiqueta a la denominación sobre la cual ya tiene un derecho adquirido.----------

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca oponente diciendo: *"Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos 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, siguiendo la misma línea de pensamiento, y adaptándola al caso particular, la conclusión es aún más evidente, puesto que nos encontramos ante dos marcas registradas en el nomenclador clase 36 con las mismas semejanzas planteadas en la presente oposición, sin que por ello se haya puesto en riesgo al público consumidor. ----------

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 774 de fecha 26 de agosto 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 **"FAMILIAR SEGUROS Y ETIQUETA"**, clase 36, Expediente. **N° 99086/2019,** solicitada a nombre de **FAMILIAR SEGUROS S.A.** ----------

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

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0481

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 862 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEGURA FEM", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 52455/2011, SOLICITADO POR POPULATION SERVICES INTERNATIONAL. ----------

Asunción, 10 JUL 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **POPULATION SERVICES INTERNATIONAL** contra la Resolución N° 862 de fecha 02 de octubre de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 08 de noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de **POPULATION SERVICES INTERNATIONAL** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 862 de fecha 02 de octubre de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 13 de octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 12 de febrero de 2021, el representante convencional de **POPULATION SERVICES INTERNATIONAL** expresó agravios; en fecha 13 de junio de 2022, fue acusada la rebeldía del representante convencional del oponente **DUTRIEC S.A.** por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver; y en fecha 12 de julio de 2021, el representante convencional de la firma **URUFARMA S.A.** expresa agravios y se llama autos para resolver en fecha 24 de noviembre de 2023. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"Se promueve oposición contra la solicitud SEGURA FEM clase 05, en base a los registros de las marcas SECUFEM Y SEGURA DUTRIEC clase 05 .../... se percibe a simple vista que la marca solicitada contiene los mismos elementos distintivos en los planos fonético e ideológico, al pronunciar ambas denominaciones suenan igual que la hacen en extremo semejantes entre sí .../... corresponde hacer lugar a las oposiciones deducidas".*----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "*SEGURA FEM y SEGURA DUTRIEC no suenan iguales; tampoco suenan iguales SEGURA FEM y SECUFEM .../... al solicitar el registro SEGURA FEM, lo que hizo Population Service International fue ejercer un derecho ya adquirido sobre la denominación SEGURA, debido a los varios registros de los que es propietaria mi poderdante: SEGURA UNO, Reg. N° 397000, SEGURA MES, Reg. N° 397001, SEGURA PLUS, Reg. N° 515583 .../... el elemento FEM es de uso común en la clase 05, ampliamente compartido por varias marcas registradas: LIBERFEM, Reg. N° 435023, FOLFEM, Reg. N° 430449, ANAFEM, Reg. N° 379011".*----------

Que, contesta la expresión de agravios el oponente y manifiesta: *"La marca solicitada contiene los mismo elementos distintivos en los planos fonéticos e ideológico, al pronunciar ambas denominaciones suenan iguales, lo que las hace en extremo muy semejantes entre sí .../... la raiz es la parte más importante de una marca, y en la marca de mi poder otorgante no solo es la raiz la parte simil, sino tambien la desinencia .../... existe una identidad total sin ningun caracter distintivo".* ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0481

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 862 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEGURA FEM", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 52455/2011, SOLICITADO POR POPULATION SERVICES INTERNATIONAL. ----------

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

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: **"SEGURA FEM"** (solicitada en clase 05) y la oponentes **"SEGURA DUTRIEC"** (clase 05); **"SECUFEM"** (clase 05). ----------

Que, en primer término, con relación a la primera oposición, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"SEGURA FEM"** y la marca oponente **"SEGURA DUTRIEC"**, se evidencia ambas se encuentran compuestas por dos vocablos, siendo similar únicamente el vocablo **"SEGURA",** lo cual deviene irrelevante al poseer el solicitante un derecho adquirido con relación a dicho vocablo, como se analizará en el párrafo siguiente. De dichas particularidades ortográficas se genera una fuerte diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas no es similar.----------

SEGURA FEM	**(solicitada), y**
SEGURA DUTRIEC	**(oponente)**

Que, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante actual ya cuenta con la marca registrada **SEGURA**, clase 05, Registro N° 512582; **SEGURA ONE**, clase 05, Registro N° 397003; **SEGURA MES**, clase 05, Registro N° 397001; **SEGURA PLUS**, clase 05, Registro N° 512583; **SEGURA INYECTABLE**, clase 05, Registro N° 396788. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo una denominación similar y en la misma clase 05, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.----------

Que, con relación a la segunda oposición, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"SEGURA FEM"** y la marca oponente **"SECUFEM"**, se evidencia que la solicitada se encuentra compuesta por dos vocablos y la oponente solo por un vocablo, si bien comparten la desinencia **FEM,** la misma deviene irrelevante al ser de uso común, como se analizará en el párrafo siguiente y en cuanto a la raíz **SECU/SEGU**, la solicitante ya cuenta con un derecho adquirido con relación al vocablo **SEGURA**, como se menciona en el párrafo precedente. 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.----------

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 **SEGURA FEM** (solicitada), y **SECUFEM** (base de oposición), se comparte el vocablo "**FEM**", 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: **FEM MUJER,** clase 05, Registro N° 558528 a nombre de SCAVONE HNOS S.A.; **UNIFEM,** clase 05, Registro N° 463355 a nombre de GMF S.R.L.; **BUSCAFEM,** clase 05, Registro N° 442756 a nombre de SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0481

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 862 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEGURA FEM", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 52455/2011, SOLICITADO POR POPULATION SERVICES INTERNATIONAL. ----------

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

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 862 de fecha 02 de octubre de 2019 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"SEGURA FEM"**, clase 05, Acta N° **52455/2011**, solicitada a nombre de la firma **POPULATION SERVICES INTERNATIONAL.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0482

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 653 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IMPORTADORA PARANÁ S.A. Y ETIQUETA", CLASE 17, EXPEDIENTE N° 06745/2013 A NOMBRE DE IMPORTADORA PARANA S.A. ----------

Asunción, 10 JUL 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **IMPORTADORA PARANA S.A.** en contra de la Resolución N° 653 de fecha 21 de mayo de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 30 de junio de 2020 se presenta el representante convencional de **IMPORTADORA PARANA S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 653 de fecha 21 de mayo de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 13 de agosto de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----

Que, en fecha 30 de abril de 2021, el representante convencional de **IMPORTADORA PARANA S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 26 de mayo de 2022. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "PLASTICOS PARANA", registrada con el N° 443238 a favor de TOSCA S.A. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores .../... 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 **IMPORTADORA PARANA S.A.** y manifiesta: *"La marca PLASTICOS PARANA es válida únicamente para productos PLÁSTICOS .../... la palabra PARANA se encuentra registrada en el rubro por varios solicitantes distintos .../... la marca IMPORTADORA PARANA S.A. constituye el nombre comercial del solicitante IMPORTADORA PARANA S.A. .../... la marca solicitada cuenta con un logotipo diferenciador, mientras la marca antecedente es denominativa .../... IMPORTADORA PARANA S.A. es una empresa 100% paraguaya fundada en 1994, especializada en productos de caucho y equipos industriales".* ----------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"IMPORTADORA PARANÁ S.A. Y ETIQUETA"** y la marca base de rechazo **"PLASTICOS PARANA"**, vemos que si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo **"PARANA"**, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud. ----------

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

Resolución N° 0482

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 653 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IMPORTADORA PARANÁ S.A. Y ETIQUETA", CLASE 17, EXPEDIENTE N° 06745/2013 A NOMBRE DE IMPORTADORA PARANA S.A. ----------

IMPORTADORA PARANÁ S.A. Y ETIQUETA	**(solicitada), y**
PLASTICOS PARANA	**(marca base de rechazo)**

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones **IMPORTADORA PARANÁ S.A. Y ETIQUETA** (solicitada), y **PLASTICOS PARANA** (base de rechazo), se comparte el vocablo **"PARANA"**, existe otra marca registrada que cuentan con una denominacion similar. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentra registrada la marca: **EMBALAJES PARANA,** clase 17, Registro N° 463628 a nombre de EDVANDRO CESAR CHROMINSKI; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado. --

Que, adicionalmente, mientras que la marca base de rechazo es una marca denominativa, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora con un fondo blanco con la denominación "Importadora Paraná S.A" en letras color azul con dos circulos entrelazados, uno de color azul y el otro de color rojo, la cual en conjunto deja una impresión diferente, de ello se colige que no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor: ----------

marca solicitada	**marca base de rechazo**
Importadora Paraná S.A	**denominativa**

Que, por último, conviene asimismo mencionar que la marca **IMPORTADORA PARANÁ S.A. Y ETIQUETA** solicitada por **IMPORTADORA PARANÁ 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*". ----------

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 653 de fecha 21 de mayo de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0482

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 653 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IMPORTADORA PARANÁ S.A. Y ETIQUETA", CLASE 17, EXPEDIENTE N° 06745/2013 A NOMBRE DE IMPORTADORA PARANA S.A. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"IMPORTADORA PARANÁ S.A. Y ETIQUETA"**, clase 17, Expediente **N° 06745/2013**, solicitada a nombre de **IMPORTADORA PARANA S.A.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0483

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 156 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2014, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMPLETE Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 21229/2012, A NOMBRE DE THE GILLETTE COMPANY. ----------

Asunción, 10 JUL 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **THE GILLETTE COMPANY** contra la Resolución N° 156 de fecha 25 de abril de 2014, dictada por la Dirección de Marcas, y; --

RESULTA:

Que, en fecha 12 de mayo de 2017 se presenta el representante convencional de la firma **THE GILLETTE COMPANY** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 156 de fecha 25 de abril de 2014, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por proveído de fecha 29 de noviembre de 2017 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 14 de diciembre de 2017. Y por providencia de fecha 08 de noviembre de 2018 esta Dirección llama Autos para Resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca COMPLETT, registrada con el número 316521 a favor de GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B DE C.V.; Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."* ----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "*La marca solicitada por mi mandante es totalmente diferente a la marca mencionada como antecedente .../... la denominación COMPLETE se encuentra acompañada por una etiqueta novedosa, mientras que la marca COMPLETT es una marca denominativa, lo que aleja cualquier riesgo de confusión".* ----------

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

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"COMPLETE Y ETIQUETA"** y la marca base de rechazo **"COMPLETT",** se evidencia que en la denominación de la solicitante se encuentra reproducida la marca base de rechazo, diferenciándose simplemente la solicitante por el reemplazo de la última letra T por la letra E. 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: ----------

COMPLETE Y ETIQUETA	**(solicitada), y**
COMPLETT	**(base de rechazo)**

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 03. Al respecto, la marca base del rechazo, **"COMPLETT"** se encuentra registrada para la totalidad de productos de la clase 03 y la marca solicitante **"COMPLETE Y ETIQUETA"** fue solicitada para *"Todos los artículos de la clase 3, comprendiendose entre ellos preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, (preparaciones abrasivas), jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos , lociones para el cabello, dentífricos".* Con esta comparación queda demostrada la identidad en cuanto a la clase y que los productos cubiertos son idénticos, teniendo en cuenta que ambos abarcan la totalidad de los productos de la clase que comparten.--

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

Resolución N° 0483

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 156 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2014, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMPLETE Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 21229/2012, A NOMBRE DE THE GILLETTE COMPANY. ----------

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 "**COMPLETE Y ETIQUETA**" en la misma clase 03. 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 servicios (...).*"[1] ----------

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la conclusión de que no es viable la coexistencia de las marcas en pugna, por tanto, corresponde 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° 156 de fecha 25 de abril de 2014 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"COMPLETE Y ETIQUETA"**, clase 03, Acta N° **21229/2012**, solicitada a nombre de **THE GILLETTE COMPANY.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0484

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1625 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DUCK", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 30973/2020, A NOMBRE DE DUCK GLOBAL LICENSING AG (DUCK GLOBAL LICENSING SA) (DUCK GLOBAL LICENSING LTD). ----------

Asunción, 10 JUL 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **DUCK GLOBAL LICENSING AG (DUCK GLOBAL LICENSING SA) (DUCK GLOBAL LICENSING LTD)** contra la Resolución N° 1625 de fecha 02 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 14 de diciembre de 2023 se presenta el representante convencional de la firma **DUCK GLOBAL LICENSING AG (DUCK GLOBAL LICENSING SA) (DUCK GLOBAL LICENSING LTD)** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1625 de fecha 02 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por proveído de fecha 19 de diciembre de 2023 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 25 de enero de 2024. Y por providencia de fecha 30 de enero de 2024 esta Dirección llama Autos para Resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca MANDARINA DUCK THE DUCKERS Y ETIQUETA, registrada con el número 543114 a favor de ANGELINI BEAUTY S.P.A. y MANDARINA DUCK THE MANDARINERS Y ETIQUETA, registrada con el número 543115 a favor de ANGELINI BEAUTY S.P.A. Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."*----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"Los antecedentes han sido registrados para cubrir productos completamente diferentes .../... las marcas citadas se encuentran registradas en otra clase distinta a la de la marca solicitada, por lo que las marcas no pueden ser confundibles ya que cubren diferentes productos, además no están dirigidos al mismo público consumidor y no se comercializan en el mismo ámbito .../... mi mandante ya goza de un derecho legítimamente protegido en numerosas jurisdicciones".* ----------

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **DUCK** (solicitada) y **MANDARINA DUCK THE DUCKERS Y ETIQUETA y MANDARINA DUCK THE MANDARINERS Y ETIQUETA** (bases de rechazo), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo DUCK, no es menos cierto que, en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas de las mismas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud. ----------

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

Resolución N° 0484

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1625 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DUCK", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 30973/2020, A NOMBRE DE DUCK GLOBAL LICENSING AG (DUCK GLOBAL LICENSING SA) (DUCK GLOBAL LICENSING LTD). ----------

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que las marcas antecedentes **"MANDARINA DUCK THE DUCKERS Y ETIQUETA y MANDARINA DUCK THE MANDARINERS Y ETIQUETA"** ambas registradas en la clase 03 cubren los productos de *"Cosméticos y preparaciones cosméticas; cosméticos funcionales; cosméticos para el cabello; cosméticos para cuidados estéticos; concentrados hidratantes [cosméticos]; aceites minerales [cosméticos]; preparaciones para el bronceado de la piel [cosméticos]; cosméticos que no sean medicinales; cremas fluidas (cosméticos); quitaesmaltes de uñas [cosméticos]; almohadillas de limpieza impregnadas con cosméticos; maquillaje para los ojos; cosméticos que contienen ácido hialurónico; Productos cosméticos para los labios; cosméticos para las cejas; cosméticos para pestañas; Cosméticos en forma de leches; cosméticos en forma de colorete; limpiador facial [cosmético]; tonificadores faciales [cosméticos]; acondicionadores para la piel; limpiadores cutáneos [cosméticos]; hidratantes para la cara [cosméticos]; toallitas faciales impregnadas con cosméticos; productos para adelgazar [cosméticos], que no sean para uso médico; aceites perfumados para la fabricación de preparados cosméticos; preparaciones"*; mientras que la marca en trámite de registro **"DUCK"** solicita la cobertura para los productos comprendidos en la clase 05 *"Preparaciones germicidas; desinfectantes líquidos y en aerosol"*. ----------

Que, en ese sentido, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, fue adoptado el **Sistema Uniclase**, sistema por el cual se debe contar con un registro en cada clase a ser protegida. De ello se colige que las marcas en pugna **no** comparten la misma clase del nomenclador internacional, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa (rubro de germicidas por parte de la solicitada y rubro de cosméticos por parte del antecedente). ----------

Que, por último, conviene asimismo mencionar que la marca **DUCK** solicitada por **DUCK GLOBAL LICENSING AG (DUCK GLOBAL LICENSING SA) (DUCK GLOBAL LICENSING LTD)**, 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*". ----------

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1625 de fecha 02 de octubre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0484

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1625 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DUCK", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 30973/2020, A NOMBRE DE DUCK GLOBAL LICENSING AG (DUCK GLOBAL LICENSING SA) (DUCK GLOBAL LICENSING LTD). ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"DUCK"**, clase 05, Acta N° **30973/2020**, solicitada a nombre de **DUCK GLOBAL LICENSING AG (DUCK GLOBAL LICENSING SA) (DUCK GLOBAL LICENSING LTD).**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0485

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1626 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DUCK", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 30988/2020, A NOMBRE DE DUCK GLOBAL LICENSING AG (DUCK GLOBAL LICENSING SA) (DUCK GLOBAL LICENSING LTD). ----------

Asunción, 10 JUL 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **DUCK GLOBAL LICENSING AG (DUCK GLOBAL LICENSING SA) (DUCK GLOBAL LICENSING LTD)** contra la Resolución N° 1626 de fecha 02 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 14 de diciembre de 2023 se presenta el representante convencional de la firma **DUCK GLOBAL LICENSING AG (DUCK GLOBAL LICENSING SA) (DUCK GLOBAL LICENSING LTD)** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1626 de fecha 02 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por proveído de fecha 19 de diciembre de 2023 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 25 de enero de 2024. Y por providencia de fecha 30 de enero de 2024 esta Dirección llama Autos para Resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca MANDARINA DUCK THE DUCKERS Y ETIQUETA, registrada con el número 543114 a favor de ANGELINI BEAUTY S.P.A. y MANDARINA DUCK THE MANDARINERS Y ETIQUETA, registrada con el número 543115 a favor de ANGELINI BEAUTY S.P.A. Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."* ----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"Los antecedentes han sido registrados para cubrir productos completamente diferentes .../... las marcas citadas se encuentran registradas en otra clase distinta a la de la marca solicitada, por lo que las marcas no pueden ser confundibles ya que cubren diferentes productos, además no están dirigidos al mismo público consumidor y no se comercializan en el mismo ámbito .../... mi mandante ya goza de un derecho legítimamente protegido en numerosas jurisdicciones".* ----------

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **DUCK** (solicitada) y **MANDARINA DUCK THE DUCKERS Y ETIQUETA y MANDARINA DUCK THE MANDARINERS Y ETIQUETA** (bases de rechazo), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo DUCK, no es menos cierto que, en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas de las mismas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud. ----------

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

Resolución N° 0485

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1626 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DUCK", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 30988/2020, A NOMBRE DE DUCK GLOBAL LICENSING AG (DUCK GLOBAL LICENSING SA) (DUCK GLOBAL LICENSING LTD). ----------

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca antecedente **"MANDARINA DUCK THE DUCKERS Y ETIQUETA y MANDARINA DUCK THE MANDARINERS Y ETIQUETA"** registradas en la clase 03 cubren los productos de *"Cosméticos y preparaciones cosméticas; cosméticos funcionales; cosméticos para el cabello; cosméticos para cuidados estéticos; concentrados hidratantes [cosméticos]; aceites minerales [cosméticos]; preparaciones para el bronceado de la piel [cosméticos]; cosméticos que no sean medicinales; cremas fluidas (cosméticos); quitaesmaltes de uñas [cosméticos]; almohadillas de limpieza impregnadas con cosméticos; maquillaje para los ojos; cosméticos que contienen ácido hialurónico; Productos cosméticos para los labios; cosméticos para las cejas; cosméticos para pestañas; Cosméticos en forma de leches; cosméticos en forma de colorete; limpiador facial [cosmético]; tonificadores faciales [cosméticos]; acondicionadores para la piel; limpiadores cutáneos [cosméticos]; hidratantes para la cara [cosméticos]; toallitas faciales impregnadas con cosméticos; productos para adelgazar [cosméticos], que no sean para uso médico; aceites perfumados para la fabricación de preparados cosméticos; preparaciones"*; mientras que la marca en trámite de registro **"DUCK"** solicita la cobertura para los productos comprendidos en la clase 03 *"Limpiador multiuso; limpiador para tazas de inodoro"*. A este respecto, si bien es cierto que debe ser mantenido un criterio estricto y riguroso a la hora de otorgar registros para servicios que se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, esta instancia considera que la cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa (rubro de limpiadores por parte de la solicitada y rubro de cosméticos por parte de los antecedentes). ----------

Que, por último, conviene asimismo mencionar que la marca **DUCK** solicitada por **DUCK GLOBAL LICENSING AG (DUCK GLOBAL LICENSING SA) (DUCK GLOBAL LICENSING LTD)**, 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*". ----------

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1626 de fecha 02 de octubre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0485

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1626 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DUCK", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 30988/2020, A NOMBRE DE DUCK GLOBAL LICENSING AG (DUCK GLOBAL LICENSING SA) (DUCK GLOBAL LICENSING LTD). ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"DUCK"**, clase 03, Acta N° **30988/2020**, solicitada a nombre de **DUCK GLOBAL LICENSING AG (DUCK GLOBAL LICENSING SA) (DUCK GLOBAL LICENSING LTD).**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0486

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1043 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Boston Shop Tu regalo listo Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 17331/2022 A NOMBRE DE ELVA JIMENEZ ACOSTA. ----------

Asunción, 10 JUL 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ELVA JIMENEZ ACOSTA** en contra de la Resolución N° 1043 de fecha 28 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 13 de julio de 2023 se presenta el representante convencional de **ELVA JIMENEZ ACOSTA** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1043 de fecha 28 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 09 de agosto de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.---

Que, en fecha 04 de septiembre de 2023, el representante convencional de **ELVA JIMENEZ ACOSTA** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 22 de septiembre de 2023. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "A.J. BOSTON", registrada con el N° 512983 a favor de A.J. BOSTON S.A. Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores .../... 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 **ELVA JIMENEZ ACOSTA** y manifiesta: *"El registro de marcas solicitadas: Boston Shop Tu regalo listo, en la clase 35, denominativa y figurativa al mismo tiempo; se trata de una marca mixta en la que se tiene que comparar la denominación y la figura del logo para diferenciar ambas marcas .../... existen al menos cuatro palabras que lo diferencia o identifica en forma expresa y el logo propio".* ----------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"Boston Shop Tu regalo listo Y ETIQUETA"** y la marca base de rechazo **"A.J. BOSTON"**, vemos que dentro de su estructura ambas tienen como elemento principal y preponderante la denominación **BOSTON**, evidenciándose así la existencia del riesgo de confusión entre las marcas analizadas.----------

Boston Shop Tu regalo listo Y ETIQUETA	**(solicitada)**
A.J. BOSTON	**(base de rechazo)**

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0486

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1043 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Boston Shop Tu regalo listo Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 17331/2022 A NOMBRE DE ELVA JIMENEZ ACOSTA. ----------

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada Boston Shop Tu regalo listo Y ETIQUETA, resulta indudablemente evocadora de la marca base de rechazo A.J. BOSTON. Esto es así, ya que el elemento en común es lo suficientemente fuerte para recibir toda la atención sobre sí, **asumiendo el papel principal y protagónico en la denominación**. Al respecto, es importante traer a colación doctrina sobre la **MOT VEDETTE**: *"En muchas hipótesis resulta necesario centrar el análisis en un aspecto determinado del conjunto cuando es notorio que el mismo tiene significación superior; criterio éste que se ha aplicado tanto con referencia a las llamadas `Mot Vedette´...", "es correcto, por tanto, valorizar la importancia o predominio de los componentes de una marca compleja a fin de precisar su elemento "decisivo" que es lógicamente el que desempeñará más cabalmente el papel de identificación comercial de los productos."*[1]----------

Que, asimismo, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de servicios, vemos que las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 35. La marca solicitante, **"Boston Shop Tu regalo listo Y ETIQUETA"**, pretende cubrir *"publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina"* mientras que la marca base del rechazo, **"A.J. BOSTON"** cubre: *"Publicidad y negocios"*. Con esta comparación queda demostrada la identidad en cuanto a la clase y que los servicios cubiertos son los mismos.----------

Que, esta instancia considera que se generaría la confusión ideológica en la mente del consumidor al pretender, la solicitante, registrar la marca **"Boston Shop Tu regalo listo Y ETIQUETA"** en la misma clase 35. Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: "*la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...).*"[2] ----------

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la conclusión de que no es viable la coexistencia de las marcas en pugna, por tanto, corresponde 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° 1043 de fecha 28 de junio de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

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

[1] Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. LexisNexis - Abeledo-Perrot. Año 2003.
[2] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 458.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0486

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1043 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Boston Shop Tu regalo listo Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 17331/2022 A NOMBRE DE ELVA JIMENEZ ACOSTA. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"Boston Shop Tu regalo listo Y ETIQUETA",** clase 35, Expediente **N° 17331/2022,** solicitada a nombre de **ELVA JIMENEZ ACOSTA.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0487

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 963 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CATEYE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 55966/2018 A NOMBRE DE CATEYE CO., LTD. ----------

Asunción, 10 JUL 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **CATEYE CO., LTD.** en contra de la Resolución N° 963 de fecha 03 de septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 17 de septiembre de 2019 se presenta el representante convencional de **CATEYE CO., LTD.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 963 de fecha 03 de septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 01 de noviembre de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 07 de agosto de 2020, el representante convencional de **CATEYE CO., LTD.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 02 de noviembre de 2020. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca CATEYE, registrada con el número 393665 en fecha 11 de marzo de 2014 a favor de D. GROUP IMPORTACION S.A.; Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **CATEYE CO., LTD.** y manifiesta: *"En razón al Juicio de Nulidad promovido contra la marca antecedente CATEYE y etiqueta, con Registro Nro. 393665, la marca base de rechazo fue declarada nula, conforme S.D. N° 05 de fecha 03 de febrero de 2020 dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civili y Comercial del Noveno Turno. De esta manera el antecedente en cuestión ya no debe constituirse como un obstáculo para la solicitud de mi comitente".* ----------

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. 393665 de la marca "CATEYE" a nombre de D. GROUP IMPORTACION S.A. se encuentra con Estado Administrativo "*Anulada*" en cumplimiento de la S.D. N° 05 de fecha 03 de febrero de 2020 lo que copiado textualmente dice: *"1- HACER LUGAR a la presente demanda de conocimiento ordinario sobre nulidad de registro de marca promovida por CATEYE LTD. Contra D. GROUP IMPORTACION S.A. 2-DECLARAR nulo el registro de marca N° 393665, "CATEYE y ETIQUETA"; Clase 35, inscripto en la Dirección de la Propiedad Industrial a nombre de la parte demandada D. GROUP IMPORTACION S.A., en fecha 11 de marzo de 2014".*----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0487

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 963 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CATEYE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 55966/2018 A NOMBRE DE CATEYE CO., LTD. ----------

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 "CATEYE Y ETIQUETA", solicitada por CATEYE CO., LTD. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 963 de fecha 03 de septiembre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"CATEYE Y ETIQUETA"**, clase 35, Expediente **N° 55966/2018**, solicitada a nombre de **CATEYE CO., LTD.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0488

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1487 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "suma - AGENCIAS DE SEGUROS Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 47177/2020, A NOMBRE DE JOSÉ FLECHA ALDERETE. ----------

Asunción, 10 JUL 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **JOSÉ FLECHA ALDERETE** contra la Resolución N° 1487 de fecha 07 de septiembre de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 07 de octubre de 2021 se presenta el representante convencional de la firma **JOSÉ FLECHA ALDERETE** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1487 de fecha 07 de septiembre de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por proveído de fecha 26 de octubre de 2021 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 25 de noviembre de 2021. Y por providencia de fecha 14 de diciembre de 2021 esta Dirección llama Autos para Resolver. ----------

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

Que, la Resolución recurrida considera: *"Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca SUMA DESARROLLO INMOBILIARIO, registrada con el número 364406 a favor de Javier Augusto Talavera; Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."* ----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "*Ni si quiera la palabra principal es exactamente la misma, la registrada se trata de Sumá y en la marca solicitada es simplemente Suma .../... en cada denominación, se puede observar agregaciones, con respecto a la registrada Desarrollos - Inmobiliarios, y en relación a la solicitada AGENCIAS DE SEGUROS, por lo tanto notamos las diferencias sustanciales .../... los elementos distintivos de la marca solicitada, como ser la etiqueta en su conjunto, la tilde y las palabras agregadas, difieren sustancialmente del concepto de la denominación registrada*". --------

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

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"suma - AGENCIAS DE SEGUROS Y ETIQUETA"** y la marca base de rechazo **"SUMA DESARROLLO INMOBILIARIO Y ETIQUETA",** vemos que ambas son marcas compuestas y que dentro de su estructura ambas tienen como elemento principal y preponderante la denominación **SUMA**, evidenciándose así la existencia del riesgo de confusión entre las marcas analizadas.----------

suma - AGENCIAS DE SEGUROS Y ETIQUETA	**(solicitada), y**
SUMA DESARROLLO INMOBILIARIO Y ETIQUETA	**(base de rechazo)**

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada **suma - AGENCIAS DE SEGUROS Y ETIQUETA**, resulta indudablemente evocadora de la marca base de rechazo **SUMA DESARROLLO INMOBILIARIO Y ETIQUETA**. Esto es así, ya que el elemento en común es lo suficientemente fuerte para recibir toda la atención sobre sí, asumiendo el papel principal y protagónico en la denominación (Mot Vedette). Al respecto, es importante traer a colación doctrina sobre la **MOT VEDETTE**: *"En muchas hipótesis resulta necesario centrar el análisis en un aspecto determinado del conjunto cuando*

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

Resolución N° 0488

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1487 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "suma - AGENCIAS DE SEGUROS Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 47177/2020, A NOMBRE DE JOSÉ FLECHA ALDERETE. ----------

es notorio que el mismo tiene significación superior; criterio éste que se ha aplicado tanto con referencia a las llamadas `Mot Vedette´...", "es correcto, por tanto, valorizar la importancia o predominio de los componentes de una marca compleja a fin de precisar su elemento "decisivo" que es lógicamente el que desempeñará más cabalmente el papel de identificación comercial de los productos".----------

Que, al dirimir las etiquetas en pugna, vemos que existe suficiente similitud ya que las etiquetas cotejadas otorgan relevancia a la primera palabra de cada marca SUMA/SUMÁ y cuentan con los mismos colores, tal y como se puede apreciar en el siguiente cotejo.----------

marca solicitada	marca base de rechazo
suma AGENCIA DE SEGUROS	Sumá Desarrollo Inmobiliario

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta 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° 1487 de fecha 07 de septiembre de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"suma - AGENCIAS DE SEGUROS Y ETIQUETA"**, clase 36, Acta N° **47177/2020**, solicitada a nombre de **JOSÉ FLECHA ALDERETE.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0489

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 186 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2021 Y N° 21 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2022 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AMICO Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 17759/2020, A NOMBRE DE INNAL - INNOVACIONES ALIMENTARIAS. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE MARTIN CEUPPENS. ----------

Asunción, 10 JUL 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **INNAL - INNOVACIONES ALIMENTARIAS. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE MARTIN CEUPPENS** contra las Resoluciones N° 186 de fecha 15 de febrero de 2021 y N° 21 de fecha 02 de febrero de 2022, dictadas por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 18 de abril de 2022 se presenta el representante convencional de la firma **INNAL - INNOVACIONES ALIMENTARIAS. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE MARTIN CEUPPENS** e interpone recurso de apelación contra las Resoluciones N° 186 de fecha 15 de febrero de 2021 y N° 21 de fecha 02 de febrero de 2022, dictadas por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por proveído de fecha 04 de mayo de 2022 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 01 de junio de 2022. Y por providencia de fecha 17 de junio de 2022 esta Dirección llama Autos para Resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca D´AMICO, registrada con el número 342835 a favor de D & D ITALIA S.P.A.; Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."* ----------

Que, la Resolución N° 21 de fecha 02 de febrero de 2022 confirma lo dispuesto por la resolución citada precedentemente.----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "*Mi mandante ya tiene derechos adquiridos por la denominación AMICO en otras clases: AMICO Y ETIQUETA, Reg. N° 517003 en clase 35 y AMICO Y ETIQUETA, Reg. N° 517004 en clase 39 .../... la marca citada como antecedente ya se encuentra coexistiendo con otros registros que contienen el término amigo/amico en distintas clases .../... la marca de mi mandante es totalmente diferente a la antecedente, pronunciación distinta".* ----------

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

Que, en primer término, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"AMICO Y ETIQUETA"** y la marca base de rechazo **"D´AMICO Y ETIQUETA"**, se evidencia que la marca solicitada se encuentra reproducida en la marca base de rechazo, diferenciándose simplemente la solicitante por la exclusión de la letra D y del apóstrofe (´). 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.----------

AMICO Y ETIQUETA	(solicitada), y
D´AMICO Y ETIQUETA	(base de rechazo)

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

Resolución N° 0489

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 186 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2021 Y N° 21 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2022 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AMICO Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 17759/2020, A NOMBRE DE INNAL - INNOVACIONES ALIMENTARIAS. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE MARTIN CEUPPENS. ----------

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

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestión se encuentran en clases relacionadas. En ese sentido, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca solicitada pretende cobertura en la clase 30 para la totalidad de productos *"Café, té, cacao y sus sucedáneos; arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados cremosos, sorbetes y otros helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos; hielo"*, y la marca base de rechazo tiene cobertura para los productos de la clase 29 *"Pescado, moluscos, crustáceos en conserva, secos, cocidos y congelados, pescado, moluscos, crustáceos, enlatados, vegetales en escabeche conservados en salmuera, aceite, vinagre, comida preparada enlatada, consistiendo principalmente en carne, pescado, vegetales, legumbres o papas y también conteniendo pasta y arroz, frutas en jarabe y comidas enlatadas, mermeladas, vegetales cocinados y en escabeche conservados en aceite y vinagre"*. ----------

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la conclusión de que no es viable la coexistencia de las marcas en pugna, por tanto, corresponde confirmar las Resoluciones recurridas. ----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** las Resoluciones N° 186 de fecha 15 de febrero de 2021 y N° 21 de fecha 02 de febrero de 2022, dictadas por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"AMICO Y ETIQUETA"**, clase 30, Acta N° **17759/2020**, solicitada a nombre de **INNAL - INNOVACIONES ALIMENTARIAS. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE MARTIN CEUPPENS.** -------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0490

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1926 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KWAI", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 78973/2020, SOLICITADO POR BEIJING DAJIA INTERNET INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. ----------

Asunción, 10 JUL 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **BEIJING DAJIA INTERNET INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.** contra la Resolución N° 1926 de fecha 16 de noviembre de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 24 de febrero de 2022 se presenta el representante convencional de la firma **BEIJING DAJIA INTERNET INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1926 de fecha 16 de noviembre de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por proveído de fecha 10 de marzo de 2022 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 26 de mayo de 2022. Y por providencia de fecha 13 de junio de 2022 esta Dirección llama Autos para Resolver. ----------

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

Que, la Resolución recurrida considera *"Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "KWA", registrada con el N° 412024 a favor de MOHAMED TOUFIC EL SAFADI Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al Art. 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."*----------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"Las marcas contrapuestas difieren en los aspectos visual, ortográfico, fonético y conceptual .../... la marca solicitada esta compuesta por cuatro letras que se pronuncian KUWAI, mientras la marca base del rechazo consta de tres KWA que se pronuncian KADOBLEVEA siendo evidente la diferencia en su ortografía y en su pronunciación .../... KWAI viene del nombre KUAISHOU, y la palabra en chino significa RÁPIDO, con esto queda comprobado las diferencias en el significado .../... la solicitud protege los servicios de: Suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargables; Servicios fotográficos; Servicios de entretenimiento; Servicios de juegos disponibles en línea por una red informática... , mientras que la marca registrada protege específicamente entretenimiento, principalmente juegos relacionada con la lucha de paintball .../... no se ha presentado oposición alguna".* ----------

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 **"KWAI",** clase 41, con el antecedente **"KWA"**, clase 41. ----------

Que, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo **"KWA"** y la solicitud de registro de la marca **"KWAI"**, se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita la desinencia es disímil a la registrada, incorporando la letra I. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra, mientras que la solicitada se pronuncia *"KUWAI"*, la marca registrada se

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

Resolución N° 0490

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1926 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KWAI", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 78973/2020, SOLICITADO POR BEIJING DAJIA INTERNET INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. ----------

pronuncia *"KADOBLEVEA"* . Además, la solicitada KWAI viene del nombre KUAISHOU[1], la cual es una palabra en chino que en su traducción significa *"trabajador rápido"*[2]. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión. ----------

KWAI (solicitada), y
KWA (base de rechazo)

Que, adicionalmente, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de servicios. En ese sentido, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 41, la marca solicitante **KWAI** solicita una cobertura para *"Suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargables; Servicios fotográficos; Servicios de entretenimiento; Servicios de juegos disponibles en línea por una red informática; Producción de videos; Suministro en línea de vídeos no descargables; Educación / servicios educativos / enseñanza / instrucción [enseñanza]; Suministro de programas de televisión, no descargables, mediante servicios de vídeo a la carta; Suministro en línea de música no descargable; Producción de espectáculos; Producción musical; Subtitulado; Doblaje; Provisión de información referente a juegos en internet; Provisión de servicios de entretenimiento en línea incluyendo información, juegos, competencias, eventos y descuentos en una red de computación; Provisión de mensajes, información y comentarios en el campo de eventos actuales, entretenimiento y actividades culturales, noticias, deportes, recreación cultural, negocios y finanzas"*, mientras que el antecedente **KWA** tiene una cobertura limitada a: *"entretenimiento, principalmente juegos relacionada con la lucha de paintball"*. A este respecto, si bien es cierto que debe ser mantenido un criterio estricto y riguroso a la hora de otorgar registros para servicios que se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, esta instancia considera que la cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa (rubro de entretenimiento digital por parte de la solicitada y rubro de juego de paintball por parte del antecedente). ----------

Que, en conclusión, el signo solicitado podrá coexistir pacíficamente con el antecedente, en igualdad de condiciones, ya que es un signo con características propias que la hacen diferente, original y distintiva de su antecedente, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1926 de fecha 16 de noviembre de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"KWAI"**, clase 41, Acta N° **78973/2020**, solicitada a nombre de la firma **BEIJING DAJIA INTERNET INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

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

[1] https://es.wikipedia.org/wiki/Kwai_(aplicaci%C3%B3n)
[2] https://translate.google.com/?hl=es&sl=zh-CN&tl=es&text=kuaishou&op=translate

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0491

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1925 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KWAI", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 78963/2020, SOLICITADO POR BEIJING DAJIA INTERNET INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. ----------

Asunción, 11 JUL 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **BEIJING DAJIA INTERNET INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.** contra la Resolución N° 1925 de fecha 16 de noviembre de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 24 de febrero de 2022 se presenta el representante convencional de la firma **BEIJING DAJIA INTERNET INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1925 de fecha 16 de noviembre de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por proveído de fecha 10 de marzo de 2022 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 26 de mayo de 2022. Y por providencia de fecha 13 de junio de 2022 esta Dirección llama Autos para Resolver. ----------

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

Que, la Resolución recurrida considera *"Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "KW", registrada con el N° 522162 a favor de KELLER WILLIAMS REALTY, 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 Art. 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."*----------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"Las marcas contrapuestas difieren en los aspectos visual, ortográfico, fonético y conceptual .../... la marca solicitada esta compuesta por cuatro letras que se pronuncian KUWAI, mientras la marca base del rechazo consta de dos KW que se pronuncian KADOBLEVE siendo evidente la diferencia en su ortografía y en su pronunciación .../... las letras registradas son la abreviación de la marca KELLER WILLIAMS .../... por otro lado, KWAI viene del nombre KUAISHOU, y la palabra en chino significa RÁPIDO, con esto queda comprobado las diferencias en el significado .../... la solicitud protege los servicios de: información en materia de seguros, servicios de financiación, gestión financiera, mientras que la marca registrada protege específicamente servicios de corretaje de bienes inmuebles .../... no se ha presentado oposición alguna".* -----

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 **"KWAI"**, clase 36, con el antecedente **"KW"**, clase 36. ----------

Que, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo **"KW"** y la solicitud de registro de la marca **"KWAI"**, se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita la desinencia es disímil a la registrada, incorporando las letras **AI**. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra, mientras que la solicitada se pronuncia *"KUWAI"*, la marca registrada se pronuncia *"KADOBLEVE"*. ----------

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

Resolución N° 0491

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1925 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KWAI", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 78963/2020, SOLICITADO POR BEIJING DAJIA INTERNET INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. ----------

KWAI (solicitada), y
KW (base de rechazo)

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 que las marcas en pugna **KWAI** (solicitada), y **KW** (base de rechazo) no se leen de la misma manera al contener la solicitada la desinencia **IA**, siendo fonéticamente disímiles y además no representan la misma idea conceptual. Por un lado, tenemos que la marca registrada KW, es la abreviación de la marca KELLER WILLIAMS, mientras que la solicitada KWAI viene del nombre KUAISHOU[1], la cual es una palabra en chino que en su traducción significa *"trabajador rápido"*[2]. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.----------

Que, adicionalmente, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de servicios. En ese sentido, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 36, la marca solicitante **KWAI** solicita una cobertura para *"Información en materia de seguros; Inversión de capital; Servicios de financiación; Gestión financiera; Procesamiento de pagos por tarjeta de crédito; Transferencia electrónica de fondos; Servicios bancarios en línea; Procesamiento de pagos por tarjeta de débito; Préstamos con garantía"*, mientras que el antecedente **KW** tiene una cobertura limitada a: *"corretaje de bienes inmuebles"*. A este respecto, si bien es cierto que debe ser mantenido un criterio estricto y riguroso a la hora de otorgar registros para servicios que se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, esta instancia considera que la cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa (rubro financiero por parte de la solicitada y rubro inmobiliario por parte del antecedente). ----------

Que, en conclusión, el signo solicitado podrá coexistir pacíficamente con el antecedente, en igualdad de condiciones, ya que es un signo con características propias que la hacen diferente, original y distintiva de su antecedente, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1925 de fecha 16 de noviembre de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"KWAI"**, clase 36, Acta N° **78963/2020**, solicitada a nombre de la firma **BEIJING DAJIA INTERNET INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.** ----------

Art. 3º NOTIFÍQUESE.----------

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

[1] https://es.wikipedia.org/wiki/Kwai_(aplicaci%C3%B3n)
[2] https://translate.google.com/?hl=es&sl=zh-CN&tl=es&text=kuaishou&op=translate

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0492

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1922 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KWAI", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 78951/2020, SOLICITADO POR BEIJING DAJIA INTERNET INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. ----------

Asunción, 11 JUL 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **BEIJING DAJIA INTERNET INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.** contra la Resolución N° 1922 de fecha 16 de noviembre de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 24 de febrero de 2022 se presenta el representante convencional de la firma **BEIJING DAJIA INTERNET INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1922 de fecha 16 de noviembre de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por proveído de fecha 10 de marzo de 2022 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 26 de mayo de 2022. Y por providencia de fecha 13 de junio de 2022 esta Dirección llama Autos para Resolver. ----------

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

Que, la Resolución recurrida considera *"Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "KW", registrada con el N° 383459 a favor de PACCAR 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 Art. 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."*----------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"Las marcas contrapuestas difieren en los aspectos visual, ortográfico, fonético y conceptual .../... la marca solicitada está compuesta por cuatro letras que se pronuncian KUWAI, mientras la marca base del rechazo consta de dos KW que se pronuncian KADOBLEVE siendo evidente la diferencia en su ortografía y en su pronunciación .../... las letras registradas son la abreviación de la marca KenWorth .../... por otro lado, KWAI viene del nombre KUAISHOU, y la palabra en chino significa RÁPIDO, con esto queda comprobado las diferencias en el significado .../... la solicitud protege los servicios de: software de juegos descargables. programas informáticos,, mientras que la marca registrada protege aparatos e instrumentos científicos, aparatos e instrumentos de conducción .../... no se ha presentado oposición alguna".* ----------

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 **"KWAI",** clase 09, con el antecedente **"KW"**, clase 09. ----------

Que, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo **"KW"** y la solicitud de registro de la marca **"KWAI"**, se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita la desinencia es disímil a la registrada, incorporando las letras **AI**. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra, mientras que la solicitada se pronuncia *"KUWAI"*, la marca registrada se pronuncia *"KADOBLEVE"* . ----------

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

Resolución N° 0492

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1922 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KWAI", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 78951/2020, SOLICITADO POR BEIJING DAJIA INTERNET INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. ----------

KWAI (solicitada), y
KW (base de rechazo)

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 que las marcas en pugna **KWAI** (solicitada), y **KW** (base de rechazo) no se leen de la misma manera al contener la solicitada la desinencia **IA**, siendo fonéticamente disímiles y además no representan la misma idea conceptual. Por un lado, tenemos que la marca registrada KW, es la abreviación de la marca Kenworth, mientras que la solicitada KWAI viene del nombre KUAISHOU[1], la cual es una palabra en chino que en su traducción significa *"trabajador rápido"*[2]. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.----------

Que, en conclusión, el signo solicitado podrá coexistir pacíficamente con el antecedente, en igualdad de condiciones, ya que es un signo con características propias que la hacen diferente, original y distintiva de su antecedente, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1922 de fecha 16 de noviembre de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"KWAI"**, clase 09, Acta N° **78951/2020**, solicitada a nombre de la firma **BEIJING DAJIA INTERNET INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

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

[1] https://es.wikipedia.org/wiki/Kwai_(aplicaci%C3%B3n)
[2] https://translate.google.com/?hl=es&sl=zh-CN&tl=es&text=kuaishou&op=translate

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0493

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1924 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KWAI", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 78961/2020, SOLICITADO POR BEIJING DAJIA INTERNET INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. ----------

Asunción, 11 JUL 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **BEIJING DAJIA INTERNET INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.** contra la Resolución N° 1924 de fecha 16 de noviembre de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 24 de febrero de 2022 se presenta el representante convencional de la firma **BEIJING DAJIA INTERNET INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1924 de fecha 16 de noviembre de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por proveído de fecha 09 de mayo de 2022 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 26 de mayo de 2022. Y por providencia de fecha 13 de junio de 2022 esta Dirección llama Autos para Resolver. ----------

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

Que, la Resolución recurrida considera *"Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "KWA", registrada con el N° 412025 a favor de MOHAMED TOUFIC EL SAFADI Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al Art. 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."*----------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"Las marcas contrapuestas difieren en los aspectos visual, ortográfico, fonético y conceptual .../... la marca solicitada esta compuesta por cuatro letras que se pronuncian KUWAI, mientras la marca base del rechazo consta de tres KWA que se pronuncian KADOBLEVEA siendo evidente la diferencia en su ortografía y en su pronunciación .../... KWAI viene del nombre KUAISHOU, y la palabra en chino significa RÁPIDO, con esto queda comprobado las diferencias en el significado .../... la solicitud protege los servicios de: Presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta minorista; Suministro de información comercial por sitios web... , mientras que la marca registrada protege específicamente servicios de importación, exportación distribución y comercialización de juguetes, principalmente relacionada con la lucha de paintball en gral .../... no se ha presentado oposición alguna".* ----------

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 **"KWAI"**, clase 35, con el antecedente **"KWA"**, clase 35. ----------

Que, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo **"KWA"** y la solicitud de registro de la marca **"KWAI"**, se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita la desinencia es disímil a la registrada, incorporando la letra I. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra, mientras que la solicitada se pronuncia *"KUWAI"*, la marca registrada se

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

Resolución N° 0493

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1924 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KWAI", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 78961/2020, SOLICITADO POR BEIJING DAJIA INTERNET INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. ----------

pronuncia *"KADOBLEVEA"* . Además, la solicitada KWAI viene del nombre KUAISHOU[1], la cual es una palabra en chino que en su traducción significa *"trabajador rápido"*[2]. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión. ----------

KWAI (solicitada), y
KWA (base de rechazo)

Que, adicionalmente, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de servicios. En ese sentido, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 35, la marca solicitante **KWAI** solicita una cobertura para *"Presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta minorista; Suministro de información comercial por sitios web; Publicidad en línea por una red informática; Publicidad; Suministro de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de productos y servicios; Optimización del tráfico en sitios web; Marketing / mercadotecnia; Promoción de ventas para terceros; Gestión empresarial de artistas intérpretes o ejecutantes; Actualización y mantenimiento de datos en bases de datos informáticas"*, mientras que el antecedente **KWA** tiene una cobertura limitada a: *"importacion, exportacion distribucion y comercializacion de juguetes, principalmente relacionada con la lucha de paintball en gral"*. A este respecto, si bien es cierto que debe ser mantenido un criterio estricto y riguroso a la hora de otorgar registros para servicios que se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, esta instancia considera que la cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa (rubro de marketing digital por parte de la solicitada y rubro de juguetería por parte del antecedente). ----------

Que, en conclusión, el signo solicitado podrá coexistir pacíficamente con el antecedente, en igualdad de condiciones, ya que es un signo con características propias que la hacen diferente, original y distintiva de su antecedente, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1924 de fecha 16 de noviembre de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"KWAI"**, clase 35, Acta N° **78961/2020**, solicitada a nombre de la firma **BEIJING DAJIA INTERNET INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

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

[1] https://es.wikipedia.org/wiki/Kwai_(aplicaci%C3%B3n)
[2] https://translate.google.com/?hl=es&sl=zh-CN&tl=es&text=kuaishou&op=translate

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0494

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2.264 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANAMENTE Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 46752/2016, SOLICITADO POR MARIA DE FATIMA LOPEZ MOREIRA CAMPOS CERVERA.----------

Asunción, 11 JUL 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional **MARIA DE FATIMA LOPEZ MOREIRA CAMPOS CERVERA,** contra la Resolución N° 2.264 de fecha 13 de julio de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 18 de diciembre de 2018 se presenta el representante convencional de **MARIA DE FATIMA LOPEZ MOREIRA CAMPOS CERVERA** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 2.264 de fecha 13 de julio de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 08 de marzo de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 04 de abril de 2019, el representante convencional de **MARIA DE FATIMA LOPEZ MOREIRA CAMPOS CERVERA** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 18 de junio de 2019. ----------

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) que la marca de mi mandante "SANAMENTE Y ETIQUETA" posee distintividad ya que tiene una etiqueta característica que acompaña a su denominación .../... es una marca que posee distintividad en el mercado tiene su propia página de difusión que es http://www. desarrolloppy.com/sanamente/prensa. .../... En segundo lugar, cabe resaltar a la Señora Directora General que en el mundo marcario ya existen marcas similares a la marca de mi mandante que en su denominación posee palabras derivadas de la palabra "Sano" que no fueron considerados genéricos, en la misma clase y en clase relacionada, por lo que la no concesión de la marca solicitada sería un menoscabo a sus legítimos derechos amparados en la Ley de Marcas .../... es una marca inherentemente distintiva y no es ni descriptiva ni genérica para la Clase 41..."*----------

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

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

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

Resolución N° 0494

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2.264 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANAMENTE Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 46752/2016, SOLICITADO POR MARIA DE FATIMA LOPEZ MOREIRA CAMPOS CERVERA.----------

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca **"SANAMENTE Y ETIQUETA"** resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. ----------

En ese sentido, tenemos que la marca solicitante fue presentada para cubrir los siguientes servicios de la clase 41 tales como: *"Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales; servicios de coaching, servicios de organización y dirección de coloquios, conferencias, congresos, cursos, talleres, talleres de formación, seminarios, simposios, asesoramiento en educación o formación y orientación profesional y vocacional. Se reivindica los colores GRIS, AZUL, ROJO, VERDE Y ANARANJADO tal como se observan en la etiqueta adjunta.".* Mientras que la clase 41 del nomenclador internacional, comprende los siguientes servicios: *"Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales. Nota explicativa. La clase 41 comprende principalmente los servicios prestados por personas o instituciones para desarrollar las facultades mentales de personas o animales, así como los servicios destinados a divertir o entretener. Esta clase comprende en particular: - los servicios de educación de personas y la doma o adiestramiento de animales, en todas sus formas; - los servicios cuyos principales propósitos son el recreo, la diversión y el entretenimiento de personas; - los servicios de presentación al público de obras de artes plásticas o literarias con fines culturales o educativos."*----------

Que, la denominación solicitada **"SANAMENTE",** es un vocablo cuyo significado es "*1. adv. Con salud. 2. adv. De manera sana, especialmente desde el punto de vista de la salud o de la intención..."*[1], sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva del referido servicio y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que como denominación, sólo describe el sentido o significado conceptual del servicio a ser ofrecido.----------

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

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

[1] https://dle.rae.es/sanamente
[2] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 – Pag. 76.

Resolución N° 0494

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2.264 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANAMENTE Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 46752/2016, SOLICITADO POR MARIA DE FATIMA LOPEZ MOREIRA CAMPOS CERVERA.----------

Que, respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "*las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto.*" ----------

Que, en base al análisis de los párrafos precedentes, se colige que, la solicitud de autos sí define al servicio que pretende identificar, por tanto, existen impedimentos insuperables para que la marca solicitada pueda prosperar en registro, pues, se halla inserta dentro de la prohibición establecida en el art. 2° inc. e) de la Ley N° 1294/98 de Marcas que expresa: *"(...)No podrán registrarse como marcas: .../... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio;"*----------

Que, en 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° 2.264 de fecha 13 de julio de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"SANAMENTE Y ETIQUETA"**, clase 41, Expediente **N° 46752/2016,** solicitada a nombre de **MARIA DE FATIMA LOPEZ MOREIRA CAMPOS CERVERA.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** .----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0495

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 231 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INFANZIA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 31663/2021, A NOMBRE DE ALFREDO JOSÉ COSTANZO MAZZEI.----------

Asunción, 11 JUL 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **Alfredo José Costanzo Mazzei** en contra de la Resolución N° 231 de fecha 11 de febrero de 2022 dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 18 de mayo de 2023 se presenta la representante convencional de **Alfredo José Costanzo Mazzei** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 231 de fecha 11 de febrero de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

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

Que, en fecha 28 de agosto de 2023, el representante convencional de **Alfredo José Costanzo Mazzei** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 19 de septiembre de 2023.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2012-1230731 Denominación TIERNA INFANCIA Clase 3 Registro 376346 Titular Empresa Paraguaya de Inversiones S.R.L (PY). Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores .-, por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) Mi mandante tiene registrada la marca INFANZIA en nuestro país, en las clases 10 y 16 desde el año 2013, conforme puede corroborarse en la base de datos de la DINAPI. - La resolución objeto de agravio, fundamente el rechazo en el antecedente de la marca "TIERNA INFANCIA" con registro Nro. 376346 de fecha 27 de febrero de 2013 con vencimiento en fecha 27 de febrero en fecha 27 de febrero de 2023, la cual no fue renovada a la fecha de vencimiento".* -------

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 376346 de la marca "TIERNA INFANCIA", Clase 03 a nombre de EMPRESA PARAGUAYA DE INVERSIONES S.R.L. venció el 27 de febrero de 2023, venciendo a su vez el plazo de gracia, y **la misma no ha sido renovada**, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N°_____

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 231 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INFANZIA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 31663/2021, A NOMBRE DE ALFREDO JOSÉ COSTANZO MAZZEI.----------

Al respecto, la Ley 1294/98 de Marcas establece en su Artículo 19: "*El registro de una marca tiene validez por diez años, y podrá ser prorrogado indefinidamente por períodos de igual duración, siempre que* ***su renovación se solicite dentro del último año antes de su expiración*** *y que se observen las mismas formalidades que para su registro. El nuevo plazo se computará desde la fecha del vencimiento del registro anterior. Podrá solicitarse* ***la renovación dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento****, debiendo en tal caso pagarse el recargo establecido además de la tasa de renovación correspondiente".*----------

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 231 de fecha 11 de febrero de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"INFANZIA",** clase 03, Expediente **N° 31663/2021,** solicitada a nombre de **Alfredo José Costanzo Mazzei .**----------

Art. 3º NOTIFÍQUESE . ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0496

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 834 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "KRAFT PARMESAN CHEESE", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 36958/2019, SOLICITADA KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC. ----------

Asunción, 11 JUL 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del **KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC.** contra la Resolución N° 834 de fecha 08 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA

Que, en fecha 11 de octubre de 2022 se presenta el representante convencional de KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 834 de fecha 08 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Que, en fecha 08 de noviembre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 16 de noviembre de 2022, el representante convencional de KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC. expresó agravios; en fecha 28 de febrero de 2023, el representante convencional de CONSORZIO DEL FORMAGGIO PARMIGIANO-REGGIANO presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 10 de marzo de 2023 se llamó Autos para Resolver.----------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca **KRAFT PARMESAN CHEESE**, solicitada para la clase 29, sobre la base de la denominación de origen PARMIGIANO REGGIANO. por lo que corresponde determinar si son o no confundibles.../... Al realizar el cotejo de la oposición, resulta evidente que entre la marca solicitada y denominación de origen oponente existe gran similitud en los planos fonético, visual e ideológico, lo cual las torna altamente confundibles.../... La parte oponente es el Consorzio del Formaggio-Reggiano que conforme alega y acredita es una asociación que representa los intereses de los productores del queso "Parmigiano Reggiano", en tal sentido, deduce la presente oposición para proteger los derechos de la denominación de origen.../... La presente solicitud de registro se realiza para ampara los productos de la clase 29, exclusivamente "queso parmesano", razón por la cual, ésta Dirección considera que el público consumidor podrá ser inducido a error acerca de la procedencia del producto ofertado en el mercado.../... Los productos protegidos por una indicación geográfica o denominación de origen se refieren a que poseen características de la zona geográfica específica de la que son originarios o aquellos en que la reputación es atribuible fundamentalmente a que provienen de dicha zona.../... Conforme a la base de datos de la Organización de la Propiedad Intelectual, la oponente posee derechos sobre su denominación de origen.../... De conformidad a la Ley N° 1294/98 de Marcas y al ordenamiento jurídico, la oposición deducida debe ser declarada procedente(...)".* ----------

Que, se agravia la apelante, representante convencional del KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC. y, entre otros aspectos, menciona: "(...) *Que la resolución recurrida está mal enfocada desde sus inicios, y se han obviado "ex presso", muchos puntos.../...La palabra, clave, esencial en este caso "PARMESAN" es una denominación GENERICA, en esta clase de nomenclatura oficial, Y NO ES UNA DENOMINACION DE*

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

Resolución N° 0496

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 834 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "KRAFT PARMESAN CHEESE", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 36958/2019, SOLICITADA KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC. ----------

ORIGEN como se dedujo, y bien sabemos, que sobre todo para este tipo de productos, nadie puede constituir sobre ella un MONOPOLIO ILEGAL Y ABUSIVO.../... Según la doctrina, "la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro" .../... Insite el A-quo en pretender un falaz análisis, dado que todos los quesos existentes en las góndolas de comercios NO SON DE ORIGEN, sino tipo, clase o de ciertas características del proceso de su obtención, no del origen... Nada más falso y rebuscado, dado que el producto que se pretende registrar es KRAFT PARMESAN CHEESE, no es parmigiano-parmigiano reggiano.../... El Aquo convenientemente no analiza los derechos adquiridos en diversos países con sendos registros obtenidos y vigentes.../... El oponente no posee ningún derecho adquirido en nuestro país, asi como los fundamentos, en base de los cuales pretende hacer valer su supuesto derecho, no posee nngún atisbo de validez para nuestra legislación y territorio.../... En consecuencia, dictar resolución revocando íntegramente la Resolución N° 834/2022(...)" ----------

Que, se agravia la apelante, representante convencional del CONSORZIO DEL FORMAGGIO PARMIGIANO-REGGIANO y, entre otros aspectos, menciona: "(...) *El análisis comparativo de la marca de autos ya ha sido correctamente analizada y determinada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.../... Es importante destacar que la contaria no introduce en su escrito de apelación nuevos elementos de hecho o de prueba que ameriten un nuevo análisis.../... Parmegiano Reggiano es una indicación geografica y más precisamente una denominación de origen protegida.../... La denominación de origen PARMEGIANO REGGIANO se encuentra registrada en el arreglo de Lisboa relativo a la proteccion de las denominaciones de origen y su registro internacional.../... La inclusiòn dentro de la marca solicitada por parte del apelante del termino PARMESAN , traducciòn del inglés (y francés) de PARMIGIANO REGGIANO, hace que la marca se vuelva nula por incurrir en la prohibición legal y engañosa porque va inducir en error respecto al origen del producto.../... No solo incluye en su denominación el termino parmesan sino que además limita su protección a "queso parmesano".../... La Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos entendió acertadamente, conforme a las pruebas presentadas en autos, que la denominación parmesan no es término genérico en Paraguay como alega la contraparte sino un término que claramente dentro del ámbito de protección de la Denominaciòn de Origen PARMIGIANO REGGIANO.../... Protecciòn de las Indicaciones Geográficas por la normativa internacional: Convenio de París; Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur; Acuerdos sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC); Acuerdo de Asociación Mercosur-Union Europea.../... Normativa local: Ley de Marcas 1294/98.../... En virtud de lo expresado dicte resolución confirmando en todas sus partes la Resolución N° 834/2022* (...)" ----------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, con el consecuente análisis de coexistencia entre los signos **"KRAFT PARMESAN CHEESE"** (solicitada en clase 29 por KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC.) y **"PARMIGIANO REGGIANO"** (oposición interpuesta por el CONSORZIO DEL FORMAGGIO PARMIGIANO-REGGIANO). ----------

Que, en primer término, se establece que esta Dirección no se abocará al análisis acerca de la similitud ortográfica y fonética entre el signo solicitado y la oponente, atendiendo a que no se discute la identidad existente en dichos campos entre los signos en pugna. ----------

Que, siendo así, la presente solicitud de registro "KRAFT PARMESAN CHEESE" (clase 29) pretende amparar productos del nomenclador citado; mientras que la firma oponente, busca proteger la propia de denominación PARMIGIANO REGGIANO/PARMESAN, por constituir una denominación de origen. ----------

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

Resolución N° 0496

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 834 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "KRAFT PARMESAN CHEESE", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 36958/2019, SOLICITADA KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC. ----------

origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto; ***b) cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10bis del Convenio de París****. 3. Todo Miembro, de oficio si su legislación lo permite, o a petición de una parte interesada, denegará o invalidará el registro de una marca de fábrica o de comercio que contenga o consista en una indicación geográfica respecto de productos no originarios del territorio indicado, si el uso de tal indicación en la marca de fábrica o de comercio para esos productos en ese Miembro es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen...".* ----------

Que, amén de las consideraciones expuestas, y a la luz de las disposiciones legales citadas, las cuales sirven de fundamento para demostrar la irregistrabilidad del signo solicitado, esta Dirección comparte el criterio sostenido por el A-quo al utilizar como argumentos que el público consumidor podrá ser inducido a error acerca de la procedencia del producto ofertado en el mercado.----------

Que, en primer término y conforme ha sido demostrado, ni siquiera resulta necesario recurrir al principio de especialidad, cuando la propia ley en forma expresa ordena la irregistrabilidad como marca de aquellos signos que consistan o contengan una indicación geográfica. A este respecto, se expresa que la denominación PARMESAN (en italiano, ***parmigiano reggiano***) , es un tipo de queso (parmesano) el cual se encuentra protegido por una denominación de origen controlada[2]. ----------

Que, las leyes citadas en los párrafos precedentes, claramente han establecido que las indicaciones geográficas y/o denominación de origen deben ser protegidas, y que cualquier otro uso que se haga de las mismas, en forma directa o indirecta o la imitación de una indicación geográfica, constituye competencia desleal. Siendo así, el criterio utilizado por el A-quo, al afirmar que, *"La presente solicitud de registro se realiza para amparar los productos de la clase 29, exclusivamente "queso parmesano", razón por la cual, el público consumidor podrá ser inducido a error acerca de la procedencia del producto ofertado en el mercado"*, constituye una interpretación que condice, con el espíritu mismo de la ley marcaria y con las demás disposiciones citadas.----------

Que, al respecto, no es únicamente el queso conocido con el nombre PARMIGIANO REGGIANO, en forma aislada la que se protege, sino el carácter que ha adquirido el nombre mismo, al erigirse en Denominación de Origen, de ahí, la prohibición de su uso como marca. ----------

Que, las indicaciones geográficas y/o denominaciones de origen no pueden ser registrables como signos marcarios porque las mismas constituyen una categoría que adquieren protección especial dentro de la propiedad industrial, reservadas únicamente para ciertos signos que identifiquen a un producto como originario de una región. En consecuencia, fácilmente se advierte que se consagra la prohibición de su registro de modo a no engañar al público consumidor. ----------

Que, por consiguiente, al incluir el término PARMESAN CHEESE a la denominación solicitada, se podría presumir que la pretensión del solicitante no es más que producir confusión en el público consumidor y de obtener así, un aprovechamiento indebido en base a una Denominación de Origen protegida. ----------

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 2 inciso , k, 57, 58, 60, 80, 81 inc. d) de la Ley N° 1294/98 de Marcas, Artículos 22, 22.2 y 3 del Anexo 1C que establece el ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS

[2] https://es.wikipedia.org/wiki/Queso_parmesano

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

Resolución N° 0496

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 834 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "KRAFT PARMESAN CHEESE", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 36958/2019, SOLICITADA KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC. ----------

Que, atendiendo a la relevancia que adquiere para el presente caso analizado, es importante mencionar que la firma oponente, el Consorzio del Formaggio-Reggiano, según afirma y demuestra, es una asociación reconocida por el Ministerio Italiano de las Políticas agrícolas alimentarias, que defiende los intereses de los productores del queso[1].----------

Que, la Ley N° 4923/2013 de Indicaciones geográficas y Denominaciones de origen define a ésta última como *"el nombre de un país, región, departamento, distrito o localidad, o de un lugar determinado, que sirve para designar un producto originario de alguno de estos, y cuya calidad o características se deban esencial o exclusivamente al medio geográfico en el cual se produce, comprendidos los factores naturales así como los que sean resultado de la actividad humana".* En el Artículo 27 de la mencionada Ley expresa : queda prohibido el uso de la indicación geográfica y/o denominación de origen: *a) Para productos que no provengan de las áreas geográficas determinadas en su correspondiente registro, y que sean del mismo género. b) Como designación comercial de productos similares a los registrados como indicación geográfica o denominación de origen. c) Cuando implique una indicación falsa o falaz, ardid o engaño, relativo a la procedencia, el origen, la naturaleza o características esenciales de productos que no sean los originarios y protegidos. d) Cuando pueda inducir a error a los consumidores sobre el verdadero origen o cualidades del producto.*----------

Que, asimismo, la Ley N° 1294/98 de Marcas, expresamente ha incluido dentro de las prohibiciones para la constitución de una marca, a los signos que consistan o contengan una indicación geográfica (Inciso k). Dicha causal de irregistrabilidad, no constituye una inclusión antojadiza del legislador y menos aún, un extremo que el examinador deba analizar a la ligera o dejar a su arbitrio la facultad de aplicarla o no. ----------

Que, en ese sentido, las indicaciones geográficas, conforme lo dispone la Ley de Marcas en su Art. 57, constituyen signos que identifican un producto como originario de un país, región, localidad u otro lugar, cuando determinada característica del producto o su reputación fuese atribuible fundamentalmente a ese origen geográfico. El Art. 58 siguiente, expresamente dispone que: *"Sólo los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad en el lugar designado por la indicación geográfica podrán usar en el comercio esa indicación respecto al producto que ella identifica..."*. A su vez, el Art. 60 del mismo cuerpo legal, en su parte final expresa que la acción para impedir la utilización de la indicación geográfica abarca cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal. ----------

Que, a este respecto, competencia desleal, según el Art. 80 de la Ley de Marcas, constituye todo acto contrario a la buena práctica y al uso honrado en materia industrial o comercial. Uno de esos actos considerados de competencia desleal constituye la utilización directa o indirecta, o la imitación de una indicación geográfica (Art. 81, Inc. d). ----------

Que, no podemos dejar de referirnos al Acta Final de la Ronda del Uruguay del GATT, aprobada en la Conferencia de Marrakech el 15 de abril de 1994, ratificada por el Paraguay a través de la Ley N° 444/1994, la cual, en su Anexo 1C, establece el ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS AL COMERCIO (ADPIC). El mencionado Acuerdo, en su Art. 22 establece la protección de las indicaciones geográficas, y dispone expresamente que: *"22.2. En relación con las indicaciones geográficas, los Miembros arbitrará los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir: a) la utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de*

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

[1] https://www.parmigianoreggiano.com/

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0496

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 834 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "KRAFT PARMESAN CHEESE", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 36958/2019, SOLICITADA KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC. ----------

AL COMERCIO (ADPIC) de Ley N° 444/1994, esta Dirección considera que se han acreditado suficientes argumentos para proceder a la confirmación de la resolución apelada. ----------

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

Art. 1° **CONFIRMAR** la Resolución Nº 834 de fecha 08 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, en el expediente de oposición a la solicitud de registro de marca **"KRAFT PARMESAN CHEESE",** Acta N° 36958/2019, clase 29, solicitada KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC. ----------

Art. 2° **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de marca **"KRAFT PARMESAN CHEESE",** Acta N° 36958/2019, clase 29, solicitada KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC. ----------

Art. 3° **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0497

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 960 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIOGRANOS Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 42324/2022 A NOMBRE DE HARRY TAKAHIDE DAIJO.----------

Asunción, 15 JUL 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de HARRY TAKAHIDE DAIJO en contra de la Resolución N° 960 de fecha 08 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 15 de junio de 2023 se presenta el representante convencional de HARRY TAKAHIDE DAIJO e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 960 de fecha 08 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 08 de agosto de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 01 de septiembre de 2023, el representante convencional de HARRY TAKAHIDE DAIJO expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentado la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de diciembre de 2023.----------

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) "Se incurre en un error al alegar que la denominación BIOGRANOS Y ETIQUETA, es un nombre genérico o designación de los productos comprendidos en la clase 01, puesto que la misma consiste en un conjunto denominativo novedoso que constituye una novedosa alocución, por la que necesariamente debe aplicarse un criterio más benevolente ya que en este tipo de construcciones a menudo se utilizan palabras que evocan características del producto.../... En el caso que nos ocupa podríamos decir que nos encontramos ante una denominación evocativa para ciertos productos de la clase, pero no es genérico.../... Nuestra solicitud reúne los requisitos indispensables para la obtención del título, tiene originalidad, especialidad y novedad .../... Por tanto solicitó revocar la resolución por la Dirección de Marcas"* ----------

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

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

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

Resolución N° 0497

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 960 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIOGRANOS Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 42324/2022 A NOMBRE DE HARRY TAKAHIDE DAIJO.----------

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "BIOGRANOS" fue presentada para cubrir productos de la clase 01 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"Productos químicos para uso en agricultura, horticultura y arboricultura; fertilizante; fertilizantes; preparaciones fertilizantes; preparaciones de oligoelementos para agricultura, horticultura y arboricultura; materias primas (químicos) para la formulación de productos para la protección, nutrición y estimulación de plantas y cultivos, agricultura, horticultura y arboricultura; coadyuvantes para preparados destinados a la protección de plantas, agricultura, horticultura y arboricultura; sustancias de crecimiento para plantas; reguladores del crecimiento de las plantas.."* ----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "BIOGRANOS" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "BIOGRANOS" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 01 del nomenclador internacional, la cual comprende *"Productos químicos para uso en agricultura, horticultura y arboricultura; fertilizante; fertilizantes; preparaciones fertilizantes; preparaciones de oligoelementos para agricultura, horticultura y arboricultura; materias primas (químicos) para la formulación de productos para la protección, nutrición y estimulación de plantas y cultivos, agricultura, horticultura y arboricultura; coadyuvantes para preparados destinados a la protección de plantas, agricultura, horticultura y arboricultura; sustancias de crecimiento para plantas; reguladores del crecimiento de las plantas."*[1] ----------

Que, si bien la denominación solicitada BIOGRANOS está compuesta por un vocablo, producto de la conjunción de dos vocablos unidos BIO cuyo significado es "vida u organismo vivo"[2] y GRANOS el cual constituye un sustantivo cuyo significado es "Semilla pequeña de ciertas plantas"[3], los cuales podrían ser considerados genéricos por separado, la marca está formada por un conjunto de palabras BIOGRANOS Y ETIQUETA, palabras que forman un conjunto único e indisoluble y que como tal debe ser analizado. El hecho de que se incorpore una palabra que aisladamente pueda ser considerada genérica o descriptiva no es óbice para conceder el registro, siempre y cuando el conjunto sea novedoso y distintivo, tal como ocurre con el caso de autos y vemos que, además, se ha incorporado una etiqueta. ----------

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

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

Resolución N° 0497

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 960 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIOGRANOS Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 42324/2022 A NOMBRE DE HARRY TAKAHIDE DAIJO.----------

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

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

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

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

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

biogranos

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0497

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 960 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIOGRANOS Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 42324/2022 A NOMBRE DE HARRY TAKAHIDE DAIJO.----------

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

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 960 de fecha 08 de junio de 2023 dictada por la Dirección de Marcas.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"BIOGRANOS Y ETIQUETA"**, clase 01, Expediente **N°42324/2022,** solicitada a nombre de **HARRY TAKAHIDE DAIJO** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0498

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1331 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIOGRANOS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 42329/2022 A NOMBRE DE HARRY TAKAHIDE DAIJO.----------

Asunción, 15 JUL 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de HARRY TAKAHIDE DAIJO en contra de la Resolución N° 1331 de fecha 08 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 14 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional de HARRY TAKAHIDE DAIJO e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1331 de fecha 08 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 26 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 06 de octubre de 2023, el representante convencional de HARRY TAKAHIDE DAIJO expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentado la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 14 de octubre de 2023.----------

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) "Se incurre en un error al alegar que la denominación BIOGRANOS Y ETIQUETA, es un nombre genérico o designación de los productos comprendidos en la clase 35, puesto que la misma consiste en un conjunto denominativo novedoso que constituye una novedosa alocución, por la que necesariamente debe aplicarse un criterio más benevolente ya que en este tipo de construcciones a menudo se utilizan palabras que evocan características del producto.../... En el caso que nos ocupa podríamos decir que nos encontramos ante una denominación evocativa para ciertos productos de la clase, pero no es genérico.../... Nuestra solicitud reúne los requisitos indispensables para la obtención del título, tiene originalidad, especialidad y novedad .../... Por tanto solicitó revocar la resolución por la Dirección de Marcas"* ----------

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

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

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

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "BIOGRANOS" fue presentada para cubrir productos de la clase 35 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"importación, exportación, comercialización y venta de productos químicos para uso en agricultura, horticultura y arboricultura; fertilizante; fertilizantes; preparaciones fertilizantes; preparaciones de oligoelementos para agricultura, horticultura y arboricultura; materias primas (químicos) para la formulación de productos para la protección, nutrición y estimulación de plantas y cultivos, agricultura, horticultura y arboricultura; coadyuvantes para preparados destinados a la protección de plantas, agricultura, horticultura y arboricultura; sustancias de crecimiento para plantas; reguladores del crecimiento de las plantas. Y su publicidad por todos los medios de difusión masiva."* ----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "BIOGRANOS" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "BIOGRANOS" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 35 del nomenclador internacional, la cual comprende *"importación, exportación, comercialización y venta de productos químicos para uso en agricultura, horticultura y arboricultura; fertilizante; fertilizantes; preparaciones fertilizantes; preparaciones de oligoelementos para agricultura, horticultura y arboricultura; materias primas (químicos) para la formulación de productos para la protección, nutrición y estimulación de plantas y cultivos, agricultura, horticultura y arboricultura; coadyuvantes para preparados destinados a la protección de plantas, agricultura, horticultura y arboricultura; sustancias de crecimiento para plantas; reguladores del crecimiento de las plantas. Y su publicidad por todos los medios de difusión masiva."*[1]-------

Que, si bien la denominación solicitada BIOGRANOS está compuesta por un vocablo, producto de la conjunción de dos vocablos unidos BIO cuyo significado es "vida u organismo vivo"[2] y GRANOS el cual constituye un sustantivo cuyo significado es "Semilla pequeña de ciertas plantas"[3], los cuales podrían ser considerados genéricos por separado, la marca está formada por un conjunto de palabras BIOGRANOS Y ETIQUETA, palabras que forman un conjunto único e indisoluble y que como tal debe ser analizado. El hecho de que se incorpore una palabra que aisladamente pueda ser considerada genérica o descriptiva no es óbice para conceder el registro, siempre y cuando el conjunto sea novedoso y distintivo, tal como ocurre con el caso de autos y vemos que, además, se ha incorporado una etiqueta. ----------

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

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

[3] https://dle.rae.es/grano

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0498

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1331 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIOGRANOS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 42329/2022 A NOMBRE DE HARRY TAKAHIDE DAIJO.----------

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

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca evocativa, diciendo: *"La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla 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: **FERTIGRANO`S,** clase 35, Registro N° 459104 a nombre de Fertilizer S.a.; **NUTRIGRANOS,** clase 35, Registro N° 520649 a nombre de Edgar Yimmy Morinigo Benitez; **GRANOS DEL SUR,** clase 35, Registro N° 551285 a nombre de Costa Esperanza S.A.; **MULTIGRANOS S.A.,** clase 35, Registro N° 404070 a nombre de Multigranos S.a.; extremo que demuestra que el vocablo **GRANOS** es de uso común en el rubro.----------

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

biogranos

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0498

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1331 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIOGRANOS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 42329/2022 A NOMBRE DE HARRY TAKAHIDE DAIJO.----------

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

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1331 de fecha 08 de agosto de 2023 dictada por la Dirección de Marcas.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"BIOGRANOS Y ETIQUETA"**, clase 35, Expediente **N° 42329/2022,** solicitada a nombre de **HARRY TAKAHIDE DAIJO.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0499

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1009 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SABROSUR Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE Nº 74498/2022 A NOMBRE DE DOMINGA ESTHER ARMOA FRANCO.----------

Asunción, 18 JUL 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **MONTANA S.A.** en contra de la Resolución Nº 1009 de fecha 24 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 05 de diciembre de 2023 se presenta el representante convencional de **MONTANA S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 1009 de fecha 24 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 28 de diciembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 27 de febrero de 2024, el representante convencional de MONTANA S.A. expresó agravios; en fecha 03 de abril de 2024 el representante convencional de DOMINGA ESTHER ARMOA FRANCO contesta la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 10 de abril de 2024. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)Al analizar las marcas en pugna: SABROSUR Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. SABROSON (marca oponente) en conjunto es posible notar que entre las mismas existen diferencias en los aspectos visual y fonético, si bien comparten el mismo radical de uso común SABRO, en su conjunto son plenamente diferenciables.../... Esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada contiene elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.../... Además cabe mencionar que la marca oponente, ya se encuentra coexistiendo con otras marcas que comparten el mismo vocablo SABRO en la misma clase 43 y otras clases a nombre de distintos titulares, como SABROSA PURO SOYA, SIG CHOW SABROSOBRE, SABROSA PURO GIRASOL, entre otros.../... Con ello notamos que no existe impedimento para que la solicitud pueda coexistir en iguales derechos y condiciones que las ya existentes.../... la marca solicitada es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca oponente.../... Por lo expresado esta Dirección considera no hacer lugar a la oposición deducida.*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante MONTANA S.A. y manifiesta: *"(...) Niego categóricamente que entre las marcas SABROSUR/SABROSON existan grandes diferencias en los aspectos visual y fonético, pues ellas, a más de compartir un mismo radical, poseen notorias semejanzas que las vuelven sumamente confundibles y/o asociables entre sí.../... La mera sustitución de las dos letras finales de la marca SABROSON de mi mandante, la partícula ON, por la partícula SUR es casi imperceptible tanto desde el punto de vista de conjunto como por tener una fonética altamente parecida., por lo que dicha modificación no constituye un elemento que le otorgue el suficiente carácter diferencial como para hacer viable el registro de la marca cuyo registro se solicita.../... Justamente ante una visión de conjunto, ante una*

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

Resolución N° 0499

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1009 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SABROSUR Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE Nº 74498/2022 A NOMBRE DE DOMINGA ESTHER ARMOA FRANCO.----------

mirada integral de ambas marcas cuando puede ser percibido que ellas son directamente evocativas una de la otra .../... Un principio general y reconocido en materia marcaria, que al momento de juzgar la posibilidad de confusión entre dos vocablos, se debe estar más a las semejanzas que a las diferencias existentes entre ellos.../...En resumidas cuentas, la marca peticionada corresponde a la transcripción casi total de la marca invocada como base de esta oposición.../... La marca adversa no mostró novedad ni originalidad.../... Por tanto ruego a la Señora Directora, dicte resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 1009/2024. ----------

Que, contesta la expresión de agravios DOMINGA ESTHER ARMOA FRANCO y, entre otros argumentos, expresa: *"La Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos ha encontrado que al analizar las marcas en pugna es posible notarque entre las mismas si existen diferencias en los aspectos visual y fonetico, si bien comparten el mismo radical, de suo común SABRO, en su conjunto son plenamente diferenciables.../... Estamos delante de una marca que reúne los requisitos de novedad y especialidad, exigidos por la Ley de Marcas.../... Los argumentos invocados por la opoenente no son suficientes para que la oposición sea declarada procedente o revocada en razon de que las marcas son diferentes, contrariamente a lo afirmado por la oponente de manera que no causará la temida dilucion de la marca base de la firma Montana S.A..../... La Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos ha dictado un fallo que se ajusta al derecho, ya que coincide con la legislación marcaria, en la jurisprudencia y a doctrina .../... Estamos seguros que la Señora Directora sabrá apreciar que no existe riesgo de confusión o asociación entre las marcas en pugna, y que pueden coexistir sin riesgos para el consumidor ni para el comercio en general.../.. por lo tanto, y en merito de lo expuesto, dicte resolución confirmando en todas sus partes la Resolución N° 1009/2023.*----------

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

Que, al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores.----------

Que, en primer lugar, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca oponente registrada en clase 43 comprende: *"Servicios prestados por establecimiento que se encarga esencialmente de procurar alimentos o bebidas preparadas para el consumo, tales servicios pueden ser prestados por restaurantes, restaurantes de auto-servicio, cantinas, bares y afines"* ; mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura en la clase 29 para *"Compotas, mermeladas, productos lácteos y todos los productos comestibles preparados para el consumo o la conservación."*----------

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el conocido como *uniclase*, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentación de una

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

Resolución N° 0499

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1009 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SABROSUR Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE Nº 74498/2022 A NOMBRE DE DOMINGA ESTHER ARMOA FRANCO.----------

sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna **no** comparten la misma clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas SABROSUR y SABROSON.----------

Que, en síntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, pero sobre todo, pertenecen a clases diferentes del nomenclador internacional por lo que el consumidor no caería en confusión, al no compartir lugares de venta, y así la coexistencia se vuelve posible.----------

Que, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, esta instancia considera que la cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa. ----------

Que, en cuanto al análisis ortográfico, fonético y conceptual, se puede concluir con meridiana claridad que, las marcas en pugna **SABROSUR Y ETIQUETA** (solicitada), y **SABROSON** (base de oposición) no se leen de la misma manera, siendo fonéticamente disímiles y por lo expuesto en el párrafo anterior, no representan la misma idea conceptual..----------

Que, de las diferencias ortográficas comprobadas entre las marcas en pugna, se genera una fuerte distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil. ----------

Que, adicionalmente, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que existen suficientes diferencias, en el plano visual, pueden notarse a simple vista que, la extensión de la construcción de la marca oponente, genera otro impacto, muy diferente al de la marca solicitada y bajo ningún concepto podrían causar confusión en el público consumidor, tal y como se puede apreciar en el siguiente cotejo: ----------

marca solicitada	marca registrada
sabrosur	SABROSÓN

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección General considera que la marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde 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° 0499

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1009 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SABROSUR Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE Nº 74498/2022 A NOMBRE DE DOMINGA ESTHER ARMOA FRANCO.----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución Nº 1009 de fecha 24 de noviembre de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"SABROSUR Y ETIQUETA"**, clase 43, Expediente **Nº 74498/2022,** solicitada a nombre de **DOMINGA ESTHER ARMOA FRANCO.----------**

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° 0500

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1008 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SABROSUR Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE Nº 74507/2022 A NOMBRE DE DOMINGA ESTHER ARMOA FRANCO.----------

Asunción, 18 JUL 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **MONTANA S.A.** en contra de la Resolución Nº 1008 de fecha 24 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 05 de diciembre de 2023 se presenta el representante convencional de **MONTANA S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 1008 de fecha 24 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 28 de diciembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 27 de febrero de 2024, el representante convencional de MONTANA S.A. expresó agravios; en fecha 03 de abril de 2024 el representante convencional de DOMINGA ESTHER ARMOA FRANCO contesta la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 09 de abril de 2024. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)Al analizar las marcas en pugna: SABROSUR Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. SABROSON (marca oponente) en conjunto es posible notar que entre las mismas existen diferencias en los aspectos visual y fonético, si bien comparten el mismo radical de uso común SABRO, en su conjunto son plenamente diferenciables.../... Esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada contiene elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.../... Además cabe mencionar que la marca oponente, ya se encuentra coexistiendo con otras marcas que comparten el mismo vocablo SABRO en la misma clase 30 y otras clases a nombre de distintos titulares, como SABROSA PURO SOYA, SIG CHOW SABROSOBRE, SABROSA PURO GIRASOL, entre otros.../... Con ello notamos que no existe impedimento para que la solicitud pueda coexistir en iguales derechos y condiciones que las ya existentes.../... la marca solicitada es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca oponente.../... Por lo expresado esta Dirección considera no hacer lugar a la oposición deducida.*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante MONTANA S.A. y manifiesta: *"(...) Niego categóricamente que entre las marcas SABROSUR/SABROSON existan grandes diferencias en los aspectos visual y fonético, pues ellas, a más de compartir un mismo radical, poseen notorias semejanzas que las vuelven sumamente confundibles y/o asociables entre sí.../... La mera sustitución de las dos letras finales de la marca SABROSON de mi mandante, la partícula ON, por la partícula SUR es casi imperceptible tanto desde el punto de vista de conjunto como por tener una fonética altamente parecida., por lo que dicha modificación no constituye un elemento que le otorgue el suficiente carácter diferencial como para hacer viable el registro de la marca cuyo registro se solicita.../... Justamente ante una visión de conjunto, ante una*

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

Resolución N° 0500

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1008 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SABROSUR Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE Nº 74507/2022 A NOMBRE DE DOMINGA ESTHER ARMOA FRANCO.----------

mirada integral de ambas marcas cuando puede ser percibido que ellas son directamente evocativas una de la otra .../... Un principio general y reconocido en materia marcaria, que al momento de juzgar la posibilidad de confusión entre dos vocablos, se debe estar más a las semejanzas que a las diferencias existentes entre ellos.../...En resumidas cuentas, la marca peticionada corresponde a la transcripción casi total de la marca invocada como base de esta oposición.../... La marca adversa no mostró novedad ni originalidad.../... Por tanto ruego a la Señora Directora, dicte resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 1008/2024. ----------

Que, contesta la expresión de agravios DOMINGA ESTHER ARMOA FRANCO y, entre otros argumentos, expresa: *"La Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos ha encontrado que al analizar las marcas en pugna es posible notarque entre las mismas si existen diferencias en los aspectos visual y fonetico, si bien comparten el mismo radical, de suo común SABRO, en su conjunto son plenamente diferenciables.../... Estamos delante de una marca que reúne los requisitos de novedad y especialidad, exigidos por la Ley de Marcas.../... Los argumentos invocados por la opoenente no son suficientes para que la oposición sea declarada procedente o revocada en razon de que las marcas son diferentes, contrariamente a lo afirmado por la oponente de manera que no causará la temida dilucion de la marca base de la firma Montana S.A..../... La Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos ha dictado un fallo que se ajusta al derecho, ya que coincide con la legislación marcaria, en la jurisprudencia y a doctrina .../... Estamos seguros que la Señora Directora sabrá apreciar que no existe riesgo de confusión o asociación entre las marcas en pugna, y que pueden coexistir sin riesgos para el consumidor ni para el comercio en general.../.. por lo tanto, y en merito de lo expuesto, dicte resolución confirmando en todas sus partes la Resolución N° 1008/2023.*----------

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

Que, al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores.----------

Que, en primer lugar, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca oponente registrada en clase 30 comprende: *"Exclusivamente las preparaciones de alimentos como ser, sándwiches / bocadillos y emparedados, tartas saladas, empanadas de carne [pasteles de carne], tortillas, hamburguesas, panchos [perros calientes], fideos/tallarines, macarrones, rollitos de primavera"* ; mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura en la clase 29 para *"Compotas, mermeladas, productos lácteos y todos los productos comestibles preparados para el consumo o la conservación."*----------

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el conocido como *uniclase*, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentación de una

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

Resolución N° 0500

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1008 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SABROSUR Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE Nº 74507/2022 A NOMBRE DE DOMINGA ESTHER ARMOA FRANCO.----------

sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna **no** comparten la misma clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas SABROSUR y SABROSON.----------

Que, en síntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, pero sobre todo, pertenecen a clases diferentes del nomenclador internacional por lo que el consumidor no caería en confusión, al no compartir lugares de venta, y así la coexistencia se vuelve posible.----------

Que, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, esta instancia considera que la cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa. ----------

Que, en cuanto al análisis ortográfico, fonético y conceptual, se puede concluir con meridiana claridad que, las marcas en pugna **SABROSUR Y ETIQUETA** (solicitada), y **SABROSON** (base de oposición) no se leen de la misma manera, siendo fonéticamente disímiles y por lo expuesto en el párrafo anterior, no representan la misma idea conceptual..----------

Que, de las diferencias ortográficas comprobadas entre las marcas en pugna, se genera una fuerte distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil. ----------

Que, adicionalmente, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que existen suficientes diferencias, en el plano visual, pueden notarse a simple vista que, la extensión de la construcción de la marca oponente, genera otro impacto, muy diferente al de la marca solicitada y bajo ningún concepto podrían causar confusión en el público consumidor, tal y como se puede apreciar en el siguiente cotejo: ----------

marca solicitada	marca registrada
sabrosur	SABROSÓN

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección General considera que la marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde 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° 0500

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1008 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SABROSUR Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE Nº 74507/2022 A NOMBRE DE DOMINGA ESTHER ARMOA FRANCO.----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución Nº 1008 de fecha 24 de noviembre de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"SABROSUR Y ETIQUETA",** clase 30, Expediente **Nº 74507/2022,** solicitada a nombre de **DOMINGA ESTHER ARMOA FRANCO.**----------

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° 0501

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 979 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EURO SHOP Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 21371/2013, SOLICITADA POR JAIME MARTIN LUIS F. PEÑA GONZALEZ----------

Asunción, 18 JUL 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **AMS SOURCING B.V.** en contra de la Resolución N° 979 de fecha 05 de junio DE 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 20 de junio de 2018 se presenta la representante convencional de **AMS SOURCING B.V.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 979 de fecha 05 de junio de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 25 de junio de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 07 de agosto de 2018, la representante convencional de AMS SOURCING B.V. expresó agravios; y en fecha 23 de noviembre de 2018, fue contestada la expresión de agravios por parte del representante convencional del solicitante JAIME MARTIN LUIS F. PEÑA GONZALEZ Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 01 de febrero de 2019.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Cabe resaltar que el Artículo 6 quinquies del Convenio de París y reconocido en el Artículo 18 de la Ley de Marcas 1294/98 establece que: El propietario de una marca de productos o servicios inscripta en le extranjero, gozará de las garantías que esta ley le otorga una vez registrado en el país...(...).../... Analizando las constancias obrantes en el expediente, y haciendo un análisis minucioso entre las denominaciones en pugnas esta Dirección es del criterio que las marcas EURO SHOP Y ETIQUETA (solicitada) y EURO SHOPPER Y ETIQUETA (oponente extranjera), entre las mismas no se aplica la prohibición establecidas en el Art. 2 de la Ley de Marcas inc. f).../... No existe ningún impedimento para que la marca solicitada pueda registrarse ya que la misma fue solicitada con anterioridad.../... La marca presentada reúne los elementos distintivos propios, que la hacen un signo registrable.../... Es criterio de esta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada improcedente."*-

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante, AMS SOURCING B.V. y manifiesta: *"(...) Si bien la marca oponente EURO SHOPPER Y ETIQUETA no se encuentra registrada en nuestro país, ella indudablemente constituye una marca notoria y famosa, y a raíz de ello, es acreedora de una protección especial, protección reconocida en el Convenio de París.../...Es sabido que a la hora de realizar un cotejo con marcas que gozan de los caracteres de fama y notoriedad, el criterio que se aplica debe ser riguroso o más estricto del normal. con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno.../... De seguir el criterio del Inferior se producirá una suerte de caos marcario pues una denominación podrá tener dos o más propietarios y el consumidor no sabría el verdadero origen de una marca, causando una seria confusión en los consumidores.../... La marca pedida carece de los elementos distintivos que la hacen un signo registrable, como ser originalidad y novedad dado que es una copia y una vil imitación de la afamada marca EURO SHOPPER de mi representada y su distintiva etiqueta.../... El solicitante se limitó a suprimir las tres últimas letras de la marca de mi mandante.../... La denominación reproduce o transcribe casi totalmente la denominación registrada en el extranjero por mi mandante.../... Por otro lado, las marcas en*

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

Resolución N° 0501

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 979 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EURO SHOP Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 21371/2013, SOLICITADA POR JAIME MARTIN LUIS F. PEÑA GONZALEZ----------

pugna también podrían ser confundidas y/asociadas desde el plano figurativo, dado que ellas poseen etiquetas casi idénticas.../... En resumidas cuentas, no puede distintiva y original una marca y una etiqueta que sean copias y/o imitaciones, evidentemente con fines fraudulentos, de la afamada marca de mi representada y de su diseño reconocido.../... La marca solicitada por el adverso no es producto de su imaginación, sino que se inspiró en la marca de mi mandante.../... Por lo tanto, ruego al Señor Director, dicte resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 979/2018."----------

Que, a su vez, la firma solicitante JAIME MARTIN LUIS F. PEÑA GONZALEZ contesta la expresión de agravios y, entre otros argumentos, expresa: *"La marca EURO SHOPPER no se encuentra registrada en nuestro país, en ninguna clase según el sistema de la Dinapi.../... Mi contraparte intenta infundir todo tipo de temor a mi cliente, por medio de colacionados, los cuales no está autorizado a realizar pues no posee absolutamente nada en nuestro país.../... Mi cliente presentó en fecha 22 de mayo de 2013, la solicitud de registro de la marca EURO SHOP Y ETIQUETA, mi solicitud tienen prioridad en el tiempo y en el país y no es confundible con la solicitud realizada por mi oponente, tal y como intenta confundir con sus argumentos falsos.../... Mi oponente planea instalar la caracteristica de marca notoria a u oposición, pero es sabido que el registro de la marca debe tener el uso de las marcas, de lo contrario a pedido de parte se podrá pedir la Cancelación del Registro..../... Llama poderosamente la atención cómo puede la adversa afirmar que es su denominación de fantasía la palabra EURO y al mismo tiempo coexistir pacíficamente con otros registros con la palabra EURO que cubren los mismos productos que la marca de su mandante.../... La oponente no tiene ningún derecho a impedir el registro de la solicitud EURO SHOP en la clase 35.../... Niego categóricamente que la denominación que pretende registrar mi mandante carezca de los requisitos indispensables, de especialidad y novedad para la viabilidad del registro.../... Conforme puede ser observado, se reproduce y transcribe totalmente distinta, no genera absoluta confusión, más aún en lo fonético como en la redacción de la palabra.../... Del exordio de consideraciones analizadas, la resolución recurrida debe ser confirmada y la presente solicitud debe ser registrada*----------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: **"EURO SHOP Y ETIQUETA"** (solicitada en clase 35) y **"EURO SHOPPER Y ETIQUETA"** (marca extranjera/solicitud posterior en la clase 35). ----------

Que, si bien la apelante basa su oposición en la marca EURO SHOPPER Y ETIQUETA, registrada en Aruba, Australia, Austria, Bosnia, Brasil, Bulgaria, Croacia, China, Alemania, Grecia, Suecia, Suiza, Tailandia, Turquía entre otros; no es menos cierto que el mismo es un registro concedido en otros países, a su vez la marca oponente fue presentada en nuestro país en fecha 30 de agosto de 2013, con posterioridad a la marca solicitada, quien fuera presentada en fecha 22 de mayo de 2013. Recordemos que el artículo 12° de la Ley N° 1294/98 expresa: *"La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial".* Siendo así, resulta claro, que la firma solicitante es quien tiene la prioridad para la obtención del registro de su marca en el País.----------

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

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° 0501

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 979 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EURO SHOP Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 21371/2013, SOLICITADA POR JAIME MARTIN LUIS F. PEÑA GONZALEZ----------

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

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

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 979 de fecha 05 de junio de 2018 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"EURO SHOP Y ETIQUETA"**, clase 35, Expediente **N° 21371/2013,** solicitada por **JAIME MARTIN LUIS F. PEÑA GONZALEZ**----------

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° 0502

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 62 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALEXIS", CLASE 28, EXPEDIENTE Nº 32372/2018 A NOMBRE DE MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A..----------

Asunción, 18 JUL 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Amazon Technologies Inc.** en contra de la Resolución Nº 62 de fecha 23 de febrero de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 05 de marzo de 2021 se presenta el representante convencional de **Amazon Technologies Inc.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 62 de fecha 23 de febrero de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 26 de noviembre de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 25 de mayo de 2022, el representante convencional de Amazon Technologies Inc. expresó agravios; en fecha 19 de julio de 2022 el representante convencional de MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A. contesta la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 05 de agosto de 2022. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Al realizar el cotejo de las marcas ALEXIS (marca solicitada) vs. ALEXA (marca oponente) , se puede apreciar que si bien comparten comparten la raíz de sus denominaciones, en materia marcaria es sabido que no deben tomarse las denominaciones de forma aislada los elementos componentes sino en conjunto, realizando el cotejo de las denominaciones en completo se puede notar que poseen desinencias que permiten diferenciarlas en los planos visual, fonético e ideológico, al pronunciar ambas denominaciones una seguida de otra se aprecia que son disímiles y no dejan el mismo recuerdo.../... Conforme a las constancias del expediente administrativo y al sistema informático de esta institución se puede corroborar que existen numerosas marcas registradas con las cuales la marca oponente comparte la raíz "ALE-ALEX" y con las que se encuentra coexistiendo pacíficamente..../... Esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente.../... Por las razones expuestas , conforme a la Ley 1294/98 procede no hacer lugar a la oposición deducida.*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante Amazon Technologies Inc. y manifiesta: *"(...) La misma no solo fue deducida en base a la marca citada, sino que también fueron invocados registros extranjeros, algunos de los cuales concedidos en la clase 28, así como en solicitudes depositadas también en el extranjero, todos de la marca ALEXA.../....También fueron invocadas las solicitudes de registro de la marca ALEXA, depositadas en nuestro país en las clases 9, 41, 42 y 45, todos los cuales han actualmente madurado en registros.../....Las afirmaciones del Inferior demuestran así una malinterpretación de los hechos, lo cual hace derivar en una decisión errada e injusta..../....Mi representada posee numerosos registros, locales y extranjeros, de una marca cuya burda imitación se pretende registrar en estos autos..../....Más allá de la aparente especificidad de productos pedidos, no debe ser olvidado que la marca ALEXA goza de los caracteres de fama y notoriedad, conforme lo demuestran los numerosos registros,*

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

Resolución N° 0502

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 62 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALEXIS", CLASE 28, EXPEDIENTE Nº 32372/2018 A NOMBRE DE MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A..----------

locales y extranjeros, ya concedidos, los cuales fueron ofrecidos en la estación procesal oportuna, y en presencia de una marca que goza de tales caracteres, se rompe el principio de especialidad.../....Las marcas enfrentadas no sólo comparten la raíz de sus denominaciones, tal como se afirma, sino que prácticamente la totalidad de la marca de propiedad de mi representada se encuentra reproducida en la marca pedida, donde la mera sustitución de la letra "A", colocada en la parte final de aquella, por las letras "IS", introducidas por la solicitante".../...Las marcas ALEXA / ALEXIS poseen la misma cantidad de sílabas y vocales.../...Ellas comparten un mismo radical.../... Que las marcas en conflicto comparten casi todas sus letras integrantes y de que poseen casi la misma longitud, ellas presentan una visión de conjunto extremadamente similar.../...La marca ALEXA es una marca notoria y famosa y por tanto, ante un cotejo realizado con ella, el criterio de especialidad no es aplicado .../... No se exige una estricta igualdad de clases .../... Nadie tiene el derecho de apropiarse de la notoriedad y fama de una marca .../... No existen en la clase 28 numerosas marcas que tengan como raíz la partícula ALEX sino tan solo una.../... El riesgo de confundibilidad indirecta existente entre las marcas en pugna, es suficiente razón para revocar la resolución hoy apelada". ----------

Que, contesta la expresión de agravios MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A. y, entre otros argumentos, expresa: *"Esta parte manifiesta su absoluta coincidencia con lo manifestado por el inferior en el Considerando de la resolución recurrida, pues está demás decir que la desinencia entre ambas palabras es de notoria variación gramatical, XIS-XA ../...Hacen que las denominaciones NO SEAN IDÉNTICAS../.. No es susceptible de causar confusión.../... Las marcas en pugna pretenden identificar productos/servicios comprendidos en las clases 28 y 35 ambos son plenamente diferenciables.../... Se colige con meridiana claridad que los servicios en lo absoluto tienen alguna asociación.../... En cuanto a la semejanza en los planos denominativo y visual también son diferentes./...No existe riesgo de confundibilidad indirecta.../... Tales denominaciones SON DIFERENTES, ni tan siquiera corresponden a la misma clase los mismos están individualizadas claramente los servicios que ampara cada una..../...La solicitada por mi parte, refiere a servicios de la Clase 28, limitándose EXCLUSIVAMENTE a artículos de pesca.../...Son varios los titulares que ostentan la marca que tiene en su denominación la "raíz" de las marcas solicitadas por mi parte y las oposicionante, "ALEX".../....Independiente de la clase, COEXISTEN, y queda demostrando que SIENDO VARIOS LOS TITULARES, pueden COEXISTIR sin peligro de causar confusión"*----------

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

Que, al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores.----------

Que, en primer lugar, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca oponente registrada en clase 28 comprende: *"Exclusivamente artículos para la pesca"* ; mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura en la clase 35 para *"Servicios de publicidad; servicios de publicidad y marketing, es decir, promoción de productos y servicios*

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° 0502

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 62 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALEXIS", CLASE 28, EXPEDIENTE Nº 32372/2018 A NOMBRE DE MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A..----------

RESUELVE

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución Nº 62 de fecha 23 de febrero de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"ALEXIS"**, clase 28, Expediente **Nº 32372/2018,** solicitada a nombre de **MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A..----------**

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

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

Resolución N° 0502

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 62 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALEXIS", CLASE 28, EXPEDIENTE Nº 32372/2018 A NOMBRE DE MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A..----------

de terceros; servicios de cumplimiento de pedidos, es decir, servicios relacionados con el ingreso y procesamiento de pedidos; suministro de información del producto con el fin de asistir en la selección de mercaderías de consumo general para satisfacer las necesidades del consumidor; prestación de servicios de optimización de motores de búsqueda; servicios de comparación de compras, es decir, promoción de los bienes y servicios de terceros; administración de bases de datos y archivos computarizados; creación de índices, sitios y otros recursos de información disponibles en redes informáticas globales y otras redes electrónicas y de comunicaciones para terceros; suministro de información de productos de consumo con el fin de seleccionar mercancía de consumo general para cumplir con las especificaciones y necesidades del consumidor; información comercial y asesoramiento para consumidores."----------

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el conocido como *uniclase*, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentación de una sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna **no** comparten la misma clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas ALEXIS y ALEXA.----------

Que, en síntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, pero sobre todo, pertenecen a clases diferentes del nomenclador internacional por lo que el consumidor no caería en confusión, al no compartir lugares de venta, y así la coexistencia se vuelve posible.----------

Que, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, esta instancia considera que la cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa. ----------

Que, en cuanto al análisis ortográfico, fonético y conceptual, se puede concluir con meridiana claridad que, las marcas en pugna **ALEXIS** (solicitada), y **ALEXA** (base de oposición) no se leen de la misma manera, siendo fonéticamente disímiles y por lo expuesto en el párrafo anterior, no representan la misma idea conceptual..----------

Que, de las diferencias ortográficas comprobadas entre las marcas en pugna, se genera una fuerte distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil. ----------

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA 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° 0503

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 730 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALEXIS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 32374/2018 A NOMBRE DE MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A..----------

Asunción, 18 JUL 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Amazon Technologies Inc.** en contra de la Resolución N° 730 de fecha 22 de diciembre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 07 de enero de 2021 se presenta el representante convencional de **Amazon Technologies Inc.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 730 de fecha 22 de diciembre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 22 de julio de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.------

Que, en fecha 07 de enero de 2022, el representante convencional de Amazon Technologies Inc. expresó agravios; en fecha 23 de junio de 2022 el representante convencional de MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A. contesta la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 12 de julio de 2022. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Al realizar el cotejo de las marcas ALEXIS (marca solicitada) vs. ALEXA (marca oponente) , se puede apreciar que si bien comparten comparten la raíz de sus denominaciones, en materia marcaria es sabido que no deben tomarse las denominaciones de forma aislada los elementos componentes sino en conjunto, realizando el cotejo de las denominaciones en completo se puede notar que poseen desinencias que permiten diferenciarlas en los planos visual, fonético e ideológico, al pronunciar ambas denominaciones una seguida de otra se aprecia que son disímiles y no dejan el mismo recuerdo.../... Conforme a las constancias del expediente administrativo y al sistema informático de esta institución se puede corroborar que existen numerosas marcas registradas con las cuales la marca oponente comparte la raíz "ALE-ALEX" y con las que se encuentra coexistiendo pacíficamente..../... Esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente.../... Por las razones expuestas , conforme a la Ley 1294/98 procede no hacer lugar a la oposición deducida.*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante Amazon Technologies Inc. y manifiesta: *"(...) La misma no solo fue deducida en base a la marca citada, sino que también fueron invocados registros extranjeros, algunos de los cuales concedidos en la clase 35, así como en solicitudes depositadas también en el extranjero, todos de la marca ALEXA.../....También fueron invocadas las solicitudes de registro de la marca ALEXA, depositadas en nuestro país en las clases 9, 41, 42 y 45, todos los cuales han actualmente madurado en registros.../....Las afirmaciones del Inferior demuestran así una malinterpretación de los hechos, lo cual hace derivar en una decisión errada e injusta..../....Mi representada posee numerosos registros, locales y extranjeros, de una marca cuya burda imitación se pretende registrar en estos autos..../....Más allá de la aparente especificidad de productos pedidos, no debe ser olvidado que la marca ALEXA goza de los caracteres de fama y notoriedad, conforme lo demuestran los numerosos registros, locales y extranjeros, ya concedidos, los cuales fueron ofrecidos en la estación procesal oportuna, y en presencia de una marca que*

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

Resolución N° 0503

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 730 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALEXIS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 32374/2018 A NOMBRE DE MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A..----------

goza de tales caracteres, se rompe el principio de especialidad.../....Las marcas enfrentadas no sólo comparten la raíz de sus denominaciones, tal como se afirma, sino que prácticamente la totalidad de la marca de propiedad de mi representada se encuentra reproducida en la marca pedida, donde la mera sustitución de la letra "A", colocada en la parte final de aquella, por las letras "IS", introducidas por la solicitante".../...Las marcas ALEXA / ALEXIS poseen la misma cantidad de sílabas y vocales.../...Ellas comparten un mismo radical.../... Que las marcas en conflicto comparten casi todas sus letras integrantes y de que poseen casi la misma longitud, ellas presentan una visión de conjunto extremadamente similar.../...La marca ALEXA es una marca notoria y famosa y por tanto, ante un cotejo realizado con ella, el criterio de especialidad no es aplicado .../... No se exige una estricta igualdad de clases .../... Nadie tiene el derecho de apropiarse de la notoriedad y fama de una marca .../... No existen en la CLASE 35 numerosas marcas que tengan como raíz la partícula ALEX sino tan solo una.../... El riesgo de confundibilidad indirecta existente entre las marcas en pugna, es suficiente razón para revocar la resolución hoy apelada". ----------

Que, contesta la expresión de agravios MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A. y, entre otros argumentos, expresa: *"Esta parte manifiesta su absoluta coincidencia con lo manifestado por el inferior en el Considerando de la resolución recurrida, pues está demás decir que la desinencia entre ambas palabras es de notoria variación gramatical, XIS-XA ../...Hacen que las denominaciones NO SEAN IDÉNTICAS../.. No es susceptible de causar confusión.../... Las marcas en pugna pretenden identificar productos/servicios comprendidos en las clases 28 y 35 ambos son plenamente diferenciables.../... Se colige con meridiana claridad que los servicios en lo absoluto tienen alguna asociación.../... En cuanto a la semejanza en los planos denominativo y visual también son diferentes./...No existe riesgo de confundibilidad indirecta.../... Tales denominaciones SON DIFERENTES, ni tan siquiera corresponden a la misma clase los mismos están individualizadas claramente los servicios que ampara cada una.../...La solicitada por mi parte, refiere a servicios de la CLASE 35, limitándose EXCLUSIVAMENTE a artículos de pesca.../...Son varios los titulares que ostentan la marca que tiene en su denominación la "raíz" de las marcas solicitadas por mi parte y las oposicionante, "ALEX"...../...Independiente de la clase, COEXISTEN, y queda demostrando que SIENDO VARIOS LOS TITULARES, pueden COEXISTIR sin peligro de causar confusión"*----------

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

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

Resolución N° 0503

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 730 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALEXIS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 32374/2018 A NOMBRE DE MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A..----------

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 **"ALEXIS"** (solicitante) vs **"ALEXA"** (oponente) no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante, ni representan la misma idea conceptual. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: ----------

ALEXIS (marca solicitada), y
ALEXA (marca oponente)

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

Que, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de servicios, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 35, el solicitante pretende cubrir servicios de *"importación, exportación, comercialización, y publicidad, exclusivamente de artículos para la pesca;* mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura en la clase 35 para *"Servicios de publicidad; servicios de publicidad y marketing, es decir, promoción de productos y servicios de terceros; servicios de cumplimiento de pedidos, es decir, servicios relacionados con el ingreso y procesamiento de pedidos; suministro de información del producto con el fin de asistir en la selección de mercaderías de consumo general para satisfacer las necesidades del consumidor; prestación de servicios de optimización de motores de búsqueda; servicios de comparación de compras, es decir, promoción de los bienes y servicios de terceros; administración de bases de datos y archivos computarizados; creación de índices, sitios y otros recursos de información disponibles en redes informáticas globales y otras redes electrónicas y de comunicaciones para terceros; suministro de información de productos de consumo con el fin de seleccionar mercancía de consumo general para cumplir con las especificaciones y necesidades del consumidor; información comercial y asesoramiento para consumidores.* De lo expuesto se puede concluir que, si bien los signos comparten el mismo nomenclador, los servicios de uno y otro signo se encuentran bien delimitados, extremo que disminuye las posibilidades de confusión para el consumidor final teniendo en cuenta la marcada diferencia entre coberturas. ----------

Que, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 35, no hay relación entre los servicios de la solicitada, y los de la marca oponente. No existe ninguna posibilidad de confusión debido a la diferente naturaleza de los servicios protegidos por las marcas enfrentadas. Para determinar si hay posibilidad de confusión debe tener en cuenta la finalidad de uso de las marcas enfrentadas, así como los servicios a distinguir. Existen diferencias, y no se puede soslayar que el público consumidor es diferente porque por las razones antedichas es obvio que están dirigidas a consumidores 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° 0503

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 730 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALEXIS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 32374/2018 A NOMBRE DE MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A..----------

Que, aunque las denominaciones sean similares, 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. En ese sentido, la diferencia de los servicios implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusión.-------

Que, es evidente, que nos encontramos ante dos marcas solicitadas en el nomenclador clase 35 con las mismas semejanzas planteadas en la presente oposición, sin que por ello se haya puesto en riesgo al público consumidor. ----------

En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación. Por tanto, existen suficientes diferencias que hacen posible su coexistencia pacífica en el registro marcario nacional.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección General arriba a la conclusión en base al Principio de Especialidad y considerando que ha sido descartada toda posibilidad de confusión y/o asociación de la marca solicitante con la marca oponente, corresponde confirmar la Resolución recurrida.----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 730 de fecha 22 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 **"ALEXIS"**, clase 35, Expediente **N° 32374/2018,** solicitada a nombre de **MARURI SPORTS FISHING TACKLE 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° 0504

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SOL Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 15771/1998, A NOMBRE DE SOL PETROLEO S.A.----------

Asunción, 18 JUL 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 08 de abril 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 "**SOL Y ETIQUETA**" clase 04, Acta N° 15771/1998, solicitada a nombre de SOL PETROLEO S.A., y dar continuidad a su tramitación.----------

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

RESUELVE:

1) **TENER POR RECONSTITUIDO** el expediente de solicitud de registro de la marca **"SOL Y ETIQUETA"**, Acta N° 15771/1998, clase 04, solicitada a nombre de **SOL PETROLEO S.A.**----------

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° 0505

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1355 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y N° 1051 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2020, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FERRETERÍA INDUSTRIAL S.A.E. FISAE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 52515/2018 A NOMBRE DE FERRETERÍA INDUSTRIAL S.A.E. ----------

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio, por lo que corresponde revocar las resoluciones recurridas y ordenar la continuidad de los trámites del registro de la marca "FERRETERÍA INDUSTRIAL S.A.E. FISAE Y ETIQUETA", solicitada por FERRETERÍA INDUSTRIAL S.A.E. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** las Resoluciones N° 1355 de fecha 15 de octubre de 2019 y N° 1051 de fecha 05 de agosto de 2020, dictadas por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"FERRETERÍA INDUSTRIAL S.A.E. FISAE Y ETIQUETA"**, clase 35, Expediente **N° 52515/2018,** solicitada a nombre de **FERRETERÍA INDUSTRIAL S.A.E.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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° 0506

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1165 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JOBS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 63293/2018 A NOMBRE DE JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S.R.L. ----------

Asunción, 18 JUL 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S.R.L.** en contra de la Resolución N° 1165 de fecha 25 de septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 10 de octubre de 2019 se presenta el representante convencional de **JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S.R.L.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1165 de fecha 25 de septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 30 de octubre de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.--

Que, en fecha 26 de marzo de 2021, el representante convencional de **JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S.R.L.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 06 de mayo 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 JOBS-SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS, registrada con el número 382482 en fecha 03 de julio de 2013 a favor de JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S.R.L.; Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S.R.L. y manifiesta: *"La presente solicitud de registro corresponde en realidad al mismo titular de la marca registrada que figura como antecedente -conforme ha sido adecuado-, por lo que ya no existe impedimento alguno para que la misma sea concedido".* ----------

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

Que, en primer lugar, esta Dirección considera que no puede ser pasado por alto el hecho de que los titulares de las marcas en pugna: **JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S.R.L.** (titular de la marca base de rechazo) y **JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S.R.L.** (titular de la marca solicitada) son la misma persona.----------

Que, además, 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. 382482 de la marca "JOBS-SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS" a nombre de JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S.R.L. venció el 03/07/2023, 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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0506

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1165 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JOBS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 63293/2018 A NOMBRE DE JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S.R.L. ----------

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 "JOBS Y ETIQUETA", solicitada por JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S.R.L. -

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1165 de fecha 25 de septiembre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"JOBS Y ETIQUETA"**, clase 35, Expediente **N° 63293/2018,** solicitada a nombre de **JOBS SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS S.R.L.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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° 0507

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 675 DE FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA PAULINA DECO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 36814/2020, A NOMBRE DE ROSA MARÍA HAYES DE PISTILLI. ----------

Asunción, 18 JUL 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **MOLFINO HERMANOS S.A.** contra la Resolución N° 675 de fecha 08 de octubre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 23 de noviembre de 2021 se presenta el representante convencional de la firma **MOLFINO HERMANOS S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 675 de fecha 08 de octubre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

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

Que, en fecha 21 de junio de 2022, el representante convencional de **MOLFINO HERMANOS S.A.** expresó agravios; y en fecha 22 de septiembre de 2022, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 17 de octubre de 2022. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"Al cotejar las marcas en pugna LA PAULINA DECO Y ETIQUETA (solicitada en clase 35) vs. LA PAULINA (oponente registrada en la clase 29) se comprueba que no existe identidad de clases, la solicitada se encuentra destinada para cubrir los siguientes servicios: importación, comercialización y venta de artículos de decoración para el hogar, ropa de mesa, ropa de cama..., por la otra parte, la marca oponente se encuentra registrada para proteger productos de la clase 29 tales como: carne, pescado, carne de ave y carne de caza .../... los productos que pretender identificar son totalmente diferentes, por lo que no existe el riesgo de confusión .../... la marca solicitada se diferencia visualmente de la marca oponente pues poseen un logotipo con un diseño y una grafía novedosa .../... esta dirección concluye que la marca solicitada reúne los requisitos para su registro."* ----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"El solicitante se encuentra reproducida en un 100% en la marca registrada e incluso en la misma secuencia .../... el aditamento del elemento deco no es óbice para considerar que otorga novedad a esta imitación".* ----------

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: *"Las marcas en pugna pertenecen a clases diferentes de la nomenclatura oficial, mi solicitud protege servicios de la clase 35, mientras que la base de oposición protege prodcuctos de la clase 29 .../... es absurdo pretender relacionar servicios de venta de artículos de decoración, ropa, etc. con productos alimenticios de origen animal, verduras... .../... existen otras marcas registradas que llevan en su denominación la palabra PAULINA inscriptas en clases diferentes".* ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0507

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 675 DE FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA PAULINA DECO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 36814/2020, A NOMBRE DE ROSA MARÍA HAYES DE PISTILLI. ----------

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **LA PAULINA DECO Y ETIQUETA** (solicitada) y **LA PAULINA** (marca 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 LA PAULINA, no es menos cierto que, en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas y el cotejo de etiquetas de las mismas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud. ----------

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente **"LA PAULINA"** registrada para la totalidad de productos de la clase 29 *"Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche, quesos, mantequilla, yogur y otros productos lácteos; aceites y grasas para uso alimenticio"*; mientras que la marca en trámite de registro **"LA PAULINA DECO Y ETIQUETA"** solicita la cobertura para los servicios comprendidos en la clase 35 *"importación, comercialización y venta de artículos de decoración para el hogar, ropa de mesa, ropa de cama, ropa de baño; cubiertos, vasos, platos, vajillería, porta cubiertos, repasadores, servilletas, manteles, individuales, paneras, cortinas, cortinas de baño, alfombras, almohadones, sábanas, fundas, muebles, mesitas de luz, estantes, cuadros y veladores"*. ----------

Que, en ese sentido, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, fue adoptado el **Sistema Uniclase**, sistema por el cual se debe contar con un registro en cada clase a ser protegida. De ello se colige que las marcas en pugna **no** comparten la misma clase del nomenclador internacional y además la registrada abarca un producto mientras que la solicitada abarca un servicio, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa (rubro de comercialización de artículos de hogar por parte de la solicitada y rubro de alimentos por parte de la oponente). ----------

Que, mientras que la marca oponente es una marca denominativa, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora con un fondo blanco con la denominación "La Paulina" en letras cursivas de color azul y debajo la palabra DECP escrita en letras imprentas mayúsculas de color azul, con un diseño de flores azules en la parte superior e inferir de la denominación y a su vez todo esto rodeado por dos líneas, siendo una de ellas de puntos en color azul, la cual en conjunto deja una impresión diferente, de ello se colige que no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor: ----------

marca solicitada

marca oponente

denominativa

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0507

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 675 DE FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA PAULINA DECO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 36814/2020, A NOMBRE DE ROSA MARÍA HAYES DE PISTILLI. ----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 675 de fecha 08 de octubre de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"LA PAULINA DECO Y ETIQUETA"**, clase 35, Acta N° **36814/2020**, solicitada a nombre de **ROSA MARÍA HAYES DE PISTILLI.**----------

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° 0508

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 160 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LYSOL ON THE GO", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 25956/2021 A NOMBRE DE RECKITT BENCKISER LLC. ----------

Asunción, 18 JUL 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **S.C. JOHNSON & SON, INC., UNA CORPORACION DE WISCONSIN** en contra de la Resolución N° 160 de fecha 09 de marzo de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 14 de marzo de 2023 se presenta el representante convencional de **S.C. JOHNSON & SON, INC., UNA CORPORACION DE WISCONSIN** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 160 de fecha 09 de marzo de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -

Que, en fecha 02 de junio de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 29 de junio de 2023, el representante convencional de **S.C. JOHNSON & SON, INC., UNA CORPORACION DE WISCONSIN** expresó agravios; y en fecha 27 de julio de 2023, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 01 de septiembre de 2023. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Analizada la oposición LYSOL ON THE GO (solicitada) vs. LYSOFORM (oponente), resultan que las marcas enfrentadas son distintivas una de otra a los efectos de su coexistencia pacífica. La solicitada es distinguible en los aspectos gramatical, visual y fonético .../... la solicitante posee registro de la marca LYSOL en la clase 21, 05 y 03 con registros N° 517.870, 517.869 y 517.767 respectivamente, por lo tanto, no existe razón alguna para impedir el registro solicitado .../... es criterio de esta Dirección no hacer lugar a la oposición deducida".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante S.C. JOHNSON & SON, INC., UNA CORPORACION DE WISCONSIN y manifiesta: *"Si bien las marcas en conflicto presentan ciertas diferencias en cuanto a las desinencias, no es menos cierto que ellas comparten la misma parte inicial, la partícula LYS, la cual no puede ser considerada como de uso común en la clase pedida .../... el mero hecho de sustituir la partícula FORM, por la letra L y de agregar la frase ON THE GO, lo cual es meramente secundaria, no constituye un elemento diferenciador .../... debido a las notorias semejanzas existentes, las marcas en pugna se recordarán de manera análoga y el consumidor terminará confundiendo una marca con la otra".* ----------

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y manifiesta: *"Las diferencias se pueden verificar a simple vista en la estructura de las marcas en pugna, ya que la solicitada es una marca compuesta conformada por 12 letras mientras que la oponente es una marca simple de 8 letras .../... mi mandante pretende registrar una marca que posee diferencias sustanciales con la marca base de la oposición .../... mi mandante ya posee derechos adquiridos sobre la marca LYSOL, y por otro, que las marcas registradas a nombre de mi mandante y la base de la oposición LYSOFORM conviven 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° 0508

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 160 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LYSOL ON THE GO", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 25956/2021 A NOMBRE DE RECKITT BENCKISER LLC. ----------

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **LYSOL ON THE GO** (solicitada en clase 05) y **LYSOFORM y LYSOFORM Y ETIQUETA** (oponente en las clases 03, 05 y 21), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo LYSO, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra y dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. La marca solicitada posee doce letras que conforman cuatro vocablos, en cuanto a registrada posee ocho letras que conforman un solo vocablo. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:----------

LYSOL ON THE GO	**(marca solicitada), y**
LYSOFORM y LYSOFORM Y ETIQUETA	**(marca oponente)**

Que, de las diferencias ortográficas comprobadas entre las marcas en pugna, se genera una fuerte distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es disímil. Adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles."*[1] Así las cosas, vemos que el hecho de compartir el vocablo LYSO, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución ----------

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que la titular solicitante actual ya cuenta con la marca registrada **LYSOL**, clase 05, Registro N° 517869. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominación similar y en la misma clase 05, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, 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° 160 de fecha 09 de marzo de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"LYSOL ON THE GO"**, clase 05, Expediente. **N° 25956/2021,** solicitada a nombre de **RECKITT BENCKISER LLC.** ----------

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

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0509

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 161 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LYSOL ON THE GO", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 25959/2021 A NOMBRE DE RECKITT BENCKISER LLC. ----------

Asunción, 18 JUL 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **S.C. JOHNSON & SON, INC., UNA CORPORACION DE WISCONSIN** en contra de la Resolución N° 161 de fecha 09 de marzo de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 14 de marzo de 2023 se presenta el representante convencional de **S.C. JOHNSON & SON, INC., UNA CORPORACION DE WISCONSIN** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 161 de fecha 09 de marzo de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. --

Que, en fecha 02 de junio de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 29 de junio de 2023, el representante convencional de **S.C. JOHNSON & SON, INC., UNA CORPORACION DE WISCONSIN** expresó agravios; y en fecha 27 de julio de 2023, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 01 de septiembre de 2023. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Analizada la oposición LYSOL ON THE GO (solicitada) vs. LYSOFORM (oponente), resultan que las marcas enfrentadas son distintivas una de otra a los efectos de su coexistencia pacífica. La solicitada es distinguible en los aspectos gramatical, visual y fonético .../... la solicitante posee registro de la marca LYSOL en la clase 21, 05 y 03 con registros N° 517.870, 517.869 y 517.767 respectivamente, por lo tanto, no existe razón alguna para impedir el registro solicitado .../... es criterio de esta Dirección no hacer lugar a la oposición deducida".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante S.C. JOHNSON & SON, INC., UNA CORPORACION DE WISCONSIN y manifiesta: *"Si bien las marcas en conflicto presentan ciertas diferencias en cuanto a las desinencias, no es menos cierto que ellas comparten la misma parte inicial, la partícula LYS, la cual no puede ser considerada como de uso común en la clase pedida .../... el mero hecho de sustituir la partícula FORM, por la letra L y de agregar la frase ON THE GO, lo cual es meramente secundaria, no constituye un elemento diferenciador .../... debido a las notorias semejanzas existentes, las marcas en pugna se recordarán de manera análoga y el consumidor terminará confundiendo una marca con la otra".* ----------

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y manifiesta: *"Las diferencias se pueden verificar a simple vista en la estructura de las marcas en pugna, ya que la solicitada es una marca compuesta conformada por 12 letras mientras que la oponente es una marca simple de 8 letras .../... mi mandante pretende registrar una marca que posee diferencias sustanciales con la marca base de la oposición .../... mi mandante ya posee derechos adquiridos sobre la marca LYSOL, y por otro, que las marcas registradas a nombre de mi mandante y la base de la oposición LYSOFORM conviven pacíficamente".* ----------

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

Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General
Propiedad Industrial

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0509

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 161 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LYSOL ON THE GO", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 25959/2021 A NOMBRE DE RECKITT BENCKISER LLC. ----------

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **LYSOL ON THE GO** (solicitada en clase 03) y **LYSOFORM y LYSOFORM Y ETIQUETA** (oponente en las clases 03, 05 y 21), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo LYSO, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra y dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. La marca solicitada posee doce letras que conforman cuatro vocablos, en cuanto a registrada posee ocho letras que conforman un solo vocablo. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:----------

LYSOL ON THE GO	**(marca solicitada), y**
LYSOFORM y LYSOFORM Y ETIQUETA	**(marca oponente)**

Que, de las diferencias ortográficas comprobadas entre las marcas en pugna, se genera una fuerte distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es disímil. Adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles."*[1] Así las cosas, vemos que el hecho de compartir el vocablo LYSO, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución ----------

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que la titular solicitante actual ya cuenta con la marca registrada **LYSOL**, clase 03, Registro N° 517767. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominación similar y en la misma clase 03, 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° 161 de fecha 09 de marzo de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"LYSOL ON THE GO"**, clase 03, Expediente. **N° 25959/2021,** solicitada a nombre de **RECKITT BENCKISER LLC.** ----------

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

Abg. Claudia Pineda Castaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 05 10

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 466 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MUNDO CASINO Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 43392/2019 A NOMBRE DE LOS NOGALES S.A. ----------

Asunción, 18 JUL 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **CASINOS PARAGUAYOS S.A.** en contra de la Resolución N° 466 de fecha 20 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 01 de julio de 2022 se presenta el representante convencional de **CASINOS PARAGUAYOS S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 466 de fecha 20 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 25 de agosto de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----

Que, en fecha 22 de septiembre de 2022, el representante convencional de **CASINOS PARAGUAYOS S.A.** expresó agravios; y en fecha 26 de mayo de 2023, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 16 de enero de 2024. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Al realizar el cotejo de las marcas en pugna CASINO CARNAVAL (oponente) y MUNDO CASINO (solicitada), esta Dirección es del criterio que si bien la marca solicitada tiene elementos en común con la marca base de la oposición, cabe mencionar que el vocablo CASINO es común para la clase, y aquella cuenta con elementos distintivos propios que la vuelven novedosa y original .../... ya existen varios registros con la denominación CASINO coexistiendo en el mercado .../... la oposición deducida deviene improcedente".* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **CASINOS PARAGUAYOS S.A.** y manifiesta: *"El consumidor atendería únicamente al elemento preponderante que en este caso consiste en la palabra casino .../... mi representada posee una familia de marcas con el vocablo CASINO, el cual en su forma plural es parte de su nombre comercial .../... no existen elementos que diferencien lo suficiente las marcas enfrentadas en los aspectos visual, fonético e ideológico .../... las marcas en conflicto se recordarán de manera análoga, pues la una, es evocativa de la otra .../... la marca MUNDO CASINO Y ETIQUETA carece por completo de elementos distintivos propios".* ----------

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: *"El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores .../... las etiquetas de la marca oponente y la marca solicitada, en ambas puede observarse que la palabra CASINO es un elemento secundario en el impacto visual, las disposiciones, tipografías e incluso los colores son distintos .../... la marca MUNDO CASINO solicitada por mi mandante reúne los requisitos de novedosidad y especialidad necesarios para su registro".* ----------

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

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

Resolución N° 0510

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 466 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MUNDO CASINO Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 43392/2019 A NOMBRE DE LOS NOGALES S.A. ----------

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **MUNDO CASINO Y ETIQUETA** (solicitada) y la marca **CASINO CARNAVAL Y ETIQUETA** (oponente), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo **"CASINO"**, 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: ----------

MUNDO CASINO Y ETIQUETA (marca solicitada), y
CASINO CARNAVAL Y ETIQUETA (marca oponente)

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones **MUNDO CASINO Y ETIQUETA** (solicitada), y **CASINO CARNAVAL Y ETIQUETA** (oponente), se comparte el vocablo **"CASINO"**, 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: **CASINO CAACUPE,** clase 41, Registro N° 446655 a nombre de AZAR INTERNACIONAL S.A.; **CASINO DEL SOL,** clase 41, Registro N° 547801 a nombre de ENTRETENIMIENTOS DEL SUR SA; **CASINO 7 SALTOS,** clase 41, Registro N° 493491 a nombre de 7 SALTOS S.A.; **CASINO CERRO CORA,** clase 41, Registro N° 532963 a nombre de CASINO CERRO CORA 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 "**CASINO**" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa "*Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio*". ----------

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con un fondo negro con la denominación "MUNDO" en letras mayúsculas blancas como elemento preponderante en el centro de un circulo cortado en la mitad por una figura rectangular, teniendo en la parte inferior la denominación "casino" en letras minusculas y dentro del circulo estan dispuestos los naipes característicos de los juegos de azar , mientras que la segunda (marca oponente) cuenta con fondo blanco con la denominación "Carnaval" en letras negras como elemento preponderante y en la parte superior la denominación "Casino", teniendo de lado izquierdo la figura de una mascara de arlequin de color amarillo . ----------

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° 05 10

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 466 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MUNDO CASINO Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 43392/2019 A NOMBRE DE LOS NOGALES S.A. ----------

marca solicitada

marca oponente

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 466 de fecha 20 de junio de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"MUNDO CASINO Y ETIQUETA"**, clase 41, Expediente. **N° 43392/2019,** solicitada a nombre de **LOS NOGALES 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° 0511

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 467 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MUNDO CASINO Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 43393/2019 A NOMBRE DE LOS NOGALES S.A. ----------

Asunción, 18 JUL 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **CASINOS PARAGUAYOS S.A.** en contra de la Resolución N° 467 de fecha 20 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 01 de julio de 2022 se presenta el representante convencional de **CASINOS PARAGUAYOS S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 467 de fecha 20 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 25 de agosto de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----

Que, en fecha 22 de septiembre de 2022, el representante convencional de **CASINOS PARAGUAYOS S.A.** expresó agravios; y en fecha 29 de mayo de 2023, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 03 de junio de 2023. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Al realizar el cotejo de las marcas en pugna CASINO CARNAVAL (oponente) y MUNDO CASINO (solicitada), esta Dirección es del criterio que si bien la marca solicitada tiene elementos en común con la marca base de la oposición, cabe mencionar que el vocablo CASINO es común para la clase, y aquella cuenta con elementos distintivos propios que la vuelven novedosa y original .../... ya existen varios registros con la denominación CASINO coexistiendo en el mercado .../... la oposición deducida deviene improcedente".* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **CASINOS PARAGUAYOS S.A.** y manifiesta: *"El consumidor atendería únicamente al elemento preponderante que en este caso consiste en la palabra casino .../... mi representada posee una familia de marcas con el vocablo CASINO, el cual en su forma plural es parte de su nombre comercial .../... no existen elementos que diferencien lo suficiente las marcas enfrentadas en los aspectos visual, fonético e ideológico .../... las marcas en conflicto se recordarán de manera análoga, pues la una, es evocativa de la otra .../... la marca MUNDO CASINO Y ETIQUETA carece por completo de elementos distintivos propios".* ----------

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: *"El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores .../... las etiquetas de la marca oponente y la marca solicitada, en ambas puede observarse que la palabra CASINO es un elemento secundario en el impacto visual, las disposiciones, tipografías e incluso los colores son distintos .../... la marca MUNDO CASINO solicitada por mi mandante reúne los requisitos de novedosidad y especialidad necesarios para su registro".* ----------

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

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

Resolución N° 0511

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 467 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MUNDO CASINO Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 43393/2019 A NOMBRE DE LOS NOGALES S.A. ----------

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **MUNDO CASINO Y ETIQUETA** (solicitada) y la marca **CASINO CARNAVAL Y ETIQUETA** (oponente), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo **"CASINO"**, 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: ----------

MUNDO CASINO Y ETIQUETA (marca solicitada), y
CASINO CARNAVAL Y ETIQUETA (marca oponente)

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones **MUNDO CASINO Y ETIQUETA** (solicitada), y **CASINO CARNAVAL Y ETIQUETA** (oponente), se comparte el vocablo **"CASINO"**, 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: **CASINO CAACUPE,** clase 41, Registro N° 446655 a nombre de AZAR INTERNACIONAL S.A.; **CASINO DEL SOL,** clase 41, Registro N° 547801 a nombre de ENTRETENIMIENTOS DEL SUR SA; **CASINO 7 SALTOS,** clase 41, Registro N° 493491 a nombre de 7 SALTOS S.A.; **CASINO CERRO CORA,** clase 41, Registro N° 532963 a nombre de CASINO CERRO CORA 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 "**CASINO**" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa "*Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio*". ----------

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con un fondo blanco con la denominación "MUNDO" en letras mayúsculas como elemento preponderante en el centro de un circulo cortado en la mitad por una figura rectangular, teniendo en la parte inferior la denominación "casino" en letras minusculas y dentro del circulo estan dispuestos los naipes característicos de los juegos de azar , mientras que la segunda (marca oponente) cuenta con fondo blanco con la denominación "Carnaval" en letras negras como elemento preponderante y en la parte superior la denominación "Casino", teniendo de lado izquierdo la figura de una mascara de arlequin de color amarillo . ----------

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° 0511

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 467 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MUNDO CASINO Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 43393/2019 A NOMBRE DE LOS NOGALES S.A. ----------

marca solicitada

MUNDO CASINO

marca oponente

Casino Carnaval

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° 467 de fecha 20 de junio de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"MUNDO CASINO Y ETIQUETA"**, clase 41, Expediente. **N° 43393/2019**, solicitada a nombre de **LOS NOGALES 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° 0512

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 833 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ZULU BANK", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 04324/2022, SOLICITADO POR BANCO ATLAS S.A. --

Asunción, 18 JUL 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **BANCO ATLAS S.A.** contra la Resolución N° 833 de fecha 23 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 07 de noviembre de 2023 se presenta el representante convencional de **BANCO ATLAS S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 833 de fecha 23 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

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

Que, en fecha 12 de febrero de 2024, el representante convencional de **BANCO ATLAS S.A.** expresó agravios; y en fecha 16 de mayo de 2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 22 de mayo de 2024. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"Al analizar las marcas ZULU BANK (solicitada) y LULO BANK (oponente) se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundibles con la marca base de la oposición, existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos visual, conceptual y fonético, ya tanto ZULU como LULO se escuchan de la misma forma .../... entre las marcas en pugna no solo hay cuasi identidad en las denominaciones, sino que también hay identidad perfecta de clases y servicios .../... corresponde hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho".*----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"Cotejando las denominaciones LULO BANK (registrada) con ZULU BANK (solicitada) surge a simple vista que solo tienen en común el vocablo BANK que es de uso común, las palabras que preceden son totalmente diferentes .../... en cuanto a lo fonético, basta con pronunciarlas y se percibirá la diferencia de sonidos entre las consonantes Z y LL".*-------

Que, contesta la expresión de agravios el oponente y, entre otros argumentos, expresa: *"La marca de mi mandante se encuentra reproducida casi íntegramente en la marca solicitada, la Z utilizada en vez de la L es casi imperceptible .../... al ser pronunciadas en voz alta, las denominaciones tienen prácticamente el mismo sonido .../... es evidente que el público consumidor asociará la marca solicitada con la marca de mi mandante, las marcas son extremadamente similares y ademas protegen la misma clase amparando los mismo servicios".* ----------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"ZULU BANK"** y la marca

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

Resolución N° 0512

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 833 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ZULU BANK", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 04324/2022, SOLICITADO POR BANCO ATLAS S.A. --

oponente **"LULO BANK"**, se evidencia que tanto la solicitada como la oponente se encuentran compuestas de dos vocablos, siendo el primer vocablo de la solicitada disímil a la del oponente **(ZULU vs. LULO)**, y siendo similar únicamente el vocablo **"BANK",** lo cual deviene irrelevante al ser de uso común, como se analizará en el párrafo siguiente. De dichas particularidades ortográficas se genera una fuerte diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas no es similar. ----------

ZULU BANK (solicitada), y
LULO BANK (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 **ZULU BANK** (solicitada), y **LULO BANK** (base de oposición), se comparte el vocablo **"BANK"**, 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: **AUDIBANK,** clase 35, Registro N° 411073 a nombre de MARCO LEZCANO BERNAL; **SOFTBANK,** clase 35, Registro N° 507617 a nombre de SOFTBANK GROUP CORP.; **BRUBANK,** clase 35, Registro N° 526929 a nombre de BRUINVEST 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 "**BANK**" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa "*Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio".*----------

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 833 de fecha 23 de octubre de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"ZULU BANK",** clase 35, Acta N° **04324/2022**, solicitada a nombre **BANCO ATLAS 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° 0513

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 834 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ZULU BANK", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 04325/2022, SOLICITADO POR BANCO ATLAS S.A. --

Asunción, 18 JUL 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **BANCO ATLAS S.A.** contra la Resolución N° 834 de fecha 23 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 07 de noviembre de 2023 se presenta el representante convencional de **BANCO ATLAS S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 834 de fecha 23 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

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

Que, en fecha 13 de febrero de 2024, el representante convencional de **BANCO ATLAS S.A.** expresó agravios; y en fecha 16 de mayo de 2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 22 de mayo de 2024. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"Al analizar las marcas ZULU BANK (solicitada) y LULO BANK (oponente) se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundibles con la marca base de la oposición, existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos visual, conceptual y fonético, ya tanto ZULU como LULO se escuchan de la misma forma .../... entre las marcas en pugna no solo hay cuasi identidad en las denominaciones, sino que también hay identidad perfecta de clases y servicios .../... corresponde hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho".*----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"Cotejando las denominaciones LULO BANK (registrada) con ZULU BANK (solicitada) surge a simple vista que solo tienen en común el vocablo BANK que es de uso común, las palabras que preceden son totalmente diferentes .../... en cuanto a lo fonético, basta con pronunciarlas y se percibirá la diferencia de sonidos entre las consonantes Z y LL".*-------

Que, contesta la expresión de agravios el oponente y, entre otros argumentos, expresa: *"La marca de mi mandante se encuentra reproducida casi íntegramente en la marca solicitada, la Z utilizada en vez de la L es casi imperceptible .../... al ser pronunciadas en voz alta, las denominaciones tienen prácticamente el mismo sonido .../... es evidente que el público consumidor asociará la marca solicitada con la marca de mi mandante, las marcas son extremadamente similares y ademas protegen la misma clase amparando los mismo servicios".* ----------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"ZULU BANK"** y la marca

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

Resolución N° 0513

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 834 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ZULU BANK", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 04325/2022, SOLICITADO POR BANCO ATLAS S.A. --

oponente **"LULO BANK"**, se evidencia que tanto la solicitada como la oponente se encuentran compuestas de dos vocablos, siendo el primer vocablo de la solicitada disímil a la del oponente **(ZULU vs. LULO)**, y siendo similar únicamente el vocablo **"BANK",** lo cual deviene irrelevante al ser de uso común, como se analizará en el párrafo siguiente. De dichas particularidades ortográficas se genera una fuerte diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas no es similar. ----------

ZULU BANK **(solicitada), y**
LULO BANK **(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 **ZULU BANK** (solicitada), y **LULO BANK** (base de oposición), se comparte el vocablo **"BANK"**, 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: **ITAÚ BANK,** clase 36, Registro N° 474301 a nombre de ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.; **LLOYDS BANK,** clase 36, Registro N° 402125 a nombre de LLOYDS TSB BANK PLC.; **NELBANK,** clase 36, Registro N° 566504 a nombre de MARISTELA CANDIDO DE SILVA; 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 "**BANK**" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa "*Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio*".----------

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 834 de fecha 23 de octubre de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"ZULU BANK",** clase 36, Acta N° **04325/2022**, solicitada a nombre **BANCO ATLAS 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° 0514

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 215 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "La Cumbre RESORT HOTEL Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 09350/2022, A NOMBRE DE AZCE EMPRENDIMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA. ----------

Asunción, 19 JUL 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **PROMOTORA DE CAFE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL S.A.** contra la Resolución N° 215 de fecha 10 de mayo de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 17 de mayo de 2023 se presenta el representante convencional de la firma **PROMOTORA DE CAFE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 215 de fecha 10 de mayo de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ---

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

Que, en fecha 06 de septiembre de 2023, el representante convencional de **PROMOTORA DE CAFE COLOMBIA S.A. PROCAFECOL S.A.** expresó agravios; y en fecha 20 de octubre de 2023, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 25 de octubre de 2023. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *" Analizada la oposición LA CUMBRE RESORT HOTEL Y ETIQUETA (solicitada) vs. CUMBRE Y ETIQUETA (oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible notar que entre las mismas existen diferencias en los aspectos visual, fonético e ideológico, si bien tienen en común la palabra CUMBRE, en conjunto son plenamente diferenciables .../... haciendo una comparación de las etiquetas podemos notar claramente las diferencias existentes entre las mismas .../... la solicitada ha sido depositada para cubrir servicios (clase 43), que no guardan relación con los productos (clase 30) .../... corresponde no hacer lugar a la oposición deducida."* ----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"La marca peticionada en estos autos transcribe la totalidad de la marca de mi mandante, la cual se encuentra totalmente reproducida en el elemento principal y protagónico de la marca solicitada .../... en ambas etiquetas es utilizada la misma tipografía, con caracteres de color claro sobre un fondo de color oscuro .../... la marca LA CUMBRE RESORT HOTEL reafirma el carácter principal de la palabra que ambas marcas comparten, pues las palabras restantes se ubican en un plano inferior y estan escritas en caracteres muy pequeños .../... los servicios que son pedidos por la marca están estrechamente relacionados con los productos en la clase 30".* ----------

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: *"Existen muchas marcas concedidas con la palabra CUMBRE y nadie más ha presentado oposición ni se ha senitdo agraviado con la solicitud de mi mandante, pues esa denominación es de uso común .../... la misma debe ser analizada en su conjunto ya que la marca solicitada es una presentación compuesta, con una etiqueta diferenciadora y especial, distinta a la contraparte .../... no existe punto de comparación entre ambas etiquetas".* ----------

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

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

Resolución N° 05 14

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 215 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "La Cumbre RESORT HOTEL Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 09350/2022, A NOMBRE DE AZCE EMPRENDIMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA. ----------

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **La Cumbre RESORT HOTEL Y ETIQUETA** (solicitada) y **CUMBRE Y ETIQUETA** (marca oponente), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo **CUMBRE**, no es menos cierto que mientras que la oponente está compuesta únicamente por un vocablo, la solicitada se compone de cuatro vocablos, que en su conjunto dejan una impresión fonética y visual muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas.----------

La Cumbre RESORT HOTEL Y ETIQUETA (solicitada), y
CUMBRE Y ETIQUETA (oponente)

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente **"CUMBRE Y ETIQUETA"** registrada para productos de la clase 30 *"Café, productos a base de cafè, bebidas de café"*; mientras que la marca en trámite de registro **"La Cumbre RESORT HOTEL Y ETIQUETA"** solicita la cobertura para los servicios comprendidos en la clase 43 *"Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal"*. ----------

Que, en ese sentido, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, fue adoptado el **Sistema Uniclase**, sistema por el cual se debe contar con un registro en cada clase a ser protegida. De ello se colige que las marcas en pugna **no** comparten la misma clase del nomenclador internacional y además la registrada abarca un producto mientras que la solicitada abarca un servicio, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa (rubro de hotelería y restaurante por parte de la solicitada y rubro cafetero por parte de la oponente). ----------

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con un fondo de color turquesa con la denominación "La Cumbre" en letras con grafismo especial de color blanco y por debajo la denominación "RESORT HOTEL" en letras mayusculas de color blanco, con un elemento figurativo del lado izquierdo en color blanco, mientras que la segunda (marca oponente) cuenta con fondo gris oscuro con la denominación "cumbre" en letras de color gris claro con la figura de montañas o volcanes estilizados en la parte inferior, a su vez rodeado de un cuadro. ----------

marca solicitada

marca oponente

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° 0514

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 215 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "La Cumbre RESORT HOTEL Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 09350/2022, A NOMBRE DE AZCE EMPRENDIMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA. ----------

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° 215 de fecha 10 de mayo de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"La Cumbre RESORT HOTEL Y ETIQUETA"**, clase 43, Acta N° **09350/2022**, solicitada a nombre de **AZCE EMPRENDIMIENTOS 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° 0515

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 35 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PANCHIANO Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 13369/2020, SOLICITADA POR ESTACION BAHIA S.A. ----------

Asunción, 19 JUL 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **PANCHICS S.A.** contra la Resolución N° 35 de fecha 15 de febrero de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 14 de junio de 2022 se presenta el representante convencional de **PANCHICS S.A.** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 35 de fecha 15 de febrero de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 24 de junio de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 22 de febrero de 2023, el representante convencional de **PANCHICS S.A.** expresó agravios; y en fecha 18 de julio de 2023, fue acusada la rebeldía del representante convencional del oponente por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"Al hacer una comparación de las marcas PANCHIANO (solicitada) y PANCHICS S.A. (registrada), no existen similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético, están expresadas de diferente manera y pronunciadas totalmente de diferente manera .../... es criterio de esta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada improcedente".* ----------

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: *"Al ser cotejadas las denominaciones PANCHIANO (solicitada) PANCHICS S.A (registrada) se puede observar una después de la otra que es una copia servil de la marca de mi mandante, el simple hecho de cambiar algunos elementos, no se podrá tomar como elementos diferenciados .../... el primer termino y principal elemento PACHI de la solicitud de pedido de registro es perfectamente idéntico .../... la marca PANCHICS y PANCHIANO dejan la misma impresión en la retina del consumidor y es extremadamente confundible, tanto la marca adversa como la registrada parecen formar parte de una msima familia de marcas".* ----------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"PANCHIANO Y ETIQUETA"** y la marca oponente **"PANCHICS S.A."**, se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita la desinencia es notablemente disímil a la registrada **(IANO vs. CHICS)** siendo similar el vocablo **PANCHI,** lo cual deviene irrelevante. De dichas particularidades ortográficas se genera una fuerte diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas no es similar. ----------

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

Resolución N° 05 15

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 35 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PANCHIANO Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 13369/2020, SOLICITADA POR ESTACION BAHIA S.A. ----------

PANCHIANO Y ETIQUETA (solicitada), y
PANCHICS S.A. (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 **PANCHIANO Y ETIQUETA** (solicitada), y **PANCHICS S.A.** (marca oponente), se comparte el vocablo **"PANCHI"**, existe otra marca registrada que cuenta con una denominación similar con la cual coexiste: **PANCHI,** clase 30, Registro N° 409661 a nombre de NOVEX 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, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente **"PANCHICS S.A."** registrada en la clase 43 cubre: *"Servicios de restauración (alimentación)"* y en la clase 35 que cubre: *"Publicidad, administracion comercial, gestion de negocios comerciales"*; mientras que la marca en trámite de registro **"PANCHIANO Y ETIQUETA"** solicita cobertura para la totalidad de productos de la clase 30 *"Café, té, cacao y sus sucedáneos; arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados cremosos, sorbetes y otros helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos; hielo"*. ----------

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 "**PANCHICS S.A.**" en la clase 30, clase donde se pretende registrar la marca solicitada "**PANCHIANO Y ETIQUETA**". De ello se colige que las marcas en pugna **no** comparten la misma clase del nomenclador internacional y además las marcas oponentes abarcan servicios mientras que la solicitada abarca un producto, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre ambas. ----------

Que, mientras que la marca oponente es una marca denominativa, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora de fondo blanco con un circulo en el que se destaca la figura de un sándwich de pan y un pancho, sobre la misma se halla escrita la denominación "Panchiano" en letras de color amarillo, por encima se observan tres líneas onduladas que simulan emanación de calor, la cual en conjunto deja una impresión diferente, de ello se colige que no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor: ----------

marca solicitada

marca oponente

denominativa

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde 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° 0515

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 35 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PANCHIANO Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 13369/2020, SOLICITADA POR ESTACION BAHIA S.A. ----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 35 de fecha 15 de febrero 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 **"PANCHIANO Y ETIQUETA"**, clase 30, Acta N° **13369/2020**, solicitada a nombre de **ESTACION BAHIA 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 N° 05 16

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 124 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FARMAPARAGUAY", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 16905/2022 A NOMBRE DE FARMA S.A. -------

Asunción, 19 JUL 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION** en contra de la Resolución N° 124 de fecha 03 de marzo de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 08 de marzo de 2023 se presenta el representante convencional de **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 124 de fecha 03 de marzo de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

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

Que, en fecha 27 de junio de 2023, el representante convencional de **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION** expresó agravios; y en fecha 29 de agosto de 2023, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 19 de septiembre de 2023. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"No existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas FARMAPARAGUAY, solicitada en la clase 09, y la marca FARMACÉUTICA PARAGUAYA S.A. registradas en las clases 03 y 05, debido a la diferente naturaleza de los productos protegidos de las marcas enfrentadas en la presente oposición .../... en el presente caso cabe la aplicación del Principio de la Especialidad .../... es criterio de esta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada improcedente".* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"La solicitante presentó su pedido de marca en la clase 09 para: "Productos comprendidos en la clase nueve (9) del Decreto reglamentario, en especial programas de ordenadores (software descargable electrònicamente, programas de sistemas operativos grabados...", en esta clase se registran los aparatos para sistemas de software como la denominación lo indica .../... la marca solicitada es la misma denominación que la marca registrada de mi mandante .../... la marca solicitada debe crear una impresión bastante diferente de la marca registrada, hecho que no se da en el presente caso".* ----------

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y manifiesta: *"Es absurdo suponer que un software o programas de sistemas operativos la confunda o la asocie con una marca que protege productos de la clase 05 y 03 .../... la oponente pretende que la protección de su marca se extienda a otros productos que no tienen ninguna relación con los servicios protegido por su marca FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A. .../... la marca solicitada no viola ninguna disposición de la Ley de Marcas".* ----------

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° 0516

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 124 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FARMAPARAGUAY", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 16905/2022 A NOMBRE DE FARMA S.A. -------

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **FARMAPARAGUAY** (solicitada) y **FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.** (oponente), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, se advierte que la marca oponente cuenta con dos vocablos y la abreviatura S.A, mientras que la solicitada se encuentra compuesta por un solo vocablo, siendo disímiles tanto en lo fonético como en la longitud de ambas denominaciones, y además en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud. ----------

FARMAPARAGUAY (solicitada), y
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A. (oponente)

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente **"FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A."** registrada para la totalidad de productos de la clase 05 *"Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas"* y la totalidad de productos de la clase 03 *"Productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales; dentífricos no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales; preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir y raspar"*; mientras que la marca en trámite de registro **"FARMAPARAGUAY"** solicita la cobertura para los productos comprendidos en la clase 09 *"Productos comprendidos en la clase nueve (9) del Decreto reglamentario, en especial programas de ordenadores (software descargable electrònicamente, programas de sistemas operativos grabados, soportes grabados o telecargables, soportes de registro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes"*. ----------

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el conocido como *uniclase*, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentación de una sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna **no** comparten la misma clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas FARMAPARAGUAY y FARMACEUTICA PARAGUAYA 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. ----------

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° 0516

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 124 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FARMAPARAGUAY", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 16905/2022 A NOMBRE DE FARMA S.A. -------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 124 de fecha 03 de marzo de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"FARMAPARAGUAY",** clase 09, Expediente. **N° 16905/2022,** solicitada a nombre de **FARMA S.A.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 05 17

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 116 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FARMAPARAGUAY", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 16897/2022 A NOMBRE DE FARMA S.A. --------

Asunción, 19 JUL 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION** en contra de la Resolución N° 116 de fecha 03 de marzo de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 08 de marzo de 2023 se presenta el representante convencional de **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 116 de fecha 03 de marzo de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

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

Que, en fecha 27 de junio de 2023, el representante convencional de **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION** expresó agravios; y en fecha 29 de agosto de 2023, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 19 de septiembre de 2023. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"No existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas FARMAPARAGUAY, solicitada en la clase 42, y la marca FARMACÉUTICA PARAGUAYA S.A. registradas en las clases 03 y 05, debido a la diferente naturaleza de los productos protegidos de las marcas enfrentadas en la presente oposición .../... en el presente caso cabe la aplicación del Principio de la Especialidad .../... es criterio de esta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada improcedente".* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"La solicitante presentó su pedido de marca en la clase 42 para: "SERVICIOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE CUARENTA Y DOS (42) DEL DECRETO REGLAMENTARIO, EN ESPECIAL LOS SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS, PROVISIÒN DE MOTORES DE BÚSQUEDA PARA INTERNET..., en esta clase se registran los servicios para sistemas de farmacias como la denominación lo indica .../... la marca solicitada es la misma denominación que la marca registrada de mi mandante .../... la marca solicitada debe crear una impresión bastante diferente de la marca registrada, hecho que no se da en el presente caso".* ----------

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y manifiesta: *"Es absurdo suponer que los servicios de almacenamiento electrónico de datos, la confunda o la asocie con una marca que protege productos de la clase 05 y 03 .../... la oponente pretende que la protección de su marca se extienda a otros productos que no tienen ninguna relación con los servicios protegido por su marca FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A. .../... la marca solicitada no viola ninguna disposición de la Ley de Marcas".* ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0517

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 116 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FARMAPARAGUAY", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 16897/2022 A NOMBRE DE FARMA S.A. --------

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **FARMAPARAGUAY** (solicitada) y **FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.** (oponente), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, se advierte que la marca oponente cuenta con dos vocablos y la abreviatura S.A, mientras que la solicitada se encuentra compuesta por un solo vocablo, siendo disímiles tanto en lo fonético como en la longitud de ambas denominaciones, y además en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud. ----------

FARMAPARAGUAY (solicitada), y
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A. (oponente)

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente **"FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A."** registrada para la totalidad de **productos** de la clase 05 *"Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas"* y la totalidad de **productos** de la clase 03 *"Productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales; dentífricos no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales; preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir y raspar"*; mientras que la marca en trámite de registro **"FARMAPARAGUAY"** solicita la cobertura para los **servicios** comprendidos en la clase 42 *"SERVICIOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE CUARENTA Y DOS (42) DEL DECRETO REGLAMENTARIO, EN ESPECIAL LOS SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS, PROVISIÒN DE MOTORES DE BÚSQUEDA PARA INTERNET, ANÁLISIS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, CONSULTORIA EN SOFTWARE, DISEÑOS DE PÁGINAS DE INTERNET, DISEÑOS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, DISEÑO DE APLICACIONES MÓVILES, DISEÑO DE SOFTWARE, ALQUILER DE SOFTWARE. SOFTWARE COMO SERVICIO, INGENIERÍA INFORMÁTICA, ACTUALIZACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE"*. ----------

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 "**FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.**" en la clase 42, clase donde se pretende registrar la marca solicitada "**FARMAPARAGUAY**". De ello se colige que las marcas en pugna **no** comparten la misma clase del nomenclador internacional además de que la registrada abarcan productos mientras que la solicitada abarca un servicio, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre ambas. ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 05 17

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 116 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FARMAPARAGUAY", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 16897/2022 A NOMBRE DE FARMA S.A. --------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 116 de fecha 03 de marzo de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"FARMAPARAGUAY",** clase 42, Expediente. **N° 16897/2022,** solicitada a nombre de **FARMA S.A.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0518

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 123 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FARMAPARAGUAY", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 16901/2022 A NOMBRE DE FARMA S.A. --------

Asunción, 19 JUL 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION** en contra de la Resolución N° 123 de fecha 03 de marzo de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 08 de marzo de 2023 se presenta el representante convencional de **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 123 de fecha 03 de marzo de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

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

Que, en fecha 27 de junio de 2023, el representante convencional de **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION** expresó agravios; y en fecha 29 de agosto de 2023, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 19 de septiembre de 2023. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"No existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas FARMAPARAGUAY, solicitada en la clase 35, y la marca FARMACÉUTICA PARAGUAYA S.A. registradas en las clases 03 y 05, debido a la diferente naturaleza de los productos protegidos de las marcas enfrentadas en la presente oposición .../... en el presente caso cabe la aplicación del Principio de la Especialidad .../... es criterio de esta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada improcedente".* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"La solicitante presentó su pedido de marca en la clase 35 para: "... servicios de administración comercial para el procesamiento de ventas y transacciones comerciales realizadas en redes informáticas de productos y medicamentos para la salud humana, cosméticos y perfumería, para comercializar los productos de la clase 03 y 05 en la que mi mandante cuenta con registros .../... la marca solicitada es la misma denominación que la marca registrada de mi mandante .../... la marca solicitada debe crear una impresión bastante diferente de la marca registrada, hecho que no se da en el presente caso".* ----------

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y manifiesta: *"Es absurdo suponer que un abastecimiento para terceros de productos y servicios y compilación y sistematización de información, la confunda o la asocie con una marca que protege productos de la clase 05 y 03 .../... la oponente pretende que la protección de su marca se extienda a otros productos que no tienen ninguna relación con los servicios protegido por su marca FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A. .../... la marca solicitada no viola ninguna disposición de la Ley de Marcas".* ----------

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° 0518

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 123 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FARMAPARAGUAY", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 16901/2022 A NOMBRE DE FARMA S.A. --------

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **FARMAPARAGUAY** (solicitada) y **FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.** (oponente), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, se advierte que la marca oponente cuenta con dos vocablos y la abreviatura S.A, mientras que la solicitada se encuentra compuesta por un solo vocablo, siendo disímiles tanto en lo fonético como en la longitud de ambas denominaciones, y además en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud. ----------

FARMAPARAGUAY (solicitada), y
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A. (oponente)

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente **"FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A."** registrada para la totalidad de **productos** de la clase 05 *"Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas"* y la totalidad de **productos** de la clase 03 *"Productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales; dentífricos no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales; preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir y raspar"*; mientras que la marca en trámite de registro **"FARMAPARAGUAY"** solicita la cobertura para los **servicios** comprendidos en la clase 35 *"SERVICIOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE TREINTA Y CINCO (35) DEL DECRETO REGLAMENTARIO,EN ESPECIAL PARA PROTEGER LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO PARA TERCEROS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, COMPILACIÓN INTRODUCCIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN BASES DE DATOS INFORMÁTICAS, COMPILACIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN COMERCIAL, COMPOSICIÓN DE PÁGINA CON FINES PUBLICITARIOS, PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS EN CUALQUIER MEDIO DE COMUNICACIÓN PARA SU VENTA AL POR MENOR, INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO COMERCIAL AL CONSUMIDOR, GESTIÓN DE LAS RELACIONES CON LOS CLIENTES, TELEMARKETING, SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN COMERCIAL PARA EL PROCESAMIENTO DE VENTAS Y TRANSACCIONES COMERCIALES REALIZADAS EN REDES INFORMÁTICAS DE PRODUCTOS Y MEDICAMENTOS PARA LA SALUD HUMANA, COSMÉTICOS Y PERFUMERÌA".* ----------

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 "**FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.**" en la clase 35, clase donde se pretende registrar la marca solicitada "**FARMAPARAGUAY**". De ello se colige que las marcas en pugna **no** comparten la misma clase del nomenclador internacional además de que la registrada abarca un producto mientras que la solicitada abarca un servicio, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre ambas. ----------

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° 0518

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 123 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FARMAPARAGUAY", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 16901/2022 A NOMBRE DE FARMA 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° 123 de fecha 03 de marzo de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"FARMAPARAGUAY",** clase 35, Expediente. **N° 16901/2022,** solicitada a nombre de **FARMA S.A.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0519

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1339 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERFORMA NEO", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 17247/2020 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. ---

Asunción, 19 JUL 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.** contra la Resolución N° 1339 de fecha 24 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 03 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional de **MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 1339 de fecha 24 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 06 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 07 de agosto de 2023, el representante convencional de **MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de septiembre de 2023. ----------

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

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 "PERFORMAX", registrada con el número 395477 a favor de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. .../... que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores .../... no ha lugar a lo solicitado".* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"La marca solicitada por mi mandante NO es idéntica ni semejante a la marca registrada, la marca solicitada se compone de dos palabras mientras que la base de rechazo de una .../... la recurrente ya ha solicitado previamente en nuestro país la misma familia que la de autos .../... el titular del registro de la marca base del rechazo, no presentó oposición .../... acompañamos a esta presentación una carta de consentimiento, firmada por representantes de SYNGENTA PARTICIPATION AG en donde expresamente ella manifiesta estar al tanto de que mi mandante busca la protección de su marca PERFORMA NEO y declara su conformidad para ello".* ----------

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 **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.** *"por la presente consiente al registro y uso en Paraguay de dichas marcas PERFORMA en las clases y listas de productos/servicios enumerados en el Anexo A "Performa Ultra, Performa Plus, Performa Neo, Performa HF, Performa Full, Performa, Performa Extra, Performa Bio", por Mosaic y declara que no objetará, se opondrá, denunciará o actuará en contra de las solicitudes, registros, renovaciones o el uso de la marca PERFORMA y sus derivados, por parte de Mosaic o sus afiliados".*----------

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° 0519

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1339 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERFORMA NEO", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 17247/2020 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. ---

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, 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° 1339 de fecha 24 de agosto de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"PERFORMA NEO"**, clase 35, Expediente. **N° 17247/2020,** solicitada a nombre de **MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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° 0520

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1340 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERFORMA NEO", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 17253/2020 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. --

Asunción, 19 JUL 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.** contra la Resolución N° 1340 de fecha 24 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 03 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional de **MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 1340 de fecha 24 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 06 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 07 de agosto de 2023, el representante convencional de **MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de septiembre de 2023. ----------

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

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 "PERFORMAX", registrada con el número 395477 a favor de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. .../... 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: *"La marca solicitada por mi mandante NO es idéntica ni semejante a la marca registrada, la marca solicitada se compone de dos palabras mientras que la base de rechazo de una .../... la recurrente ya ha solicitado previamente en nuestro país la misma familia que la de autos .../... el titular del registro de la marca base del rechazo, no presentó oposición .../... acompañamos a esta presentación una carta de consentimiento, firmada por representantes de SYNGENTA PARTICIPATION AG en donde expresamente ella manifiesta estar al tanto de que mi mandante busca la protección de su marca PERFORMA NEO y declara su conformidad para ello".* ----------

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 **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.** *"por la presente consiente al registro y uso en Paraguay de dichas marcas PERFORMA en las clases y listas de productos/servicios enumerados en el Anexo A "Performa Ultra, Performa Plus, Performa Neo, Performa HF, Performa Full, Performa, Performa Extra, Performa Bio", por Mosaic y declara que no objetará, se opondrá, denunciará o actuará en contra de las solicitudes, registros, renovaciones o el uso de la marca PERFORMA y sus derivados, por parte de Mosaic o sus afiliados".*----------

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° 0520

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1340 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERFORMA NEO", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 17253/2020 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. --

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, 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° 1340 de fecha 24 de agosto de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"PERFORMA NEO"**, clase 01, Expediente. **N° 17253/2020**, solicitada a nombre de **MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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° 0521

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1335 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERFORMA EXTRA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 17376/2020 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.

Asunción, 19 JUL 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.** contra la Resolución N° 1335 de fecha 24 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 03 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional de **MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 1335 de fecha 24 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 06 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 07 de agosto de 2023, el representante convencional de **MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de septiembre de 2023. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "PERFORMAX", registrada con el número 395477 a favor de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. .../... 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: *"La marca solicitada por mi mandante NO es idéntica ni semejante a la marca registrada, la marca solicitada se compone de dos palabras mientras que la base de rechazo de una .../... la recurrente ya ha solicitado previamente en nuestro país la misma familia que la de autos .../... el titular del registro de la marca base del rechazo, no presentó oposición .../... acompañamos a esta presentación una carta de consentimiento, firmada por representantes de SYNGENTA PARTICIPATION AG en donde expresamente ella manifiesta estar al tanto de que mi mandante busca la protección de su marca PERFORMA EXTRA y declara su conformidad para ello".* ----------

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 **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.** *"por la presente consiente al registro y uso en Paraguay de dichas marcas PERFORMA en las clases y listas de productos/servicios enumerados en el Anexo A "Performa Ultra, Performa Plus, Performa Neo, Performa HF, Performa Full, Performa, Performa Extra, Performa Bio", por Mosaic y declara que no objetará, se opondrá, denunciará o actuará en contra de las solicitudes, registros, renovaciones o el uso de la marca PERFORMA y sus derivados, por parte de Mosaic o sus afiliados".*----------

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° 0521

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1335 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERFORMA EXTRA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 17376/2020 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.

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, 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° 1335 de fecha 24 de agosto de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"PERFORMA EXTRA",** clase 01, Expediente. **N° 17376/2020,** solicitada a nombre de **MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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° 0522

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1337 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERFORMA EXTRA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 17374/2020 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.

Asunción, 19 JUL 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.** contra la Resolución N° 1337 de fecha 24 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 03 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional de **MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 1337 de fecha 24 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 06 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 07 de agosto de 2023, el representante convencional de **MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de septiembre de 2023. ----------

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

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 "PERFORMAX", registrada con el número 395477 a favor de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. .../... que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores .../... no ha lugar a lo solicitado".* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"La marca solicitada por mi mandante NO es idéntica ni semejante a la marca registrada, la marca solicitada se compone de dos palabras mientras que la base de rechazo de una .../... la recurrente ya ha solicitado previamente en nuestro país la misma familia que la de autos .../... el titular del registro de la marca base del rechazo, no presentó oposición .../... acompañamos a esta presentación una carta de consentimiento, firmada por representantes de SYNGENTA PARTICIPATION AG en donde expresamente ella manifiesta estar al tanto de que mi mandante busca la protección de su marca PERFORMA EXTRA y declara su conformidad para ello".* ----------

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 **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.** *"por la presente consiente al registro y uso en Paraguay de dichas marcas PERFORMA en las clases y listas de productos/servicios enumerados en el Anexo A "Performa Ultra, Performa Plus, Performa Neo, Performa HF, Performa Full, Performa, Performa Extra, Performa Bio", por Mosaic y declara que no objetará, se opondrá, denunciará o actuará en contra de las solicitudes, registros, renovaciones o el uso de la marca PERFORMA y sus derivados, por parte de Mosaic o sus afiliados".*----------

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° 0522

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1337 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERFORMA EXTRA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 17374/2020 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.

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, 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° 1337 de fecha 24 de agosto de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"PERFORMA EXTRA"**, clase 35, Expediente. **N° 17374/2020,** solicitada a nombre de **MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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° 0523

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1336 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERFORMA FULL", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 17294/2020 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. -

Asunción, 19 JUL 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.** contra la Resolución N° 1336 de fecha 24 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 03 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional de **MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 1336 de fecha 24 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 06 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 07 de agosto de 2023, el representante convencional de **MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 17 de enero de 2024. ----------

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 "PERFORMAX", registrada con el número 395477 a favor de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. .../... que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores .../... no ha lugar a lo solicitado".* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"La marca solicitada por mi mandante NO es idéntica ni semejante a la marca registrada, la marca solicitada se compone de dos palabras mientras que la base de rechazo de uno .../... la recurrente ya ha solicitada previamente en nuestro país la misma familia que la de autos .../... el titular del registro de la marca base del rechazo, no presentó oposición .../... acompañamos a esta presentación una carta de consentimiento, firmada por representantes de SYNGENTA PARTICIPATION AG en donde expresamente ella manifiesta estar al tanto de que mi mandante busca la protección de su marca PERFORMA FULL y declara su conformidad para ello".* ----------

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 **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.** *"por la presente consiente al registro y uso en Paraguay de dichas marcas PERFORMA en las clases y listas de productos/servicios enumerados en el Anexo A "Performa Ultra, Performa Plus, Performa Neo, Performa HF, Performa Full, Performa, Performa Extra, Performa Bio", por Mosaic y declara que no objetará, se opondrá, denunciará o actuará en contra de las solicitudes, registros, renovaciones o el uso de la marca PERFORMA y sus derivados, por parte de Mosaic o sus afiliados".*----------

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° 0523

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1336 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERFORMA FULL", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 17294/2020 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. -

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, 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° 1336 de fecha 24 de agosto de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"PERFORMA FULL"**, clase 35, Expediente. **N° 17294/2020,** solicitada a nombre de **MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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° 0524

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1338 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERFORMA PLUS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 17261/2020 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. --

Asunción, 19 JUL 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.** contra la Resolución N° 1338 de fecha 24 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 03 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional de **MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 1338 de fecha 24 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 06 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 07 de agosto de 2023, el representante convencional de **MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de septiembre de 2023. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "PERFORMAX", registrada con el número 395477 a favor de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. .../... que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores .../... no ha lugar a lo solicitado".* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"La marca solicitada por mi mandante NO es idéntica ni semejante a la marca registrada, la marca solicitada se compone de dos palabras mientras que la base de rechazo de una .../... la recurrente ya ha solicitada previamente en nuestro país la misma familia que la de autos .../... el titular del registro de la marca base del rechazo, no presentó oposición .../... acompañamos a esta presentación una carta de consentimiento, firmada por representantes de SYNGENTA PARTICIPATION AG en donde expresamente ella manifiesta estar al tanto de que mi mandante busca la protección de su marca PERFORMA PLUS y declara su conformidad para ello".* ----------

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 **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.** *"por la presente consiente al registro y uso en Paraguay de dichas marcas PERFORMA en las clases y listas de productos/servicios enumerados en el Anexo A "Performa Ultra, Performa Plus, Performa Neo, Performa HF, Performa Full, Performa, Performa Extra, Performa Bio", por Mosaic y declara que no objetará, se opondrá, denunciará o actuará en contra de las solicitudes, registros, renovaciones o el uso de la marca PERFORMA y sus derivados, por parte de Mosaic o sus afiliados".*----------

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° 0524

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1338 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERFORMA PLUS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 17261/2020 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. --

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, 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° 1338 de fecha 24 de agosto de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"PERFORMA PLUS"**, clase 35, Expediente. **N° 17261/2020,** solicitada a nombre de **MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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° 0525

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1341 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERFORMA FULL", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 17335/2020 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. --

Asunción, 19 JUL 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.** contra la Resolución N° 1341 de fecha 24 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 03 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional de **MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 1341 de fecha 24 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 06 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 07 de agosto de 2023, el representante convencional de **MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de septiembre de 2023. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "PERFORMAX", registrada con el número 395477 a favor de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. .../... 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: *"La marca solicitada por mi mandante NO es idéntica ni semejante a la marca registrada, la marca solicitada se compone de dos palabras mientras que la base de rechazo de uno .../... la recurrente ya ha solicitada previamente en nuestro país la misma familia que la de autos .../... el titular del registro de la marca base del rechazo, no presentó oposición .../... acompañamos a esta presentación una carta de consentimiento, firmada por representantes de SYNGENTA PARTICIPATION AG en donde expresamente ella manifiesta estar al tanto de que mi mandante busca la protección de su marca PERFORMA FULL y declara su conformidad para ello".* ----------

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 **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.** *"por la presente consiente al registro y uso en Paraguay de dichas marcas PERFORMA en las clases y listas de productos/servicios enumerados en el Anexo A "Performa Ultra, Performa Plus, Performa Neo, Performa HF, Performa Full, Performa, Performa Extra, Performa Bio", por Mosaic y declara que no objetará, se opondrá, denunciará o actuará en contra de las solicitudes, registros, renovaciones o el uso de la marca PERFORMA y sus derivados, por parte de Mosaic o sus afiliados".*----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0525

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1341 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERFORMA FULL", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 17335/2020 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. --

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, 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° 1341 de fecha 24 de agosto de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"PERFORMA FULL"**, clase 01, Expediente. **N° 17335/2020,** solicitada a nombre de **MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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° 0526

POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN Y SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 719 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VC VALOR CREDITOS Y ETIQUETA", CLASE 36, ACTA N° 56844/2022 SOLICITADA POR GRUPO FARGO EMPRESARIAL S.A.----------

Asunción, 24 JUL 2024

VISTO: El recurso de reposición interpuesto por el representante convencional de **GRUPO FARGO EMPRESARIAL S.A.** por medio del escrito Acta N° 2430251 de fecha 17 de abril de 2024 y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 15 de noviembre de 2023, la Dirección General de Propiedad Industrial dictó la Resolución N° 719/2024, por la cual se Revoca el Dictamen de Marcas N° 107016 de fecha 21 de septiembre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 17 de abril de 2024, el representante convencional de **GRUPO FARGO EMPRESARIAL S.A.** interpone recurso de reconsideración por medio del escrito Acta N° 2430251. ----------

Que, en fecha 12 de julio de 2024, el representante convencional de la marca solicitada, presenta escrito de cambio de nombre; *"La empresa modifica su estatuto social y cambia su denominación de GRUPO FARGO EMPRESARIAL S.A. a VALOR CREDITOS S.A.E.C.A."*.----------

Que, esta Dirección se declara competente para resolver respecto a la procedencia del recurso interpuesto.----------

CONSIDERANDO:

Que, en fecha 15 de noviembre de 2023 ha sido emitida la Resolución N° 719/2024 dictada por la Dirección General de Propiedad Industrial, por la cual se Revoca el Dictamen de Marcas N° 1107016 de fecha 21 de septiembre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas y se ordena el archivo de la solicitud de registro de la marca **"VC VALOR CREDITOS Y ETIQUETA"**, clase 36, Acta N° 56844/2022, solicitada a nombre de **GRUPO FARGO EMPRESARIAL S.A.** ----------

Que, manifiesta el representante convencional de **GRUPO FARGO EMPRESARIAL S.A.** en su escrito de recurso de reposición, entre otros argumentos: *"Si bien mi parte no niego que la palabra CREDITOS es genérica para los servicios cuya protección se pretende, el conjunto marcario solicitado cumple con los requisitos de novedad necesarios para su registro.../... La marca se halla constituida no solo por la denominación VALOR CREDITOS sino por el logo constituido por las letras VC diseñados de una forma novedosa.../... Del conjunto solicitado, solo la palabra créditos cae en el concepto de genericidad , tal es así que la palabra VALOR no hace referencia alguna de los servicios específicos solicitados.../... Es importante destacar que mi mandante ha cambiado su razón social de GRUPO FARGO EMPRESARIAL S.A. a GRUPO FARGO EMPRESARIAL S.A..../... El cambio de razón social constituye un hecho nuevo que constituye una influencia decisiva sobre el derecho invocado por mi mandante.../... En base de las consideraciones que anteceden, admitir los hechos nuevos y dictar resolución revocando la Resolución N° 719/2023.*----------

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

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

Resolución N° 0526

POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN Y SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 719 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VC VALOR CREDITOS Y ETIQUETA", CLASE 36, ACTA N° 56844/2022 SOLICITADA POR GRUPO FARGO EMPRESARIAL S.A.----------

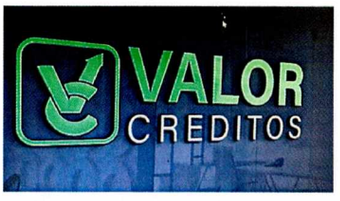
Que, se ha constatado que en la resolución recurrida se menciona expresamente que la solicitud de registro se encuentra incursa dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, específicamente el inc. e) el cual expresa: "*los que consistan enteramente en un signo 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, tras el análisis del caso de autos, a fs. 01 se aprecia que la solicitud de registro de la marca **VC VALOR CREDITOS Y ETIQUETA** fue presentada para cubrir productos de la clase 36 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"Servicios prestados en el marco de operaciones financieras y monetarias, servicios de agencias de crédito"* [1], de ello se colige que **VC VALOR CREDITOS** no es un signo genérico o designación necesaria o usual para describir lo que se pretende proteger en este caso. Tampoco es una designación que exprese una calidad de los productos que desea proteger. 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, siendo así, el análisis en conjunto se centra netamente en el plano fonético y ortográfico. Al respecto, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere al *"Análisis del conjunto. Partes relevantes. Partes iniciales"* y expresa: *"En lo que hace a la conformación de la marca, se ha reconocido un mayor valor, o poder distintivo, a las partes iniciales de las mismas, a sus radicales, por ser generalmente las partes que más fácilmente retiene el consumidor."*[2] Así las cosas, se advierte que en la denominación cuyo registro se solicita la parte inicial, o radical, es notablemente característico y preponderante de la marca solicitada, VC. ----------

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



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

[1] https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/?basic_numbers=show&class_number=36&explanatory_notes=show&lang=es&menulang=es&mode=flat&notion=&pagination=no&version=20200101

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

Resolución N° 0526

POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN Y SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 719 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VC VALOR CREDITOS Y ETIQUETA", CLASE 36, ACTA N° 56844/2022 SOLICITADA POR GRUPO FARGO EMPRESARIAL S.A.----------

Que, ante la ausencia de recursos reglados o de la acción de lesividad en el ordenamiento positivo administrativo y en la ley especial aplicable, ha sido reconocida como facultad legítima y a la vez deber de la Administración, derivada de la misma Constitución Nacional a través de sendos fallos dictados por tribunales de la República que a continuación se citan: *"...la controversia en esta instancia se circunscribe al tema de la potestad que tiene el Director de la Propiedad Industrial para revocar "per se" las resoluciones emitidas por esa dependencia... y estando compelido por la Constitución y las leyes que norman su desempeño, a emitir Resoluciones ajustadas a derecho, que otra salida le quedaba al Director al encontrarse con un acto manifiestamente ilegal e ilegítimo, por ende nulo... sino a proceder a su revocación... no existiendo en nuestro ordenamiento jurídico la acción de lesividad por parte de la Administración para dejar sin efecto por esa vía sus propios actos, la revocatoria decretada por el Director de la Propiedad Industrial... se halla ajustada a derecho"*[3]. ----------

Que, en conclusión, a fin de acatar el principio de celeridad y economía procesal dispuesto en el Art. 32 de la Ley N° 6715 "DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS" que textualmente cita: *"Principio de Celeridad y Economía Procesal. Los procedimientos administrativos se desarrollarán con economía, simplicidad y celeridad, evitando la realización de trámites y diligencias innecesarias o que constituyan mero formalismo, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin que ello vulnere el ordenamiento jurídico"*, y en base a los considerandos precedentes formulados y en atención a lo solicitado por escrito *(cambio de nombre)*, de fecha 12 de julio de 2024, procede hacer lugar al recurso de reconsideración interpuesto y ordenar la prosecución de trámites de la la solicitud de registro de la marca VC VALOR CREDITOS Y ETIQUETA.----------

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

Art. 1º **TÓMESE** nota del cambio de nombre solicitado en fecha 12 de julio de 2024.----------

Art. 2º **HACER LUGAR** al recurso de reconsideración interpuesto por la solicitante.----------

Art. 3° **REVOCAR** la Resolución N° 719 de fecha 15 de noviembre de 2023 dictada por la Dirección General de Propiedad Industrial. ----------

Art.4° **NOTIFÍQUESE,** y cumplido se dispone la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"VC VALOR CREDITOS Y ETIQUETA"**, clase 36, Acta N° 56844/2022, solicitada a nombre de **GRUPO FARGO EMPRESARIAL S.A.**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0527

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 243 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAS Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 17185/2018 A NOMBRE DE COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS S.A.-

Asunción, 24 JUL 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS S.A. en contra de la Resolución Nº 243 de fecha 13 de mayo de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 31 de mayo de 2019 se presenta el representante convencional de COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 243 de fecha 13 de mayo de 2019, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 02 de julio de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.------

Que, en fecha 10 de marzo de 2023, el representante convencional de COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS S.A. expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentado la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 07 de junio de 2024.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca MASS, registrada con el número 344803 en fecha 08 de Abril de 2011 a favor de EMBOTELLADORA CENTRAL SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL; Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica en una misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; además la marca solicitada se reproduce íntegramente en la marca registrada, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante COMPAÑÍA CERVERCERÍAS UNIDAS S.A. y manifiesta: *"(...) Conforme se desprende del Informe de Fondo el antecedente recaído en estos autos es el registro de marca MASSS, N° 344803, clase 32 concedida a nombre de EMBOTELLADORA CENTRAL SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL, cuyo vencimiento (incluido el plazo de gracia) ha acaecido en fecha 08 de octubre de 2021.../... Habiendo sido abandonada la solicitud de renovación N° 32350/2021 del registro antecedente, se desprende que la solicitud de mi mandante no incurre en las previsiones del Art. 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas.../... Sírvase por tanto Señora Directora General, dictar Resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 243/2019(...).*----------

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 N° 344803 de la marca "MASS" a nombre de EMBOTELLADORA CENTRAL SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL venció el

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0527

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 243 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAS Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 17185/2018 A NOMBRE DE COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS S.A.-

08/04/2021, se solicitó su renovación por Expte.N° 2132350, sin embargo a la fecha, tal como se puede constatar en la base de datos, la misma se encuentra con estado administrativo *"Abandonada"* desde fecha 30 de junio de 2022. ----------

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 "MAS Y ETIQUETA", solicitada por COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS S.A. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución Nº 243 de fecha 13 de mayo de 2019 dictada por la Dirección de Marcas.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"MAS Y ETIQUETA"**, clase 32, Expediente **N° 17185/2018,** solicitada a nombre de **COMPAÑÍA CERVECERÍAS UNIDAS S.A.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0528

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 385 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHEESE TO MEET YOU", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 42565/2021, SOLICITADA POR CARLA PAOLA BARBIERI SARUBBI.-

Asunción, 25 JUL 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **CARLA PAOLA BARBIERI SARUBBI** contra la Resolución N° 385 de fecha 29 de marzo de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 15 de septiembre de 2023 se presenta el representante convencional de **CARLA PAOLA BARBIERI SARUBBI** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 385 de fecha 29 de marzo de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 06 de octubre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 08 de noviembre de 2023 el representante convencional de **CARLA PAOLA BARBIERI SARUBBI** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 13 de noviembre de 2023. ----------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "MEET & CHEESE SNACK ROCK BAR", registrada con el número 410007 en fecha 30 de diciembre de 2014 a favor de RELAXKUR S.R.L. Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica en una misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.".*----------

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: "*(...) La disposición alegada resulta inaplicable a mi solicitud ya que la misma cumple con todos los requisitos establecidos por ley para hacerse acreedora de protección por medio del registro marcario.../... Entre las denominaciones en conflicto existen suficientes diferencias que posibilitan la coexistencia pacífica de las mismas.../... El análisis que debe realizarse para conceder o denegar el registro de un signo debe ser realizado en una visión de conjunto, teniendo en cuenta la totalidad de vocablos integradores de la marca, sin desintegrarlos.../... Una combinación de palabras en una misma denominación no debe ser considerada aisladamente.../... Aunque ambas marcas incluyen las palabras CHEESE y MEET, existen diferencias significativas entre ellas.../... Visualmente ambas son muy distintas, la marca registrada contiene un logotipo que consiste en una hamburguesa y la palabra MEET que suena como MEAT que significa carne en inglés, lo cual refuerza la imagen.../... La marca CHEESE TO MEET YOU se centra en un juego de palabras que sugiere un encuentro amigable o saludo, haciendo referencia a la frase NICE TOO MEET YOU conjugando con la palabra CHEESE que significa queso../... Negar la solicitud CHEESE TO MEET YOU basandose unicamente en la existencia de CHEESE & MEET ROCK SNACK BAR no constituye una justificación sólida, ya que al no existir posibilidad de confusión en el público consumidor, queda comprobada la factibilidad del registro.../... En virtud de esta coherente interpretación, solicito se revoque la resolución de rechazo emitida por la Dirección de Marcas.*"-

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0528

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 385 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHEESE TO MEET YOU", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 42565/2021, SOLICITADA POR CARLA PAOLA BARBIERI SARUBBI.-

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 **"CHEESE TO MEET YOU",** clase 43, con el oponente **"CHEESE & MEET ROCK SNACK BAR "**, clase 43 pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores----------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"CHEESE TO MEET YOU"** y la marca antecedente **"CHEESE & MEET ROCK SNACK BAR",** si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre sí, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una impresión fonética y visual muy diferente. Y haciendo una investigación más adentrada en internet de las marcas en pugna, sobre la traducción de dichas palabras en inglés tenemos que: "CHEESE & MEET ROCK SNACK BAR: queso para conocerte" (solicitada) y "CHEESE & MEET ROCK SNACK BAR: queso y carne, bar de rock" (registrada), se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:

CHEESE TO MEET YOU	(marca solicitada), y
CHEESE & MEET ROCK SNACK BAR	(marca base de rechazo)

Que, de dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra.----------

Que, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparten los vocablos **"CHEESE-MEET"**, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son conceptualmente diferentes una de la otra y dejan una impresión diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas.----------

Que, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles."*[1] Así las cosas, vemos que el hecho de compartir un vocablo, en este caso un vocablo que representa a un nombre, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución. ----------

Que, la distintividad está demostrada en el análisis en conjunto ya que ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes de fantasía, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación, de ello se colige que no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor. ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0528

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 385 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHEESE TO MEET YOU", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 42565/2021, SOLICITADA POR CARLA PAOLA BARBIERI SARUBBI.-

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 385 de fecha 29 de marzo de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"CHEESE TO MEET YOU"**, clase 43, Acta N° 42565/2021, solicitada a nombre de **CARLA PAOLA BARBIERI SARUBBI.**----------

Art. 3º NOTIFÍQUESE. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0529

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 480 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEDIBOSS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 34432/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.----------

Asunción, 25 JUL 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A.** contra la Resolución N° 480 de fecha 21 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 26 de julio de 2023 se presenta el representante convencional de la firma **DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 480 de fecha 21 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 16 de agosto de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 04 de octubre de 2023, el representante convencional de **DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A.** expresó agravios; en fecha 16 de enero de 2024, 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 "PEDIBOSS" solicitada para amparar los servicios de la clase 35, en base del registro de la marca "PEDIDOS YA" inscripta en las clases 35, 36, 39, 42, 43, por lo que corresponde a esta dirección determinar si las marcas son o no confundibles.../... Realizado el análisis sobre la procedencia o no del registro de la marca solicitada 'PEDIBOSS", ésta Dirección constata que la misma presenta caracteres gráficos y fonéticos disímiles con respecto a la marca de la oponente. En efecto, entre el signo solicitado PEDIBOSS y el registrado PEDIDOS YA no existen más aproximaciones que la común utilización de la raíz "PEDI".../...Poder distintivo de ambas marcas, vienen dado por sus respectivas desinencias.../... Las que confrontadas una con otra y unidas al plano de los conjuntos la diferencia se acentúa.../... Por lo que devienen claramente distinguibles.../...La marca solicitada es un signo registrable y distinguible de la marca oponente.../... Esta dirección considera que la presente solicitud de la marca "PEDIBOSS" no se halla incursa en las prohibiciones establecidas en el Artículo 2° de la Ley de Marcas N° 1294/98../... Reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para la obtención del derecho de la protección solicitada.../... En virtud de lo señalado, corresponde declarar improcedente la oposición deducida."*----------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"(...) Estas aseveraciones son una clara muestra del poco profundo análisis al que fue sometida esta oposición donde ni siquiera fueron debidamente consideradas las marcas de mi mandante que fueran invocadas como base de esta oposición.../... La presente oposición fue deducida en base a la marca PEDIDOS YA, registrada en nuestro país en la clase 35 (misma clase pedida), además en base a las marcas P PedidosYA Y ETIQUETA,*

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

Resolución N° 0529

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 480 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEDIBOSS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 34432/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.----------

registrada en la clase 35, y P PEDIDOS YA Y ETIQUETA, registrada en las clases 36, 39, 42 y 43, todas las cuales forman parte de la familia de marcas de propiedad de mi mandante.../... Se desprende que mi mandante posee una amplia familia de marcas con la partícula PEDI y con el adverbio YA."...../... Niego categóricamente que la marca PEDIBOSS, peticionada en estos autos, presente caracteres gráficos y fonéticos disímiles con respecto a las marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PedidosYA Y ETIQUETA de propiedad de mi mandante, tal como se afirma.../... A más de compartir la misma parte inicial o radical, guardan una muy extremada similitud en cuanto a las desinencias.../... La desinencia de uno de los elementos de las marcas de mi mandante corresponde a la partícula DOS, en tanto que la desinencia de la marca peticionada corresponde a la partícula BOSS, partículas que tienen un sonido muy similar y, por ende, confundibles.../... Si el poder distintivo de ambas marcas radica en la desinencia, la marca peticionada carece del mismo pues ambas desinencias son extremadamente similares, casi idénticas, sobre todo desde el plano fonético.../... Las marcas en conflicto no devienen claramente distinguibles.../... Las notorias semejanzas mencionadas, las mismas dejarán en el público consumidor una impresión extremadamente similar../... La marca solicitada evoca casi el mismo recuerdo que el dejado por las ya registradas, las de mi mandante.../... PEDIBOSS es una aplicación del teléfono.../... Disponible para modelos ANDROID y IOS, tal como lo es PEDIDOS YA, y como tal es notoriamente reconocida en el mundo.../...Cabe señalar que las marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PedidosYA Y ETIQUETA de mi mandante constituyen marcas que gozan de notoriedad y enorme fama, siendo por tanto, marcas que se acogen a los beneficios que le otorga el Convenio de París.../... Al momento de juzgar la posibilidad de confusión entre dos vocablos, se debe estar más a las semejanzas que a las diferencias existentes entre ellos../... Que antiguos empleados y trabajadores de la firma Pedidos Ya Paraguay S.A. y, más aún, su antiguo gerente de ventas.../... Poseía todo el know- how, el conocimiento necesario y la experiencia para montar una empresa casi idéntica a la de mi mandante.../... La peticionante se inspiró en PEDIDOS YA para crear su marca PEDIBOSS, demostrando de esta manera su mala fe.../... La marca solicitada no es producto de su imaginación..../...Se inspiró en las afamadas marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P Pedidos YA Y ETIQUETA.../...Ya registradas por mi mandante en nuestro país../... Demostrando a más de la mala fe, un afán de competencia desleal../... No mostró novedad ni originalidad al solicitar la marca PEDIBOSS.../... Por lo tanto, ruego a la Señora Directora, oportunamente dicte resolución revocando en todas sus partes la resolución N° 480/2023." ----------

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

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. ----------

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca oponente **"PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA"** y la solicitud de registro de la marca **"PEDIBOSS"**, se evidencia que la parte principal de la denominación -PEDI- de la solicitante se encuentra reproducida íntegramente en la marca oponente. En ese sentido, tenemos que "PEDIBOSS" es muy similar a la marca registrada "PEDIDOS YA", diferenciándose simplemente la solicitante por la inclusión de la palabra "BOSS". En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna: ----------

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

Resolución N° 0529

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 480 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEDIBOSS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 34432/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.----------

PEDIBOSS	(solicitada), y
PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA	(marcas oponentes)

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

Que, con respecto al riesgo de confusión, esta Administración está en total concordancia con las expresiones vertidas por el autor Jorge Otamendi, en su libro "Derecho de Marcas", Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires: *"El derecho del Intelectual o comerciante a la identificación y protección de su producto o mercancía mediante la marca de fábrica responde al propósito de evitar confusiones con los de otro productor o comerciante que podría verse beneficiarse con la actividad y honestidad ajena, y de facilitar, por otra parte, a los consumidores la adquisición de mercaderías sobre la base de su procedencia. Se ha dicho que hay confusión cuando cotejando una marca después de la otra dejan el mismo recuerdo, la misma impresión, aún cuando en los detalles existan diferencias".*----------

En tal sentido, el usuario o comprador podría caer en confusión indirecta pues, las marcas analizadas no solo presentan similitud ortográfica, sino que ambas operan en el mismo sector. Es decir, quien vea la marca solicitada "PEDIBOSS", automáticamente la asociará con la marca registrada "PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA , haciendo que el público consumidor considere que los servicios de las marcas en pugna pertenecen a la misma empresa, ya sea por el parecido de sus denominaciones o del producto en sí. En tal sentido, el Dr. Martínez Medrano se refiere a la confusión indirecta, diciendo: *"Igualmente existe confusión cuando el consumidor puede distinguir las marcas entre sí, pero creo que la segunda marca pertenece a la misma empresa que la primera (confusión indirecta)."* ----------

Que, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca PEDIBOSS no podrá coexistir con la marca oponente PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA, con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los servicios prestados. Existe un elevadísimo riesgo de asociación o confusión indirecta, ya que estas marcas parecerían formar parte de la misma familia de marcas, es decir, que tienen el mismo origen y que son propiedad del mismo titular. ----------

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*"[1]. En ese sentido, la marca oponente PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA, registrada, es una marca de tecnología líder en Q-Commerce y delivery en toda Latinoamérica. Que, tenemos así, que la marca oponente, es una marca intensamente utilizada, de gran difusión según se desprende de la publicidad y página web oficial https://www.pedidosya.com.py/ y goza del carácter de notorio. ----------

[1] Mathely, Paul, "Le droit français des signes distinctives", p. 18, París, 1984.

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

Resolución N° 0529

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 480 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEDIBOSS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 34432/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.----------

Que, en ese sentido, tal como lo expresa el autor Jorge Otamendi, el criterio con que se realiza el cotejo exige una mayor rigurosidad, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor. Es determinante para esta dependencia que cualquier consumidor que visualice la denominación pretendida por el solicitante la asociará con la marca propiedad de la oponente.----------

Que, de concederse la marca solicitada tal y como ha sido presentada a nombre de la firma TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A. se insertaría la duda en la mente del consumidor acerca del origen de los productos ofrecidos por el titular de la marca solicitada, creyendo que se encuentran vinculados a la empresa de DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. situación que acarrearía un innegable daño a la marca notoria y a los propios consumidores pues, a fin de cuentas, todo acto de consumo es ejecutado dentro de un innegable acto de confianza que deposita el consumidor frente a los proveedores. Y dentro de dicho círculo de comercialización, es obligación de la esta autoridad administrativa, conforme lo dispone el propio Art. 6 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, velar por el interés general de modo a evitar que prácticas desleales, expongan al sector más débil de la cadena de consumo.---

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: "*Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor*"[2] y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Así las cosas, en el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria. ----------

Que, adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: "*la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)*"[3] Y el Dr. Otamendi se refiere a la similitud conceptual de palabras, diciendo: "*En un interesante caso se declararon confundibles dos slogans: "El Banco que hace más por sus clientes" y "Su Banco hace más por usted". Dijo el tribunal que "presentan un mismo sentido ponderativo, con la particularidad de que ambas lo hacen con palabras similares*"[4].----------

Que, lo establecido en el Art. 15 de la Ley N° 1294/98, dice: *"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."* Al respecto, para el registro marcario lo determinante es

[2] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
[3] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 458.
[4] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 191.

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0529

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 480 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEDIBOSS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 34432/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.----------

proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y claramente hay riesgo de confusión siempre que se pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, a la marca registrada.------

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 2 incisos f) y g), 15 y 81, inciso a) de la Ley N° 1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde revocar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas.--

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 480 de fecha 21 de julio de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"PEDIBOSS,** clase 35, **Acta N° 34432/2021**, solicitada a nombre de **TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0530

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 481 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEDIBOSS", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 34433/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.----------

Asunción, 25 JUL 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A.** contra la Resolución N° 481 de fecha 21 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 26 de julio de 2023 se presenta el representante convencional de la firma **DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 481 de fecha 21 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 16 de agosto de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 04 de octubre de 2023, el representante convencional de **DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A.** expresó agravios; en fecha 31 de enero de 2024, 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 "PEDIBOSS" solicitada para amparar los servicios de la clase 36, en base del registro de la marca "PEDIDOS YA" inscripta en las clases 35, 36, 39, 42, 43, por lo que corresponde a esta dirección determinar si las marcas son o no confundibles.../... Realizado el análisis sobre la procedencia o no del registro de la marca solicitada 'PEDIBOSS", ésta Dirección constata que la misma presenta caracteres gráficos y fonéticos disímiles con respecto a la marca de la oponente. En efecto, entre el signo solicitado PEDIBOSS y el registrado PEDIDOS YA no existen más aproximaciones que la común utilización de la raíz "PEDI".../...Poder distintivo de ambas marcas, vienen dado por sus respectivas desinencias.../... Las que confrontadas una con otra y unidas al plano de los conjuntos la diferencia se acentúa.../... Por lo que devienen claramente distinguibles.../...La marca solicitada es un signo registrable y distinguible de la marca oponente.../... Esta dirección considera que la presente solicitud de la marca "PEDIBOSS" no se halla incursa en las prohibiciones establecidas en el Artículo 2° de la Ley de Marcas N° 1294/98../... Reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para la obtención del derecho de la protección solicitada.../... En virtud de lo señalado, corresponde declarar improcedente la oposición deducida."*----------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"(...) Estas aseveraciones son una clara muestra del poco profundo análisis al que fue sometida esta oposición donde ni siquiera fueron debidamente consideradas las marcas de mi mandante que fueran invocadas como base de esta oposición.../... La presente oposición fue deducida en base a la marca PEDIDOS YA, registrada en nuestro país en la clase 36 (misma clase pedida), además en base a las marcas P PedidosYA Y ETIQUETA,*

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

Resolución N° 0530

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 481 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEDIBOSS", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 34433/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.----------

registrada en la CLASE 36, y P PEDIDOS YA Y ETIQUETA, registrada en las clases 36, 39, 42 y 43, todas las cuales forman parte de la familia de marcas de propiedad de mi mandante.../... Se desprende que mi mandante posee una amplia familia de marcas con la partícula PEDI y con el adverbio YA."...//... Niego categóricamente que la marca PEDIBOSS, peticionada en estos autos, presente caracteres gráficos y fonéticos disímiles con respecto a las marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PedidosYA Y ETIQUETA de propiedad de mi mandante, tal como se afirma.../... A más de compartir la misma parte inicial o radical, guardan una muy extremada similitud en cuanto a las desinencias.../... La desinencia de uno de los elementos de las marcas de mi mandante corresponde a la partícula DOS, en tanto que la desinencia de la marca peticionada corresponde a la partícula BOSS, partículas que tienen un sonido muy similar y, por ende, confundibles.../... Si el poder distintivo de ambas marcas radica en la desinencia, la marca peticionada carece del mismo pues ambas desinencias son extremadamente similares, casi idénticas, sobre todo desde el plano fonético.../... Las marcas en conflicto no devienen claramente distinguibles.../... Las notorias semejanzas mencionadas, las mismas dejarán en el público consumidor una impresión extremadamente similar../... La marca solicitada evoca casi el mismo recuerdo que el dejado por las ya registradas, las de mi mandante.../... PEDIBOSS es una aplicación del teléfono.../... Disponible para modelos ANDROID y IOS, tal como lo es PEDIDOS YA, y como tal es notoriamente reconocida en el mundo.../...Cabe señalar que las marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PedidosYA Y ETIQUETA de mi mandante constituyen marcas que gozan de notoriedad y enorme fama, siendo por tanto, marcas que se acogen a los beneficios que le otorga el Convenio de París.../... Al momento de juzgar la posibilidad de confusión entre dos vocablos, se debe estar más a las semejanzas que a las diferencias existentes entre ellos../... Que antiguos empleados y trabajadores de la firma Pedidos Ya Paraguay S.A. y, más aún, su antiguo gerente de ventas.../... Poseía todo el know- how, el conocimiento necesario y la experiencia para montar una empresa casi idéntica a la de mi mandante.../... La peticionante se inspiró en PEDIDOS YA para crear su marca PEDIBOSS, demostrando de esta manera su mala fe.../... La marca solicitada no es producto de su imaginación..../...Se inspiró en las afamadas marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P Pedidos YA Y ETIQUETA.../...Ya registradas por mi mandante en nuestro país../... Demostrando a más de la mala fe, un afán de competencia desleal../... No mostró novedad ni originalidad al solicitar la marca PEDIBOSS.../... Por lo tanto, ruego a la Señora Directora, oportunamente dicte resolución revocando en todas sus partes la resolución N° 481/2023."-------

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

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. ----------

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca oponente **"PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA"** y la solicitud de registro de la marca **"PEDIBOSS"**, se evidencia que la parte principal de la denominación -PEDI- de la solicitante se encuentra reproducida íntegramente en la marca oponente. En ese sentido, tenemos que "PEDIBOSS" es muy similar a la marca registrada "PEDIDOS YA", diferenciándose simplemente la solicitante por la inclusión de la palabra "BOSS". En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna: ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0530

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 481 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEDIBOSS", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 34433/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.----------

PEDIBOSS	(solicitada), y
PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA	(marcas oponentes)

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

Que, con respecto al riesgo de confusión, esta Administración está en total concordancia con las expresiones vertidas por el autor Jorge Otamendi, en su libro "Derecho de Marcas", Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires: *"El derecho del Intelectual o comerciante a la identificación y protección de su producto o mercancía mediante la marca de fábrica responde al propósito de evitar confusiones con los de otro productor o comerciante que podría verse beneficiarse con la actividad y honestidad ajena, y de facilitar, por otra parte, a los consumidores la adquisición de mercaderías sobre la base de su procedencia. Se ha dicho que hay confusión cuando cotejando una marca después de la otra dejan el mismo recuerdo, la misma impresión, aún cuando en los detalles existan diferencias".*----------

En tal sentido, el usuario o comprador podría caer en confusión indirecta pues, las marcas analizadas no solo presentan similitud ortográfica, sino que ambas operan en el mismo sector. Es decir, quien vea la marca solicitada "PEDIBOSS", automáticamente la asociará con la marca registrada "PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA , haciendo que el público consumidor considere que los servicios de las marcas en pugna pertenecen a la misma empresa, ya sea por el parecido de sus denominaciones o del producto en sí. En tal sentido, el Dr. Martínez Medrano se refiere a la confusión indirecta, diciendo: *"Igualmente existe confusión cuando el consumidor puede distinguir las marcas entre sí, pero creo que la segunda marca pertenece a la misma empresa que la primera (confusión indirecta)."* ----------

Que, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca PEDIBOSS no podrá coexistir con la marca oponente PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA, con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los servicios prestados. Existe un elevadísimo riesgo de asociación o confusión indirecta, ya que estas marcas parecerían formar parte de la misma familia de marcas, es decir, que tienen el mismo origen y que son propiedad del mismo titular. ----------

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*"[1]. En ese sentido, la marca oponente PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA, registrada, es una marca de tecnología líder en Q-Commerce y delivery en toda Latinoamérica. Que, tenemos así, que la marca oponente, es una marca intensamente utilizada, de gran difusión según se desprende de la publicidad y página web oficial https://www.pedidosya.com.py/ y goza del carácter de notorio. ----------

[1] Mathely, Paul, "Le droit français des signes distinctives", p. 18, París, 1984.

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

Resolución N° 0530

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 481 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEDIBOSS", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 34433/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.----------

Que, en ese sentido, tal como lo expresa el autor Jorge Otamendi, el criterio con que se realiza el cotejo exige una mayor rigurosidad, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor. Es determinante para esta dependencia que cualquier consumidor que visualice la denominación pretendida por el solicitante la asociará con la marca propiedad de la oponente.----------

Que, de concederse la marca solicitada tal y como ha sido presentada a nombre de la firma TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A. se insertaría la duda en la mente del consumidor acerca del origen de los productos ofrecidos por el titular de la marca solicitada, creyendo que se encuentran vinculados a la empresa de DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. situación que acarrearía un innegable daño a la marca notoria y a los propios consumidores pues, a fin de cuentas, todo acto de consumo es ejecutado dentro de un innegable acto de confianza que deposita el consumidor frente a los proveedores. Y dentro de dicho círculo de comercialización, es obligación de la esta autoridad administrativa, conforme lo dispone el propio Art. 6 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, velar por el interés general de modo a evitar que prácticas desleales, expongan al sector más débil de la cadena de consumo.---

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: "*Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor*"[2] y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Así las cosas, en el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria. ----------

Que, adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: "*la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)*"[3] Y el Dr. Otamendi se refiere a la similitud conceptual de palabras, diciendo: "*En un interesante caso se declararon confundibles dos slogans: "El Banco que hace más por sus clientes" y "Su Banco hace más por usted". Dijo el tribunal que "presentan un mismo sentido ponderativo, con la particularidad de que ambas lo hacen con palabras similares*"[4].----------

Que, lo establecido en el Art. 15 de la Ley N° 1294/98, dice: *"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."* Al respecto, para el registro marcario lo determinante es

[2] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
[3] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 458.
[4] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 191.

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

Resolución N° 0530

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 481 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEDIBOSS", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 34433/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.----------

proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y claramente hay riesgo de confusión siempre que se pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, a la marca registrada.------

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 2 incisos f) y g), 15 y 81, inciso a) de la Ley N° 1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde revocar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas.--

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 481 de fecha 21 de julio de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"PEDIBOSS,** clase 36, **Acta N° 34433/2021**, solicitada a nombre de **TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0531

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 482 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEDIBOSS", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 34435/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.----------

Asunción, 25 JUL 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A.** contra la Resolución N° 482 de fecha 21 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 26 de julio de 2023 se presenta el representante convencional de la firma **DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 482 de fecha 21 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 16 de agosto de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 04 de octubre de 2023, el representante convencional de **DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A.** expresó agravios; en fecha 16 de enero de 2024, 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 "PEDIBOSS" solicitada para amparar los servicios de la clase 38, en base del registro de la marca "PEDIDOS YA" inscripta en las clases 35, 36, 39, 42, 43, por lo que corresponde a esta dirección determinar si las marcas son o no confundibles.../... Realizado el análisis sobre la procedencia o no del registro de la marca solicitada 'PEDIBOSS", ésta Dirección constata que la misma presenta caracteres gráficos y fonéticos disímiles con respecto a la marca de la oponente. En efecto, entre el signo solicitado PEDIBOSS y el registrado PEDIDOS YA no existen más aproximaciones que la común utilización de la raíz "PEDI".../...Poder distintivo de ambas marcas, vienen dado por sus respectivas desinencias.../... Las que confrontadas una con otra y unidas al plano de los conjuntos la diferencia se acentúa.../... Por lo que devienen claramente distinguibles.../...La marca solicitada es un signo registrable y distinguible de la marca oponente.../... Esta dirección considera que la presente solicitud de la marca "PEDIBOSS" no se halla incursa en las prohibiciones establecidas en el Artículo 2° de la Ley de Marcas N° 1294/98../... Reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para la obtención del derecho de la protección solicitada.../... En virtud de lo señalado, corresponde declarar improcedente la oposición deducida."*----------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"(...) Estas aseveraciones son una clara muestra del poco profundo análisis al que fue sometida esta oposición donde ni siquiera fueron debidamente consideradas las marcas de mi mandante que fueran invocadas como base de esta oposición.../... La presente oposición fue deducida en base a la marca PEDIDOS YA, registrada en nuestro país en la clase 38 (misma clase pedida), además en base a las marcas P PedidosYA Y ETIQUETA,*

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

Resolución N° 0531

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 482 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEDIBOSS", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 34435/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.----------

registrada en la clase 38, y P PEDIDOS YA Y ETIQUETA, registrada en las clases 36, 39, 42 y 43, todas las cuales forman parte de la familia de marcas de propiedad de mi mandante.../... Se desprende que mi mandante posee una amplia familia de marcas con la partícula PEDI y con el adverbio YA."...//... Niego categóricamente que la marca PEDIBOSS, peticionada en estos autos, presente caracteres gráficos y fonéticos disímiles con respecto a las marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PedidosYA Y ETIQUETA de propiedad de mi mandante, tal como se afirma.../... A más de compartir la misma parte inicial o radical, guardan una muy extremada similitud en cuanto a las desinencias.../... La desinencia de uno de los elementos de las marcas de mi mandante corresponde a la partícula DOS, en tanto que la desinencia de la marca peticionada corresponde a la partícula BOSS, partículas que tienen un sonido muy similar y, por ende, confundibles.../... Si el poder distintivo de ambas marcas radica en la desinencia, la marca peticionada carece del mismo pues ambas desinencias son extremadamente similares, casi idénticas, sobre todo desde el plano fonético.../... Las marcas en conflicto no devienen claramente distinguibles.../... Las notorias semejanzas mencionadas, las mismas dejarán en el público consumidor una impresión extremadamente similar../... La marca solicitada evoca casi el mismo recuerdo que el dejado por las ya registradas, las de mi mandante.../... PEDIBOSS es una aplicación del teléfono.../... Disponible para modelos ANDROID y IOS, tal como lo es PEDIDOS YA, y como tal es notoriamente reconocida en el mundo.../...Cabe señalar que las marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PedidosYA Y ETIQUETA de mi mandante constituyen marcas que gozan de notoriedad y enorme fama, siendo por tanto, marcas que se acogen a los beneficios que le otorga el Convenio de París.../... Al momento de juzgar la posibilidad de confusión entre dos vocablos, se debe estar más a las semejanzas que a las diferencias existentes entre ellos../... Que antiguos empleados y trabajadores de la firma Pedidos Ya Paraguay S.A. y, más aún, su antiguo gerente de ventas.../... Poseía todo el know- how, el conocimiento necesario y la experiencia para montar una empresa casi idéntica a la de mi mandante.../... La peticionante se inspiró en PEDIDOS YA para crear su marca PEDIBOSS, demostrando de esta manera su mala fe.../... La marca solicitada no es producto de su imaginación..../...Se inspiró en las afamadas marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P Pedidos YA Y ETIQUETA.../...Ya registradas por mi mandante en nuestro país../... Demostrando a más de la mala fe, un afán de competencia desleal../... No mostró novedad ni originalidad al solicitar la marca PEDIBOSS.../... Por lo tanto, ruego a la Señora Directora, oportunamente dicte resolución revocando en todas sus partes la resolución N° 482/2023." -------

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

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. ----------

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca oponente **"PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA"** y la solicitud de registro de la marca **"PEDIBOSS"**, se evidencia que la parte principal de la denominación -PEDI- de la solicitante se encuentra reproducida íntegramente en la marca oponente. En ese sentido, tenemos que "PEDIBOSS" es muy similares a la marca registrada "PEDIDOS YA", diferenciándose simplemente la solicitante por la inclusión de la palabra "BOSS". En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna: ----------

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

Resolución N° 0531

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 482 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEDIBOSS", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 34435/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.----------

PEDIBOSS	(solicitada), y
PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA	(marcas oponentes)

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

Que, con respecto al riesgo de confusión, esta Administración está en total concordancia con las expresiones vertidas por el autor Jorge Otamendi, en su libro "Derecho de Marcas", Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires: *"El derecho del Intelectual o comerciante a la identificación y protección de su producto o mercancía mediante la marca de fábrica responde al propósito de evitar confusiones con los de otro productor o comerciante que podría verse beneficiarse con la actividad y honestidad ajena, y de facilitar, por otra parte, a los consumidores la adquisición de mercaderías sobre la base de su procedencia. Se ha dicho que hay confusión cuando cotejando una marca después de la otra dejan el mismo recuerdo, la misma impresión, aún cuando en los detalles existan diferencias".*----------

En tal sentido, el usuario o comprador podría caer en confusión indirecta pues, las marcas analizadas no solo presentan similitud ortográfica, sino que ambas operan en el mismo sector. Es decir, quien vea la marca solicitada "PEDIBOSS", automáticamente la asociará con la marca registrada "PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA , haciendo que el público consumidor considere que los servicios de las marcas en pugna pertenecen a la misma empresa, ya sea por el parecido de sus denominaciones o del producto en sí. En tal sentido, el Dr. Martínez Medrano se refiere a la confusión indirecta, diciendo: *"Igualmente existe confusión cuando el consumidor puede distinguir las marcas entre sí, pero creo que la segunda marca pertenece a la misma empresa que la primera (confusión indirecta)."* ----------

Que, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca PEDIBOSS no podrá coexistir con la marca oponente PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA, con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los servicios prestados. Existe un elevadísimo riesgo de asociación o confusión indirecta, ya que estas marcas parecerían formar parte de la misma familia de marcas, es decir, que tienen el mismo origen y que son propiedad del mismo titular. ----------

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"*[1]. En ese sentido, la marca oponente PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA, registrada, es una marca de tecnología líder en Q-Commerce y delivery en toda Latinoamérica. Que, tenemos así, que la marca oponente, es una marca intensamente utilizada, de gran difusión según se desprende de la publicidad y página web oficial https://www.pedidosya.com.py/ y goza del carácter de notorio. ----------

[1] Mathely, Paul, "Le droit français des signes distinctives", p. 18, París, 1984.

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

Resolución N° 0531

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 482 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEDIBOSS", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 34435/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.----------

Que, en ese sentido, tal como lo expresa el autor Jorge Otamendi, el criterio con que se realiza el cotejo exige una mayor rigurosidad, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor. Es determinante para esta dependencia que cualquier consumidor que visualice la denominación pretendida por el solicitante la asociará con la marca propiedad de la oponente.----------

Que, de concederse la marca solicitada tal y como ha sido presentada a nombre de la firma TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A. se insertaría la duda en la mente del consumidor acerca del origen de los productos ofrecidos por el titular de la marca solicitada, creyendo que se encuentran vinculados a la empresa de DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. situación que acarrearía un innegable daño a la marca notoria y a los propios consumidores pues, a fin de cuentas, todo acto de consumo es ejecutado dentro de un innegable acto de confianza que deposita el consumidor frente a los proveedores. Y dentro de dicho círculo de comercialización, es obligación de la esta autoridad administrativa, conforme lo dispone el propio Art. 6 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, velar por el interés general de modo a evitar que prácticas desleales, expongan al sector más débil de la cadena de consumo.---

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: "*Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor*"[2] y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Así las cosas, en el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria. ----------

Que, adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: "*la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)*"[3] Y el Dr. Otamendi se refiere a la similitud conceptual de palabras, diciendo: "*En un interesante caso se declararon confundibles dos slogans: "El Banco que hace más por sus clientes" y "Su Banco hace más por usted". Dijo el tribunal que "presentan un mismo sentido ponderativo, con la particularidad de que ambas lo hacen con palabras similares*"[4].----------

Que, lo establecido en el Art. 15 de la Ley N° 1294/98, dice: *"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."* Al respecto, para el registro marcario lo determinante es

[2] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
[3] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 458.
[4] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 191.

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

Resolución N° 0531

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 482 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEDIBOSS", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 34435/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.----------

proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y claramente hay riesgo de confusión siempre que se pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, a la marca registrada.------

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 2 incisos f) y g), 15 y 81, inciso a) de la Ley N° 1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde revocar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas.--

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 482 de fecha 21 de julio de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"PEDIBOSS,** clase 38, **Acta N° 34435/2021**, solicitada a nombre de **TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0532

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 483 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEDIBOSS", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 34437/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.----------

Asunción, 25 JUL 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A.** contra la Resolución N° 483 de fecha 21 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 26 de julio de 2023 se presenta el representante convencional de la firma **DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 483 de fecha 21 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 16 de agosto de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 04 de octubre de 2023, el representante convencional de **DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A.** expresó agravios; en fecha 16 de enero de 2024, 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 "PEDIBOSS" solicitada para amparar los servicios de la clase 39, en base del registro de la marca "PEDIDOS YA" inscripta en las clases 35, 36, 39, 42, 43, por lo que corresponde a esta dirección determinar si las marcas son o no confundibles.../... Realizado el análisis sobre la procedencia o no del registro de la marca solicitada 'PEDIBOSS", ésta Dirección constata que la misma presenta caracteres gráficos y fonéticos disímiles con respecto a la marca de la oponente. En efecto, entre el signo solicitado PEDIBOSS y el registrado PEDIDOS YA no existen más aproximaciones que la común utilización de la raíz "PEDI".../...Poder distintivo de ambas marcas, vienen dado por sus respectivas desinencias.../... Las que confrontadas una con otra y unidas al plano de los conjuntos la diferencia se acentúa.../... Por lo que devienen claramente distinguibles.../...La marca solicitada es un signo registrable y distinguible de la marca oponente.../... Esta dirección considera que la presente solicitud de la marca "PEDIBOSS" no se halla incursa en las prohibiciones establecidas en el Artículo 2° de la Ley de Marcas N° 1294/98../... Reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para la obtención del derecho de la protección solicitada.../... En virtud de lo señalado, corresponde declarar improcedente la oposición deducida."*----------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"(...) Estas aseveraciones son una clara muestra del poco profundo análisis al que fue sometida esta oposición donde ni siquiera fueron debidamente consideradas las marcas de mi mandante que fueran invocadas como base de esta oposición.../... La presente oposición fue deducida en base a la marca PEDIDOS YA, registrada en nuestro país en la clase 39 (misma clase pedida), además en base a las marcas P PedidosYA Y ETIQUETA,*

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

Resolución N° 0532

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 483 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEDIBOSS", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 34437/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.----------

registrada en la clase 39, y P PEDIDOS YA Y ETIQUETA, registrada en las clases 36, 39, 42 y 43, todas las cuales forman parte de la familia de marcas de propiedad de mi mandante.../... Se desprende que mi mandante posee una amplia familia de marcas con la partícula PEDI y con el adverbio YA."../... Niego categóricamente que la marca PEDIBOSS, peticionada en estos autos, presente caracteres gráficos y fonéticos disímiles con respecto a las marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PedidosYA Y ETIQUETA de propiedad de mi mandante, tal como se afirma.../... A más de compartir la misma parte inicial o radical, guardan una muy extremada similitud en cuanto a las desinencias.../... La desinencia de uno de los elementos de las marcas de mi mandante corresponde a la partícula DOS, en tanto que la desinencia de la marca peticionada corresponde a la partícula BOSS, partículas que tienen un sonido muy similar y, por ende, confundibles.../... Si el poder distintivo de ambas marcas radica en la desinencia, la marca peticionada carece del mismo pues ambas desinencias son extremadamente similares, casi idénticas, sobre todo desde el plano fonético.../... Las marcas en conflicto no devienen claramente distinguibles.../... Las notorias semejanzas mencionadas, las mismas dejarán en el público consumidor una impresión extremadamente similar../... La marca solicitada evoca casi el mismo recuerdo que el dejado por las ya registradas, las de mi mandante.../... PEDIBOSS es una aplicación del teléfono.../... Disponible para modelos ANDROID y IOS, tal como lo es PEDIDOS YA, y como tal es notoriamente reconocida en el mundo.../...Cabe señalar que las marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PedidosYA Y ETIQUETA de mi mandante constituyen marcas que gozan de notoriedad y enorme fama, siendo por tanto, marcas que se acogen a los beneficios que le otorga el Convenio de París.../... Al momento de juzgar la posibilidad de confusión entre dos vocablos, se debe estar más a las semejanzas que a las diferencias existentes entre ellos../... Que antiguos empleados y trabajadores de la firma Pedidos Ya Paraguay S.A. y, más aún, su antiguo gerente de ventas.../... Poseía todo el know- how, el conocimiento necesario y la experiencia para montar una empresa casi idéntica a la de mi mandante.../... La peticionante se inspiró en PEDIDOS YA para crear su marca PEDIBOSS, demostrando de esta manera su mala fe.../... La marca solicitada no es producto de su imaginación..../...Se inspiró en las afamadas marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P Pedidos YA Y ETIQUETA.../...Ya registradas por mi mandante en nuestro país../... Demostrando a más de la mala fe, un afán de competencia desleal../... No mostró novedad ni originalidad al solicitar la marca PEDIBOSS.../... Por lo tanto, ruego a la Señora Directora, oportunamente dicte resolución revocando en todas sus partes la resolución N° 483/2023." -------

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

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. ----------

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca oponente **"PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA"** y la solicitud de registro de la marca **"PEDIBOSS"**, se evidencia que la parte principal de la denominación -PEDI- de la solicitante se encuentra reproducida íntegramente en la marca oponente. En ese sentido, tenemos que "PEDIBOSS" es muy similares a la marca registrada "PEDIDOS YA", diferenciándose simplemente la solicitante por la inclusión de la palabra "BOSS". En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna: ----------

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

Resolución N° 0532

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 483 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEDIBOSS", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 34437/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.----------

PEDIBOSS	(solicitada), y
PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA	(marcas oponentes)

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

Que, con respecto al riesgo de confusión, esta Administración está en total concordancia con las expresiones vertidas por el autor Jorge Otamendi, en su libro "Derecho de Marcas", Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires: *"El derecho del Intelectual o comerciante a la identificación y protección de su producto o mercancía mediante la marca de fábrica responde al propósito de evitar confusiones con los de otro productor o comerciante que podría verse beneficiarse con la actividad y honestidad ajena, y de facilitar, por otra parte, a los consumidores la adquisición de mercaderías sobre la base de su procedencia. Se ha dicho que hay confusión cuando cotejando una marca después de la otra dejan el mismo recuerdo, la misma impresión, aún cuando en los detalles existan diferencias".*----------

En tal sentido, el usuario o comprador podría caer en confusión indirecta pues, las marcas analizadas no solo presentan similitud ortográfica, sino que ambas operan en el mismo sector. Es decir, quien vea la marca solicitada "PEDIBOSS", automáticamente la asociará con la marca registrada "PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA , haciendo que el público consumidor considere que los servicios de las marcas en pugna pertenecen a la misma empresa, ya sea por el parecido de sus denominaciones o del producto en sí. En tal sentido, el Dr. Martínez Medrano se refiere a la confusión indirecta, diciendo: *"Igualmente existe confusión cuando el consumidor puede distinguir las marcas entre sí, pero creo que la segunda marca pertenece a la misma empresa que la primera (confusión indirecta)."*----------

Que, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca PEDIBOSS no podrá coexistir con la marca oponente PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA, con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los servicios prestados. Existe un elevadísimo riesgo de asociación o confusión indirecta, ya que estas marcas parecerían formar parte de la misma familia de marcas, es decir, que tienen el mismo origen y que son propiedad del mismo titular. ----------

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*"[1]. En ese sentido, la marca oponente PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA, registrada, es una marca de tecnología líder en Q-Commerce y delivery en toda Latinoamérica. Que, tenemos así, que la marca oponente, es una marca intensamente utilizada, de gran difusión según se desprende de la publicidad y página web oficial https://www.pedidosya.com.py/ y goza del carácter de notorio. ----------

[1] Mathely, Paul, "Le droit français des signes distinctives", p. 18, París, 1984.

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

Resolución N° 0532

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 483 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEDIBOSS", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 34437/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.----------

Que, en ese sentido, tal como lo expresa el autor Jorge Otamendi, el criterio con que se realiza el cotejo exige una mayor rigurosidad, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor. Es determinante para esta dependencia que cualquier consumidor que visualice la denominación pretendida por el solicitante la asociará con la marca propiedad de la oponente.----------

Que, de concederse la marca solicitada tal y como ha sido presentada a nombre de la firma TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A. se insertaría la duda en la mente del consumidor acerca del origen de los productos ofrecidos por el titular de la marca solicitada, creyendo que se encuentran vinculados a la empresa de DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. situación que acarrearía un innegable daño a la marca notoria y a los propios consumidores pues, a fin de cuentas, todo acto de consumo es ejecutado dentro de un innegable acto de confianza que deposita el consumidor frente a los proveedores. Y dentro de dicho círculo de comercialización, es obligación de la esta autoridad administrativa, conforme lo dispone el propio Art. 6 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, velar por el interés general de modo a evitar que prácticas desleales, expongan al sector más débil de la cadena de consumo.---

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: "*Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor*"[2] y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Así las cosas, en el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria. ----------

Que, adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: "*la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)*"[3] Y el Dr. Otamendi se refiere a la similitud conceptual de palabras, diciendo: "*En un interesante caso se declararon confundibles dos slogans: "El Banco que hace más por sus clientes" y "Su Banco hace más por usted". Dijo el tribunal que "presentan un mismo sentido ponderativo, con la particularidad de que ambas lo hacen con palabras similares*"[4].----------

Que, lo establecido en el Art. 15 de la Ley N° 1294/98, dice: *"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."* Al respecto, para el registro marcario lo determinante es

[2] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
[3] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 458.
[4] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 191.

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

Resolución N° 0532

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 483 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEDIBOSS", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 34437/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.----------

proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y claramente hay riesgo de confusión siempre que se pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, a la marca registrada.------

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 2 incisos f) y g), 15 y 81, inciso a) de la Ley N° 1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde revocar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas.--

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 483 de fecha 21 de julio de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"PEDIBOSS,** clase 39, **Acta N° 34437/2021**, solicitada a nombre de **TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0533

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 484 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEDIBOSS", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 34440/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.----------

Asunción, 25 JUL 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A.** contra la Resolución N° 484 de fecha 21 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 26 de julio de 2023 se presenta el representante convencional de la firma **DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 484 de fecha 21 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 16 de agosto de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 04 de octubre de 2023, el representante convencional de **DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A.** expresó agravios; en fecha 31 de enero de 2024, 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 "PEDIBOSS" solicitada para amparar los servicios de la clase 42, en base del registro de la marca "PEDIDOS YA" inscripta en las clases 35, 36, 39, 42, 43, por lo que corresponde a esta dirección determinar si las marcas son o no confundibles.../... Realizado el análisis sobre la procedencia o no del registro de la marca solicitada 'PEDIBOSS", ésta Dirección constata que la misma presenta caracteres gráficos y fonéticos disímiles con respecto a la marca de la oponente. En efecto, entre el signo solicitado PEDIBOSS y el registrado PEDIDOS YA no existen más aproximaciones que la común utilización de la raíz "PEDI".../...Poder distintivo de ambas marcas, vienen dado por sus respectivas desinencias.../... Las que confrontadas una con otra y unidas al plano de los conjuntos la diferencia se acentúa.../... Por lo que devienen claramente distinguibles.../...La marca solicitada es un signo registrable y distinguible de la marca oponente.../... Esta dirección considera que la presente solicitud de la marca "PEDIBOSS" no se halla incursa en las prohibiciones establecidas en el Artículo 2° de la Ley de Marcas N° 1294/98../... Reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para la obtención del derecho de la protección solicitada.../... En virtud de lo señalado, corresponde declarar improcedente la oposición deducida."*----------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"(...) Estas aseveraciones son una clara muestra del poco profundo análisis al que fue sometida esta oposición donde ni siquiera fueron debidamente consideradas las marcas de mi mandante que fueran invocadas como base de esta oposición.../... La presente oposición fue deducida en base a la marca PEDIDOS YA, registrada en nuestro país en la clase 42 (misma clase pedida), además en base a las marcas P PedidosYA Y ETIQUETA,*

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

Resolución N° 0533

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 484 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEDIBOSS", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 34440/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.----------

registrada en la clase 42, y P PEDIDOS YA Y ETIQUETA, registrada en las clases 36, 39, 42 y 43, todas las cuales forman parte de la familia de marcas de propiedad de mi mandante.../... Se desprende que mi mandante posee una amplia familia de marcas con la partícula PEDI y con el adverbio YA."...//... Niego categóricamente que la marca PEDIBOSS, peticionada en estos autos, presente caracteres gráficos y fonéticos disímiles con respecto a las marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PedidosYA Y ETIQUETA de propiedad de mi mandante, tal como se afirma.../... A más de compartir la misma parte inicial o radical, guardan una muy extremada similitud en cuanto a las desinencias.../... La desinencia de uno de los elementos de las marcas de mi mandante corresponde a la partícula DOS, en tanto que la desinencia de la marca peticionada corresponde a la partícula BOSS, partículas que tienen un sonido muy similar y, por ende, confundibles.../... Si el poder distintivo de ambas marcas radica en la desinencia, la marca peticionada carece del mismo pues ambas desinencias son extremadamente similares, casi idénticas, sobre todo desde el plano fonético.../... Las marcas en conflicto no devienen claramente distinguibles.../... Las notorias semejanzas mencionadas, las mismas dejarán en el público consumidor una impresión extremadamente similar../... La marca solicitada evoca casi el mismo recuerdo que el dejado por las ya registradas, las de mi mandante.../... PEDIBOSS es una aplicación del teléfono.../... Disponible para modelos ANDROID y IOS, tal como lo es PEDIDOS YA, y como tal es notoriamente reconocida en el mundo.../...Cabe señalar que las marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PedidosYA Y ETIQUETA de mi mandante constituyen marcas que gozan de notoriedad y enorme fama, siendo por tanto, marcas que se acogen a los beneficios que le otorga el Convenio de París.../... Al momento de juzgar la posibilidad de confusión entre dos vocablos, se debe estar más a las semejanzas que a las diferencias existentes entre ellos../... Que antiguos empleados y trabajadores de la firma Pedidos Ya Paraguay S.A. y, más aún, su antiguo gerente de ventas.../... Poseía todo el know- how, el conocimiento necesario y la experiencia para montar una empresa casi idéntica a la de mi mandante.../... La peticionante se inspiró en PEDIDOS YA para crear su marca PEDIBOSS, demostrando de esta manera su mala fe.../... La marca solicitada no es producto de su imaginación..../...Se inspiró en las afamadas marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P Pedidos YA Y ETIQUETA.../...Ya registradas por mi mandante en nuestro país../... Demostrando a más de la mala fe, un afán de competencia desleal../... No mostró novedad ni originalidad al solicitar la marca PEDIBOSS.../... Por lo tanto, ruego a la Señora Directora, oportunamente dicte resolución revocando en todas sus partes la resolución N° 484/2023." -------

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

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. ----------

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca oponente **"PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA"** y la solicitud de registro de la marca **"PEDIBOSS"**, se evidencia que la parte principal de la denominación -PEDI- de la solicitante se encuentra reproducida íntegramente en la marca oponente. En ese sentido, tenemos que "PEDIBOSS" es muy similar a la marca registrada "PEDIDOS YA", diferenciándose simplemente la solicitante por la inclusión de la palabra "BOSS". En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna: ----------

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

Resolución N° 0533

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 484 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEDIBOSS", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 34440/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.----------

PEDIBOSS	(solicitada), y
PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA	(marcas oponentes)

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

Que, con respecto al riesgo de confusión, esta Administración está en total concordancia con las expresiones vertidas por el autor Jorge Otamendi, en su libro "Derecho de Marcas", Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires: *"El derecho del Intelectual o comerciante a la identificación y protección de su producto o mercancía mediante la marca de fábrica responde al propósito de evitar confusiones con los de otro productor o comerciante que podría verse beneficiarse con la actividad y honestidad ajena, y de facilitar, por otra parte, a los consumidores la adquisición de mercaderías sobre la base de su procedencia. Se ha dicho que hay confusión cuando cotejando una marca después de la otra dejan el mismo recuerdo, la misma impresión, aún cuando en los detalles existan diferencias".*----------

En tal sentido, el usuario o comprador podría caer en confusión indirecta pues, las marcas analizadas no solo presentan similitud ortográfica, sino que ambas operan en el mismo sector. Es decir, quien vea la marca solicitada "PEDIBOSS", automáticamente la asociará con la marca registrada "PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA , haciendo que el público consumidor considere que los servicios de las marcas en pugna pertenecen a la misma empresa, ya sea por el parecido de sus denominaciones o del producto en sí. En tal sentido, el Dr. Martínez Medrano se refiere a la confusión indirecta, diciendo: *"Igualmente existe confusión cuando el consumidor puede distinguir las marcas entre sí, pero creo que la segunda marca pertenece a la misma empresa que la primera (confusión indirecta)."*----------

Que, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca PEDIBOSS no podrá coexistir con la marca oponente PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA, con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los servicios prestados. Existe un elevadísimo riesgo de asociación o confusión indirecta, ya que estas marcas parecerían formar parte de la misma familia de marcas, es decir, que tienen el mismo origen y que son propiedad del mismo titular. ----------

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"*[1]. En ese sentido, la marca oponente PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA, registrada, es una marca de tecnología líder en Q-Commerce y delivery en toda Latinoamérica. Que, tenemos así, que la marca oponente, es una marca intensamente utilizada, de gran difusión según se desprende de la publicidad y página web oficial https://www.pedidosya.com.py/ y goza del carácter de notorio.----------

[1] Mathely, Paul, "Le droit français des signes distinctives", p. 18, París, 1984.

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

Resolución N° 0533

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 484 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEDIBOSS", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 34440/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.----------

Que, en ese sentido, tal como lo expresa el autor Jorge Otamendi, el criterio con que se realiza el cotejo exige una mayor rigurosidad, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor. Es determinante para esta dependencia que cualquier consumidor que visualice la denominación pretendida por el solicitante la asociará con la marca propiedad de la oponente.----------

Que, de concederse la marca solicitada tal y como ha sido presentada a nombre de la firma TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A. se insertaría la duda en la mente del consumidor acerca del origen de los productos ofrecidos por el titular de la marca solicitada, creyendo que se encuentran vinculados a la empresa de DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. situación que acarrearía un innegable daño a la marca notoria y a los propios consumidores pues, a fin de cuentas, todo acto de consumo es ejecutado dentro de un innegable acto de confianza que deposita el consumidor frente a los proveedores. Y dentro de dicho círculo de comercialización, es obligación de la esta autoridad administrativa, conforme lo dispone el propio Art. 6 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, velar por el interés general de modo a evitar que prácticas desleales, expongan al sector más débil de la cadena de consumo.---

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: "*Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor*"[2] y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Así las cosas, en el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria. ----------

Que, adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: "*la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)*"[3] Y el Dr. Otamendi se refiere a la similitud conceptual de palabras, diciendo: "*En un interesante caso se declararon confundibles dos slogans: "El Banco que hace más por sus clientes" y "Su Banco hace más por usted". Dijo el tribunal que "presentan un mismo sentido ponderativo, con la particularidad de que ambas lo hacen con palabras similares*"[4].----------

Que, lo establecido en el Art. 15 de la Ley N° 1294/98, dice: *"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."* Al respecto, para el registro marcario lo determinante es

[2] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
[3] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 458.
[4] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 191.

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

Resolución N° 0533

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 484 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEDIBOSS", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 34440/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.----------

proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y claramente hay riesgo de confusión siempre que se pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, a la marca registrada.------

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 2 incisos f) y g), 15 y 81, inciso a) de la Ley N° 1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde revocar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas.--

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 484 de fecha 21 de julio de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"PEDIBOSS,** clase 42, **Acta N° 34440/2021**, solicitada a nombre de **TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0534

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 490 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEDIBOSS", CLASE 45, EXPEDIENTE N° 34442/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.----------

Asunción, 25 JUL 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A.** contra la Resolución N° 490 de fecha 24 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 27 de julio de 2023 se presenta el representante convencional de la firma **DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 490 de fecha 24 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 16 de agosto de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 10 de octubre de 2023, el representante convencional de **DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A.** expresó agravios; en fecha 16 de enero de 2024, 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 "PEDIBOSS" solicitada para amparar los servicios de la clase 45, en base del registro de la marca "PEDIDOS YA" inscripta en las clases 35, 36, 39, 42, 43, por lo que corresponde a esta dirección determinar si las marcas son o no confundibles.../... Realizado el análisis sobre la procedencia o no del registro de la marca solicitada 'PEDIBOSS", ésta Dirección constata que la misma presenta caracteres gráficos y fonéticos disímiles con respecto a la marca de la oponente. En efecto, entre el signo solicitado PEDIBOSS y el registrado PEDIDOS YA no existen más aproximaciones que la común utilización de la raíz "PEDI".../...Poder distintivo de ambas marcas, vienen dado por sus respectivas desinencias.../... Las que confrontadas una con otra y unidas al plano de los conjuntos la diferencia se acentúa.../... Por lo que devienen claramente distinguibles.../...La marca solicitada es un signo registrable y distinguible de la marca oponente.../... Esta dirección considera que la presente solicitud de la marca "PEDIBOSS" no se halla incursa en las prohibiciones establecidas en el Artículo 2° de la Ley de Marcas N° 1294/98../... Reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para la obtención del derecho de la protección solicitada.../... En virtud de lo señalado, corresponde declarar improcedente la oposición deducida."*----------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"(...) Estas aseveraciones son una clara muestra del poco profundo análisis al que fue sometida esta oposición donde ni siquiera fueron debidamente consideradas las marcas de mi mandante que fueran invocadas como base de esta oposición.../... La presente oposición fue deducida en base a la marca PEDIDOS YA, registrada en nuestro país en la clase 45 (misma clase pedida), además en base a las marcas P PedidosYA Y ETIQUETA,*

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

Resolución N° 0534

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 490 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEDIBOSS", CLASE 45, EXPEDIENTE N° 34442/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.----------

registrada en la clase 45, y P PEDIDOS YA Y ETIQUETA, registrada en las clases 36, 39, 42 y 43, todas las cuales forman parte de la familia de marcas de propiedad de mi mandante.../... Se desprende que mi mandante posee una amplia familia de marcas con la partícula PEDI y con el adverbio YA."...../... Niego categóricamente que la marca PEDIBOSS, peticionada en estos autos, presente caracteres gráficos y fonéticos disímiles con respecto a las marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PedidosYA Y ETIQUETA de propiedad de mi mandante, tal como se afirma.../... A más de compartir la misma parte inicial o radical, guardan una muy extremada similitud en cuanto a las desinencias.../... La desinencia de uno de los elementos de las marcas de mi mandante corresponde a la partícula DOS, en tanto que la desinencia de la marca peticionada corresponde a la partícula BOSS, partículas que tienen un sonido muy similar y, por ende, confundibles.../... Si el poder distintivo de ambas marcas radica en la desinencia, la marca peticionada carece del mismo pues ambas desinencias son extremadamente similares, casi idénticas, sobre todo desde el plano fonético.../... Las marcas en conflicto no devienen claramente distinguibles.../... Las notorias semejanzas mencionadas, las mismas dejarán en el público consumidor una impresión extremadamente similar../... La marca solicitada evoca casi el mismo recuerdo que el dejado por las ya registradas, las de mi mandante.../... PEDIBOSS es una aplicación del teléfono.../... Disponible para modelos ANDROID y IOS, tal como lo es PEDIDOS YA, y como tal es notoriamente reconocida en el mundo.../...Cabe señalar que las marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PedidosYA Y ETIQUETA de mi mandante constituyen marcas que gozan de notoriedad y enorme fama, siendo por tanto, marcas que se acogen a los beneficios que le otorga el Convenio de París.../... Al momento de juzgar la posibilidad de confusión entre dos vocablos, se debe estar más a las semejanzas que a las diferencias existentes entre ellos../... Que antiguos empleados y trabajadores de la firma Pedidos Ya Paraguay S.A. y, más aún, su antiguo gerente de ventas.../... Poseía todo el know- how, el conocimiento necesario y la experiencia para montar una empresa casi idéntica a la de mi mandante.../... La peticionante se inspiró en PEDIDOS YA para crear su marca PEDIBOSS, demostrando de esta manera su mala fe.../... La marca solicitada no es producto de su imaginación..../...Se inspiró en las afamadas marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P Pedidos YA Y ETIQUETA.../...Ya registradas por mi mandante en nuestro país../... Demostrando a más de la mala fe, un afán de competencia desleal../... No mostró novedad ni originalidad al solicitar la marca PEDIBOSS.../... Por lo tanto, ruego a la Señora Directora, oportunamente dicte resolución revocando en todas sus partes la resolución N° 490/2023." -------

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

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. ----------

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca oponente **"PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA"** y la solicitud de registro de la marca **"PEDIBOSS"**, se evidencia que la parte principal de la denominación -PEDI- de la solicitante se encuentra reproducida íntegramente en la marca oponente. En ese sentido, tenemos que "PEDIBOSS" es muy similares a la marca registrada "PEDIDOS YA", diferenciándose simplemente la solicitante por la inclusión de la palabra "BOSS". En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna: ----------

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

Resolución N° 0534

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 490 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEDIBOSS", CLASE 45, EXPEDIENTE N° 34442/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.----------

PEDIBOSS	(solicitada), y
PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA	(marcas oponentes)

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

Que, con respecto al riesgo de confusión, esta Administración está en total concordancia con las expresiones vertidas por el autor Jorge Otamendi, en su libro "Derecho de Marcas", Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires: *"El derecho del Intelectual o comerciante a la identificación y protección de su producto o mercancía mediante la marca de fábrica responde al propósito de evitar confusiones con los de otro productor o comerciante que podría verse beneficiarse con la actividad y honestidad ajena, y de facilitar, por otra parte, a los consumidores la adquisición de mercaderías sobre la base de su procedencia. Se ha dicho que hay confusión cuando cotejando una marca después de la otra dejan el mismo recuerdo, la misma impresión, aún cuando en los detalles existan diferencias".*----------

En tal sentido, el usuario o comprador podría caer en confusión indirecta pues, las marcas analizadas no solo presentan similitud ortográfica, sino que ambas operan en el mismo sector. Es decir, quien vea la marca solicitada "PEDIBOSS", automáticamente la asociará con la marca registrada "PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA , haciendo que el público consumidor considere que los servicios de las marcas en pugna pertenecen a la misma empresa, ya sea por el parecido de sus denominaciones o del producto en sí. En tal sentido, el Dr. Martínez Medrano se refiere a la confusión indirecta, diciendo: *"Igualmente existe confusión cuando el consumidor puede distinguir las marcas entre sí, pero creo que la segunda marca pertenece a la misma empresa que la primera (confusión indirecta)."*----------

Que, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca PEDIBOSS no podrá coexistir con la marca oponente PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA, con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los servicios prestados. Existe un elevadísimo riesgo de asociación o confusión indirecta, ya que estas marcas parecerían formar parte de la misma familia de marcas, es decir, que tienen el mismo origen y que son propiedad del mismo titular. ----------

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*"[1]. En ese sentido, la marca oponente PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA, registrada, es una marca de tecnología líder en Q-Commerce y delivery en toda Latinoamérica. Que, tenemos así, que la marca oponente, es una marca intensamente utilizada, de gran difusión según se desprende de la publicidad y página web oficial https://www.pedidosya.com.py/ y goza del carácter de notorio. ----------

[1] Mathely, Paul, "Le droit français des signes distinctives", p. 18, París, 1984.

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

Resolución N° 0534

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 490 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEDIBOSS", CLASE 45, EXPEDIENTE N° 34442/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.----------

Que, en ese sentido, tal como lo expresa el autor Jorge Otamendi, el criterio con que se realiza el cotejo exige una mayor rigurosidad, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor. Es determinante para esta dependencia que cualquier consumidor que visualice la denominación pretendida por el solicitante la asociará con la marca propiedad de la oponente.----------

Que, de concederse la marca solicitada tal y como ha sido presentada a nombre de la firma TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A. se insertaría la duda en la mente del consumidor acerca del origen de los productos ofrecidos por el titular de la marca solicitada, creyendo que se encuentran vinculados a la empresa de DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. situación que acarrearía un innegable daño a la marca notoria y a los propios consumidores pues, a fin de cuentas, todo acto de consumo es ejecutado dentro de un innegable acto de confianza que deposita el consumidor frente a los proveedores. Y dentro de dicho círculo de comercialización, es obligación de la esta autoridad administrativa, conforme lo dispone el propio Art. 6 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, velar por el interés general de modo a evitar que prácticas desleales, expongan al sector más débil de la cadena de consumo.---

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: "*Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor*"[2] y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Así las cosas, en el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria. ----------

Que, adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: "*la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)*"[3] Y el Dr. Otamendi se refiere a la similitud conceptual de palabras, diciendo: "*En un interesante caso se declararon confundibles dos slogans: "El Banco que hace más por sus clientes" y "Su Banco hace más por usted". Dijo el tribunal que "presentan un mismo sentido ponderativo, con la particularidad de que ambas lo hacen con palabras similares*"[4].----------

Que, lo establecido en el Art. 15 de la Ley N° 1294/98, dice: *"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."* Al respecto, para el registro marcario lo determinante es

[2] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
[3] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 458.
[4] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 191.

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0534

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 490 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEDIBOSS", CLASE 45, EXPEDIENTE N° 34442/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.----------

proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y claramente hay riesgo de confusión siempre que se pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, a la marca registrada.------

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 2 incisos f) y g), 15 y 81, inciso a) de la Ley N° 1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde revocar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas.--

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 490 de fecha 24 de julio de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"PEDIBOSS,** clase 45, **Acta N° 34442/2021**, solicitada a nombre de **TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0535

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 445 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEDILOBOSS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 35313/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.----------

Asunción, 25 JUL 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A.** contra la Resolución N° 445 de fecha 13 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 19 de julio de 2023 se presenta el representante convencional de la firma **DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 445 de fecha 13 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 04 de agosto de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 10 de octubre de 2023, el representante convencional de **DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A.** expresó agravios; en fecha 17 de enero de 2024, 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 "PEDILOBOSS" solicitada para amparar los servicios de la clase 35, en base del registro de la marca "PEDIDOS YA" inscripta en las clases 35, 36, 39, 42, 43, por lo que corresponde a esta dirección determinar si las marcas son o no confundibles.../... Realizado el análisis sobre la procedencia o no del registro de la marca solicitada 'PEDILOBOSS", ésta Dirección constata que la misma presenta caracteres gráficos y fonéticos disímiles con respecto a la marca de la oponente. En efecto, entre el signo solicitado PEDILOBOSS y el registrado PEDIDOS YA no existen más aproximaciones que la común utilización de la raíz "PEDI".../...Poder distintivo de ambas marcas, vienen dado por sus respectivas desinencias.../... Las que confrontadas una con otra y unidas al plano de los conjuntos la diferencia se acentúa.../... Por lo que devienen claramente distinguibles.../...La marca solicitada es un signo registrable y distinguible de la marca oponente.../... Esta dirección considera que la presente solicitud de la marca "PEDILOBOSS" no se halla incursa en las prohibiciones establecidas en el Artículo 2° de la Ley de Marcas N° 1294/98../... Reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para la obtención del derecho de la protección solicitada.../... En virtud de lo señalado, corresponde declarar improcedente la oposición deducida."*----------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"(...) Estas aseveraciones son una clara muestra del poco profundo análisis al que fue sometida esta oposición donde ni siquiera fueron debidamente consideradas las marcas de mi mandante que fueran invocadas como base de esta oposición.../... La presente oposición fue deducida en base a la marca PEDIDOS YA, registrada en nuestro país en la clase 35 (misma clase pedida), además en base a las marcas P PedidosYA Y ETIQUETA,*

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

Resolución N° 0535

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 445 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEDILOBOSS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 35313/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.----------

registrada en la CLASE 35, y P PEDIDOS YA Y ETIQUETA, registrada en las clases 36, 39, 42 y 43, todas las cuales forman parte de la familia de marcas de propiedad de mi mandante.../... Se desprende que mi mandante posee una amplia familia de marcas con la partícula PEDI y con el adverbio YA."..../... Niego categóricamente que la marca PEDILOBOSS, peticionada en estos autos, presente caracteres gráficos y fonéticos disímiles con respecto a las marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PedidosYA Y ETIQUETA de propiedad de mi mandante, tal como se afirma.../... A más de compartir la misma parte inicial o radical, guardan una muy extremada similitud en cuanto a las desinencias.../... La desinencia de uno de los elementos de las marcas de mi mandante corresponde a la partícula DOS, en tanto que la desinencia de la marca peticionada corresponde a la partícula BOSS, partículas que tienen un sonido muy similar y, por ende, confundibles.../... Aparte de sustituir la letra D de las marcas de mi mandante por la letra B agrega justamente en el medio de la denominación pedida la partícula LO lo cual no le otorga carácter diferencial suficiente.../... Si el poder distintivo de ambas marcas radica en la desinencia, la marca peticionada carece del mismo pues ambas desinencias son extremadamente similares, casi idénticas, sobre todo desde el plano fonético.../... Las marcas en conflicto no devienen claramente distinguibles.../... Las notorias semejanzas mencionadas, las mismas dejarán en el público consumidor una impresión extremadamente similar../... La marca solicitada evoca casi el mismo recuerdo que el dejado por las ya registradas, las de mi mandante.../... PEDILOBOSS es una aplicación del teléfono.../... Disponible para modelos ANDROID y IOS, tal como lo es PEDIDOS YA, y como tal es notoriamente reconocida en el mundo.../...Cabe señalar que las marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PedidosYA Y ETIQUETA de mi mandante constituyen marcas que gozan de notoriedad y enorme fama, siendo por tanto, marcas que se acogen a los beneficios que le otorga el Convenio de París.../... Al momento de juzgar la posibilidad de confusión entre dos vocablos, se debe estar más a las semejanzas que a las diferencias existentes entre ellos../... Que antiguos empleados y trabajadores de la firma Pedidos Ya Paraguay S.A. y, más aún, su antiguo gerente de ventas.../... Poseía todo el know- how, el conocimiento necesario y la experiencia para montar una empresa casi idéntica a la de mi mandante.../... La peticionante se inspiró en PEDIDOS YA para crear su marca PEDILOBOSS, demostrando de esta manera su mala fe.../... La marca solicitada no es producto de su imaginación..../...Se inspiró en las afamadas marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P Pedidos YA Y ETIQUETA.../...Ya registradas por mi mandante en nuestro país../... Demostrando a más de la mala fe, un afán de competencia desleal../... No mostró novedad ni originalidad al solicitar la marca PEDILOBOSS.../... Por lo tanto, ruego a la Señora Directora, oportunamente dicte resolución revocando en todas sus partes la resolución N° 445/2023." ----------

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

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. ----------

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca oponente **"PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA"** y la solicitud de registro de la marca **"PEDILOBOSS"**, se evidencia que la parte principal de la denominación -PEDI- de la solicitante se encuentra reproducida íntegramente en la marca oponente. En ese sentido, tenemos que "PEDILOBOSS" es muy similar a la marca registrada "PEDIDOS YA",

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

Resolución N° 0535

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 445 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEDILOBOSS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 35313/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.----------

diferenciándose simplemente la solicitante por la inclusión de la palabra "LOBOSS". En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna: ----------

PEDILOBOSS	(solicitada), y
PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA	(marcas oponentes)

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

Que, con respecto al riesgo de confusión, esta Administración está en total concordancia con las expresiones vertidas por el autor Jorge Otamendi, en su libro "Derecho de Marcas", Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires: *"El derecho del Intelectual o comerciante a la identificación y protección de su producto o mercancía mediante la marca de fábrica responde al propósito de evitar confusiones con los de otro productor o comerciante que podría verse beneficiarse con la actividad y honestidad ajena, y de facilitar, por otra parte, a los consumidores la adquisición de mercaderías sobre la base de su procedencia. Se ha dicho que hay confusión cuando cotejando una marca después de la otra dejan el mismo recuerdo, la misma impresión, aún cuando en los detalles existan diferencias".*----------

En tal sentido, el usuario o comprador podría caer en confusión indirecta pues, las marcas analizadas no solo presentan similitud ortográfica, sino que ambas operan en el mismo sector. Es decir, quien vea la marca solicitada "PEDILOBOSS", automáticamente la asociará con la marca registrada "PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA , haciendo que el público consumidor considere que los servicios de las marcas en pugna pertenecen a la misma empresa, ya sea por el parecido de sus denominaciones o del producto en sí. En tal sentido, el Dr. Martínez Medrano se refiere a la confusión indirecta, diciendo: *"Igualmente existe confusión cuando el consumidor puede distinguir las marcas entre sí, pero creo que la segunda marca pertenece a la misma empresa que la primera (confusión indirecta)."*----------

Que, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca PEDILOBOSS no podrá coexistir con la marca oponente PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA, con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los servicios prestados. Existe un elevadísimo riesgo de asociación o confusión indirecta, ya que estas marcas parecerían formar parte de la misma familia de marcas, es decir, que tienen el mismo origen y que son propiedad del mismo titular. ----------

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"*[1]. En ese sentido, la marca oponente PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA, registrada, es una marca de

[1] Mathely, Paul, "Le droit français des signes distinctives", p. 18, París, 1984.

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

tecnología líder en Q-Commerce y delivery en toda Latinoamérica. Que, tenemos así, que la marca oponente, es una marca intensamente utilizada, de gran difusión según se desprende de la publicidad y página web oficial https://www.pedidosya.com.py/ y goza del carácter de notorio. ----------

Que, en ese sentido, tal como lo expresa el autor Jorge Otamendi, el criterio con que se realiza el cotejo exige una mayor rigurosidad, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor. Es determinante para esta dependencia que cualquier consumidor que visualice la denominación pretendida por el solicitante la asociará con la marca propiedad de la oponente.----------

Que, de concederse la marca solicitada tal y como ha sido presentada a nombre de la firma TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A. se insertaría la duda en la mente del consumidor acerca del origen de los productos ofrecidos por el titular de la marca solicitada, creyendo que se encuentran vinculados a la empresa de DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. situación que acarrearía un innegable daño a la marca notoria y a los propios consumidores pues, a fin de cuentas, todo acto de consumo es ejecutado dentro de un innegable acto de confianza que deposita el consumidor frente a los proveedores. Y dentro de dicho círculo de comercialización, es obligación de la esta autoridad administrativa, conforme lo dispone el propio Art. 6 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, velar por el interés general de modo a evitar que prácticas desleales, expongan al sector más débil de la cadena de consumo.---

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: "*Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor*"[2] y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Así las cosas, en el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria. ----------

Que, adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: "*la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)*"[3] Y el Dr. Otamendi se refiere a la similitud conceptual de palabras, diciendo: "*En un interesante caso se declararon confundibles dos slogans: "El Banco que hace más por sus clientes" y "Su Banco hace más por usted". Dijo el tribunal que "presentan un mismo sentido ponderativo, con la particularidad de que ambas lo hacen con palabras similares*"[4].----------

Que, lo establecido en el Art. 15 de la Ley N° 1294/98, dice: *"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*

[2] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
[3] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 458.
[4] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 191.

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0535

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 445 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEDILOBOSS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 35313/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.----------

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." Al respecto, para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y claramente hay riesgo de confusión siempre que se pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, a la marca registrada.------

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 2 incisos f) y g), 15 y 81, inciso a) de la Ley N° 1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde revocar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas.--

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 445 de fecha 13 de julio de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"PEDILOBOSS,** clase 35, **Acta N° 35313/2021**, solicitada a nombre de **TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0536

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 446 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEDILOBOSS", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 35317/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.----------

Asunción, 25 JUL 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A.** contra la Resolución N° 446 de fecha 13 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 19 de julio de 2023 se presenta el representante convencional de la firma **DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 446 de fecha 13 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 04 de agosto de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 10 de octubre de 2023, el representante convencional de **DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A.** expresó agravios; en fecha 17 de enero de 2024, 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 "PEDILOBOSS" solicitada para amparar los servicios de la clase 36, en base del registro de la marca "PEDIDOS YA" inscripta en las clases 35, 36, 39, 42, 43, por lo que corresponde a esta dirección determinar si las marcas son o no confundibles.../... Realizado el análisis sobre la procedencia o no del registro de la marca solicitada 'PEDILOBOSS", ésta Dirección constata que la misma presenta caracteres gráficos y fonéticos disímiles con respecto a la marca de la oponente. En efecto, entre el signo solicitado PEDILOBOSS y el registrado PEDIDOS YA no existen más aproximaciones que la común utilización de la raíz "PEDI".../...Poder distintivo de ambas marcas, vienen dado por sus respectivas desinencias.../... Las que confrontadas una con otra y unidas al plano de los conjuntos la diferencia se acentúa.../... Por lo que devienen claramente distinguibles.../...La marca solicitada es un signo registrable y distinguible de la marca oponente.../... Esta dirección considera que la presente solicitud de la marca "PEDILOBOSS" no se halla incursa en las prohibiciones establecidas en el Artículo 2° de la Ley de Marcas N° 1294/98../... Reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para la obtención del derecho de la protección solicitada.../... En virtud de lo señalado, corresponde declarar improcedente la oposición deducida."*----------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"(...) Estas aseveraciones son una clara muestra del poco profundo análisis al que fue sometida esta oposición donde ni siquiera fueron debidamente consideradas las marcas de mi mandante que fueran invocadas como base de esta oposición.../... La presente oposición fue deducida en base a la marca PEDIDOS YA, registrada en nuestro país en la clase 36 (misma clase pedida), además en base a las marcas P PedidosYA Y ETIQUETA*

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

Resolución N° 0536

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 446 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEDILOBOSS", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 35317/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.----------

registrada en la clase 36, y P PEDIDOS YA Y ETIQUETA, registrada en las clases 36, 39, 42 y 43, todas las cuales forman parte de la familia de marcas de propiedad de mi mandante.../... Se desprende que mi mandante posee una amplia familia de marcas con la partícula PEDI y con el adverbio YA."../... Niego categóricamente que la marca PEDILOBOSS, peticionada en estos autos, presente caracteres gráficos y fonéticos disímiles con respecto a las marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PedidosYA Y ETIQUETA de propiedad de mi mandante, tal como se afirma.../... A más de compartir la misma parte inicial o radical, guardan una muy extremada similitud en cuanto a las desinencias.../... La desinencia de uno de los elementos de las marcas de mi mandante corresponde a la partícula DOS, en tanto que la desinencia de la marca peticionada corresponde a la partícula BOSS, partículas que tienen un sonido muy similar y, por ende, confundibles.../... Aparte de sustituir la letra D de las marcas de mi mandante por la letra B agrega justamente en el medio de la denominación pedida la partícula LO lo cual no le otorga carácter diferencial suficiente.../... Si el poder distintivo de ambas marcas radica en la desinencia, la marca peticionada carece del mismo pues ambas desinencias son extremadamente similares, casi idénticas, sobre todo desde el plano fonético.../... Las marcas en conflicto no devienen claramente distinguibles.../... Las notorias semejanzas mencionadas, las mismas dejarán en el público consumidor una impresión extremadamente similar../... La marca solicitada evoca casi el mismo recuerdo que el dejado por las ya registradas, las de mi mandante.../... PEDILOBOSS es una aplicación del teléfono.../... Disponible para modelos ANDROID y IOS, tal como lo es PEDIDOS YA, y como tal es notoriamente reconocida en el mundo.../...Cabe señalar que las marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PedidosYA Y ETIQUETA de mi mandante constituyen marcas que gozan de notoriedad y enorme fama, siendo por tanto, marcas que se acogen a los beneficios que le otorga el Convenio de París.../... Al momento de juzgar la posibilidad de confusión entre dos vocablos, se debe estar más a las semejanzas que a las diferencias existentes entre ellos../... Que antiguos empleados y trabajadores de la firma Pedidos Ya Paraguay S.A. y, más aún, su antiguo gerente de ventas.../... Poseía todo el know- how, el conocimiento necesario y la experiencia para montar una empresa casi idéntica a la de mi mandante.../... La peticionante se inspiró en PEDIDOS YA para crear su marca PEDILOBOSS, demostrando de esta manera su mala fe.../... La marca solicitada no es producto de su imaginación..../...Se inspiró en las afamadas marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P Pedidos YA Y ETIQUETA.../...Ya registradas por mi mandante en nuestro país../... Demostrando a más de la mala fe, un afán de competencia desleal../... No mostró novedad ni originalidad al solicitar la marca PEDILOBOSS.../... Por lo tanto, ruego a la Señora Directora, oportunamente dicte resolución revocando en todas sus partes la resolución N° 446/2023." ----------

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

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. ----------

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca oponente **"PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA"** y la solicitud de registro de la marca **"PEDILOBOSS"**, se evidencia que la parte principal de la denominación -PEDI- de la solicitante se encuentra reproducida íntegramente en la marca oponente. En ese sentido, tenemos que "PEDILOBOSS" es muy similar a la marca registrada "PEDIDOS YA",

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

Resolución N° 0536

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 446 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEDILOBOSS", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 35317/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.----------

diferenciándose simplemente la solicitante por la inclusión de la palabra "LOBOSS". En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna: ----------

PEDILOBOSS	(solicitada), y
PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA	(marcas oponentes)

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

Que, con respecto al riesgo de confusión, esta Administración está en total concordancia con las expresiones vertidas por el autor Jorge Otamendi, en su libro "Derecho de Marcas", Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires: *"El derecho del Intelectual o comerciante a la identificación y protección de su producto o mercancía mediante la marca de fábrica responde al propósito de evitar confusiones con los de otro productor o comerciante que podría verse beneficiarse con la actividad y honestidad ajena, y de facilitar, por otra parte, a los consumidores la adquisición de mercaderías sobre la base de su procedencia. Se ha dicho que hay confusión cuando cotejando una marca después de la otra dejan el mismo recuerdo, la misma impresión, aún cuando en los detalles existan diferencias".*----------

En tal sentido, el usuario o comprador podría caer en confusión indirecta pues, las marcas analizadas no solo presentan similitud ortográfica, sino que ambas operan en el mismo sector. Es decir, quien vea la marca solicitada "PEDILOBOSS", automáticamente la asociará con la marca registrada "PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA , haciendo que el público consumidor considere que los servicios de las marcas en pugna pertenecen a la misma empresa, ya sea por el parecido de sus denominaciones o del producto en sí. En tal sentido, el Dr. Martínez Medrano se refiere a la confusión indirecta, diciendo: *"Igualmente existe confusión cuando el consumidor puede distinguir las marcas entre sí, pero creo que la segunda marca pertenece a la misma empresa que la primera (confusión indirecta)."* ----------

Que, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca PEDILOBOSS no podrá coexistir con la marca oponente PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA, con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los servicios prestados. Existe un elevadísimo riesgo de asociación o confusión indirecta, ya que estas marcas parecerían formar parte de la misma familia de marcas, es decir, que tienen el mismo origen y que son propiedad del mismo titular. ----------

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*"[1]. En ese sentido, la marca oponente PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA, registrada, es una marca de

[1] Mathely, Paul, "Le droit français des signes distinctives", p. 18, París, 1984.

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

Resolución N° 0536

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 446 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEDILOBOSS", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 35317/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.----------

tecnología líder en Q-Commerce y delivery en toda Latinoamérica. Que, tenemos así, que la marca oponente, es una marca intensamente utilizada, de gran difusión según se desprende de la publicidad y página web oficial https://www.pedidosya.com.py/ y goza del carácter de notorio. ----------

Que, en ese sentido, tal como lo expresa el autor Jorge Otamendi, el criterio con que se realiza el cotejo exige una mayor rigurosidad, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor. Es determinante para esta dependencia que cualquier consumidor que visualice la denominación pretendida por el solicitante la asociará con la marca propiedad de la oponente.----------

Que, de concederse la marca solicitada tal y como ha sido presentada a nombre de la firma TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A. se insertaría la duda en la mente del consumidor acerca del origen de los productos ofrecidos por el titular de la marca solicitada, creyendo que se encuentran vinculados a la empresa de DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. situación que acarrearía un innegable daño a la marca notoria y a los propios consumidores pues, a fin de cuentas, todo acto de consumo es ejecutado dentro de un innegable acto de confianza que deposita el consumidor frente a los proveedores. Y dentro de dicho círculo de comercialización, es obligación de la esta autoridad administrativa, conforme lo dispone el propio Art. 6 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, velar por el interés general de modo a evitar que prácticas desleales, expongan al sector más débil de la cadena de consumo.---

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: "*Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor*"[2] y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Así las cosas, en el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria. ----------

Que, adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: "*la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)*"[3] Y el Dr. Otamendi se refiere a la similitud conceptual de palabras, diciendo: "*En un interesante caso se declararon confundibles dos slogans: "El Banco que hace más por sus clientes" y "Su Banco hace más por usted". Dijo el tribunal que "presentan un mismo sentido ponderativo, con la particularidad de que ambas lo hacen con palabras similares*"[4].----------

Que, lo establecido en el Art. 15 de la Ley N° 1294/98, dice: *"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*

[2] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
[3] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 458.
[4] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 191.

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0536

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 446 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEDILOBOSS", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 35317/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.----------

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." Al respecto, para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y claramente hay riesgo de confusión siempre que se pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, a la marca registrada.------

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 2 incisos f) y g), 15 y 81, inciso a) de la Ley N° 1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde revocar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas.--

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 446 de fecha 13 de julio de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"PEDILOBOSS,** clase 36, **Acta N° 35317/2021**, solicitada a nombre de **TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0537

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 447 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEDILOBOSS", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 35318/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.----------

Asunción, 25 JUL 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A.** contra la Resolución N° 447 de fecha 13 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 19 de julio de 2023 se presenta el representante convencional de la firma **DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 447 de fecha 13 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 04 de agosto de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 10 de octubre de 2023, el representante convencional de **DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A.** expresó agravios; en fecha 17 de enero de 2024, 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 "PEDILOBOSS" solicitada para amparar los servicios de la clase 38, en base del registro de la marca "PEDIDOS YA" inscripta en las clases 35, 36, 39, 42, 43, por lo que corresponde a esta dirección determinar si las marcas son o no confundibles.../... Realizado el análisis sobre la procedencia o no del registro de la marca solicitada 'PEDILOBOSS", ésta Dirección constata que la misma presenta caracteres gráficos y fonéticos disímiles con respecto a la marca de la oponente. En efecto, entre el signo solicitado PEDILOBOSS y el registrado PEDIDOS YA no existen más aproximaciones que la común utilización de la raíz "PEDI".../...Poder distintivo de ambas marcas, vienen dado por sus respectivas desinencias.../... Las que confrontadas una con otra y unidas al plano de los conjuntos la diferencia se acentúa.../... Por lo que devienen claramente distinguibles.../...La marca solicitada es un signo registrable y distinguible de la marca oponente.../... Esta dirección considera que la presente solicitud de la marca "PEDILOBOSS" no se halla incursa en las prohibiciones establecidas en el Artículo 2° de la Ley de Marcas N° 1294/98../... Reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para la obtención del derecho de la protección solicitada.../... En virtud de lo señalado, corresponde declarar improcedente la oposición deducida."*----------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"(...) Estas aseveraciones son una clara muestra del poco profundo análisis al que fue sometida esta oposición donde ni siquiera fueron debidamente consideradas las marcas de mi mandante que fueran invocadas como base de esta oposición.../... La presente oposición fue deducida en base a la marca PEDIDOS YA, registrada en nuestro país en la clase 38 (misma clase pedida), además en base a las marcas P PedidosYA Y ETIQUETA,*

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

Resolución N° 0537

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 447 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEDILOBOSS", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 35318/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.----------

registrada en la clase 38, y P PEDIDOS YA Y ETIQUETA, registrada en las clases 36, 39, 42 y 43, todas las cuales forman parte de la familia de marcas de propiedad de mi mandante.../... Se desprende que mi mandante posee una amplia familia de marcas con la partícula PEDI y con el adverbio YA."../... Niego categóricamente que la marca PEDILOBOSS, peticionada en estos autos, presente caracteres gráficos y fonéticos disímiles con respecto a las marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PedidosYA Y ETIQUETA de propiedad de mi mandante, tal como se afirma.../... A más de compartir la misma parte inicial o radical, guardan una muy extremada similitud en cuanto a las desinencias.../... La desinencia de uno de los elementos de las marcas de mi mandante corresponde a la partícula DOS, en tanto que la desinencia de la marca peticionada corresponde a la partícula BOSS, partículas que tienen un sonido muy similar y, por ende, confundibles.../... Aparte de sustituir la letra D de las marcas de mi mandante por la letra B agrega justamente en el medio de la denominación pedida la partícula LO lo cual no le otorga carácter diferencial suficiente.../... Si el poder distintivo de ambas marcas radica en la desinencia, la marca peticionada carece del mismo pues ambas desinencias son extremadamente similares, casi idénticas, sobre todo desde el plano fonético.../... Las marcas en conflicto no devienen claramente distinguibles.../... Las notorias semejanzas mencionadas, las mismas dejarán en el público consumidor una impresión extremadamente similar../... La marca solicitada evoca casi el mismo recuerdo que el dejado por las ya registradas, las de mi mandante.../... PEDILOBOSS es una aplicación del teléfono.../... Disponible para modelos ANDROID y IOS, tal como lo es PEDIDOS YA, y como tal es notoriamente reconocida en el mundo.../...Cabe señalar que las marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PedidosYA Y ETIQUETA de mi mandante constituyen marcas que gozan de notoriedad y enorme fama, siendo por tanto, marcas que se acogen a los beneficios que le otorga el Convenio de París.../... Al momento de juzgar la posibilidad de confusión entre dos vocablos, se debe estar más a las semejanzas que a las diferencias existentes entre ellos../... Que antiguos empleados y trabajadores de la firma Pedidos Ya Paraguay S.A. y, más aún, su antiguo gerente de ventas.../... Poseía todo el know- how, el conocimiento necesario y la experiencia para montar una empresa casi idéntica a la de mi mandante.../... La peticionante se inspiró en PEDIDOS YA para crear su marca PEDILOBOSS, demostrando de esta manera su mala fe.../... La marca solicitada no es producto de su imaginación..../...Se inspiró en las afamadas marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P Pedidos YA Y ETIQUETA.../...Ya registradas por mi mandante en nuestro país../... Demostrando a más de la mala fe, un afán de competencia desleal../... No mostró novedad ni originalidad al solicitar la marca PEDILOBOSS.../... Por lo tanto, ruego a la Señora Directora, oportunamente dicte resolución revocando en todas sus partes la resolución N° 447/2023." ----------

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

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. ----------

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca oponente **"PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA"** y la solicitud de registro de la marca **"PEDILOBOSS"**, se evidencia que la parte principal de la denominación -PEDI- de la solicitante se encuentra reproducida íntegramente en la marca oponente. En ese sentido, tenemos que "PEDILOBOSS" es muy similar a la marca registrada "PEDIDOS YA",

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

Resolución N° 0537

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 447 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEDILOBOSS", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 35318/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.----------

diferenciándose simplemente la solicitante por la inclusión de la palabra "LOBOSS". En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna: ----------

PEDILOBOSS	(solicitada), y
PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA	(marcas oponentes)

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

Que, con respecto al riesgo de confusión, esta Administración está en total concordancia con las expresiones vertidas por el autor Jorge Otamendi, en su libro "Derecho de Marcas", Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires: *"El derecho del Intelectual o comerciante a la identificación y protección de su producto o mercancía mediante la marca de fábrica responde al propósito de evitar confusiones con los de otro productor o comerciante que podría verse beneficiarse con la actividad y honestidad ajena, y de facilitar, por otra parte, a los consumidores la adquisición de mercaderías sobre la base de su procedencia. Se ha dicho que hay confusión cuando cotejando una marca después de la otra dejan el mismo recuerdo, la misma impresión, aún cuando en los detalles existan diferencias".*----------

En tal sentido, el usuario o comprador podría caer en confusión indirecta pues, las marcas analizadas no solo presentan similitud ortográfica, sino que ambas operan en el mismo sector. Es decir, quien vea la marca solicitada "PEDILOBOSS", automáticamente la asociará con la marca registrada "PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA , haciendo que el público consumidor considere que los servicios de las marcas en pugna pertenecen a la misma empresa, ya sea por el parecido de sus denominaciones o del producto en sí. En tal sentido, el Dr. Martínez Medrano se refiere a la confusión indirecta, diciendo: *"Igualmente existe confusión cuando el consumidor puede distinguir las marcas entre sí, pero creo que la segunda marca pertenece a la misma empresa que la primera (confusión indirecta)."* ----------

Que, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca PEDILOBOSS no podrá coexistir con la marca oponente PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA, con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los servicios prestados. Existe un elevadísimo riesgo de asociación o confusión indirecta, ya que estas marcas parecerían formar parte de la misma familia de marcas, es decir, que tienen el mismo origen y que son propiedad del mismo titular. ----------

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"*[1]. En ese sentido, la marca oponente PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA, registrada, es una marca de

[1] Mathely, Paul, "Le droit français des signes distinctives", p. 18, París, 1984.

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

Resolución N° 0537

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 447 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEDILOBOSS", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 35318/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.----------

tecnología líder en Q-Commerce y delivery en toda Latinoamérica. Que, tenemos así, que la marca oponente, es una marca intensamente utilizada, de gran difusión según se desprende de la publicidad y página web oficial https://www.pedidosya.com.py/ y goza del carácter de notorio. ----------

Que, en ese sentido, tal como lo expresa el autor Jorge Otamendi, el criterio con que se realiza el cotejo exige una mayor rigurosidad, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor. Es determinante para esta dependencia que cualquier consumidor que visualice la denominación pretendida por el solicitante la asociará con la marca propiedad de la oponente.----------

Que, de concederse la marca solicitada tal y como ha sido presentada a nombre de la firma TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A. se insertaría la duda en la mente del consumidor acerca del origen de los productos ofrecidos por el titular de la marca solicitada, creyendo que se encuentran vinculados a la empresa de DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. situación que acarrearía un innegable daño a la marca notoria y a los propios consumidores pues, a fin de cuentas, todo acto de consumo es ejecutado dentro de un innegable acto de confianza que deposita el consumidor frente a los proveedores. Y dentro de dicho círculo de comercialización, es obligación de la esta autoridad administrativa, conforme lo dispone el propio Art. 6 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, velar por el interés general de modo a evitar que prácticas desleales, expongan al sector más débil de la cadena de consumo.---

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: "*Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor*"[2] y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Así las cosas, en el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria. ----------

Que, adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: "*la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)*"[3] Y el Dr. Otamendi se refiere a la similitud conceptual de palabras, diciendo: "*En un interesante caso se declararon confundibles dos slogans: "El Banco que hace más por sus clientes" y "Su Banco hace más por usted". Dijo el tribunal que "presentan un mismo sentido ponderativo, con la particularidad de que ambas lo hacen con palabras similares*"[4].----------

Que, lo establecido en el Art. 15 de la Ley N° 1294/98, dice: *"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*

[2] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
[3] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 458.
[4] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 191.

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0537

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 447 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEDILOBOSS", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 35318/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.----------

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." Al respecto, para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y claramente hay riesgo de confusión siempre que se pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, a la marca registrada.------

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 2 incisos f) y g), 15 y 81, inciso a) de la Ley N° 1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde revocar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas.--

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 447 de fecha 13 de julio de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"PEDILOBOSS,** clase 38, **Acta N° 35318/2021**, solicitada a nombre de **TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0538

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 448 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEDILOBOSS", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 35320/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.----------

Asunción, 25 JUL 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A.** contra la Resolución N° 448 de fecha 13 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 19 de julio de 2023 se presenta el representante convencional de la firma **DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 448 de fecha 13 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 04 de agosto de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 10 de octubre de 2023, el representante convencional de **DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A.** expresó agravios; en fecha 17 de enero de 2024, 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 "PEDILOBOSS" solicitada para amparar los servicios de la clase 39, en base del registro de la marca "PEDIDOS YA" inscripta en las clases 35, 36, 39, 42, 43, por lo que corresponde a esta dirección determinar si las marcas son o no confundibles.../... Realizado el análisis sobre la procedencia o no del registro de la marca solicitada 'PEDILOBOSS", ésta Dirección constata que la misma presenta caracteres gráficos y fonéticos disímiles con respecto a la marca de la oponente. En efecto, entre el signo solicitado PEDILOBOSS y el registrado PEDIDOS YA no existen más aproximaciones que la común utilización de la raíz "PEDI".../...Poder distintivo de ambas marcas, vienen dado por sus respectivas desinencias.../... Las que confrontadas una con otra y unidas al plano de los conjuntos la diferencia se acentúa.../... Por lo que devienen claramente distinguibles.../...La marca solicitada es un signo registrable y distinguible de la marca oponente.../... Esta dirección considera que la presente solicitud de la marca "PEDILOBOSS" no se halla incursa en las prohibiciones establecidas en el Artículo 2° de la Ley de Marcas N° 1294/98../... Reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para la obtención del derecho de la protección solicitada.../... En virtud de lo señalado, corresponde declarar improcedente la oposición deducida."*----------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"(...) Estas aseveraciones son una clara muestra del poco profundo análisis al que fue sometida esta oposición donde ni siquiera fueron debidamente consideradas las marcas de mi mandante que fueran invocadas como base de esta oposición.../... La presente oposición fue deducida en base a la marca PEDIDOS YA, registrada en nuestro país en la clase 39 (misma clase pedida), además en base a las marcas P PedidosYA Y ETIQUETA.*

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

Resolución N° 0538

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 448 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEDILOBOSS", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 35320/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.----------

registrada en la clase 39, y P PEDIDOS YA Y ETIQUETA, registrada en las clases 36, 39, 42 y 43, todas las cuales forman parte de la familia de marcas de propiedad de mi mandante.../... Se desprende que mi mandante posee una amplia familia de marcas con la partícula PEDI y con el adverbio YA."../... Niego categóricamente que la marca PEDILOBOSS, peticionada en estos autos, presente caracteres gráficos y fonéticos disímiles con respecto a las marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PedidosYA Y ETIQUETA de propiedad de mi mandante, tal como se afirma.../... A más de compartir la misma parte inicial o radical, guardan una muy extremada similitud en cuanto a las desinencias.../... La desinencia de uno de los elementos de las marcas de mi mandante corresponde a la partícula DOS, en tanto que la desinencia de la marca peticionada corresponde a la partícula BOSS, partículas que tienen un sonido muy similar y, por ende, confundibles.../... Aparte de sustituir la letra D de las marcas de mi mandante por la letra B agrega justamente en el medio de la denominación pedida la partícula LO lo cual no le otorga carácter diferencial suficiente.../... Si el poder distintivo de ambas marcas radica en la desinencia, la marca peticionada carece del mismo pues ambas desinencias son extremadamente similares, casi idénticas, sobre todo desde el plano fonético.../... Las marcas en conflicto no devienen claramente distinguibles.../... Las notorias semejanzas mencionadas, las mismas dejarán en el público consumidor una impresión extremadamente similar../... La marca solicitada evoca casi el mismo recuerdo que el dejado por las ya registradas, las de mi mandante.../... PEDILOBOSS es una aplicación del teléfono.../... Disponible para modelos ANDROID y IOS, tal como lo es PEDIDOS YA, y como tal es notoriamente reconocida en el mundo.../...Cabe señalar que las marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PedidosYA Y ETIQUETA de mi mandante constituyen marcas que gozan de notoriedad y enorme fama, siendo por tanto, marcas que se acogen a los beneficios que le otorga el Convenio de París.../... Al momento de juzgar la posibilidad de confusión entre dos vocablos, se debe estar más a las semejanzas que a las diferencias existentes entre ellos../... Que antiguos empleados y trabajadores de la firma Pedidos Ya Paraguay S.A. y, más aún, su antiguo gerente de ventas.../... Poseía todo el know- how, el conocimiento necesario y la experiencia para montar una empresa casi idéntica a la de mi mandante.../... La peticionante se inspiró en PEDIDOS YA para crear su marca PEDILOBOSS, demostrando de esta manera su mala fe.../... La marca solicitada no es producto de su imaginación..../...Se inspiró en las afamadas marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P Pedidos YA Y ETIQUETA.../...Ya registradas por mi mandante en nuestro país../... Demostrando a más de la mala fe, un afán de competencia desleal../... No mostró novedad ni originalidad al solicitar la marca PEDILOBOSS.../... Por lo tanto, ruego a la Señora Directora, oportunamente dicte resolución revocando en todas sus partes la resolución N° 448/2023." ----------

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

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. ----------

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca oponente **"PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA"** y la solicitud de registro de la marca **"PEDILOBOSS"**, se evidencia que la parte principal de la denominación -PEDI- de la solicitante se encuentra reproducida íntegramente en la marca oponente. En ese sentido, tenemos que "PEDILOBOSS" es muy similar a la marca registrada "PEDIDOS YA",

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

Resolución N° 0538

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 448 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEDILOBOSS", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 35320/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.----------

diferenciándose simplemente la solicitante por la inclusión de la palabra "LOBOSS". En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna: ----------

PEDILOBOSS	(solicitada), y
PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA	(marcas oponentes)

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

Que, con respecto al riesgo de confusión, esta Administración está en total concordancia con las expresiones vertidas por el autor Jorge Otamendi, en su libro "Derecho de Marcas", Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires: *"El derecho del Intelectual o comerciante a la identificación y protección de su producto o mercancía mediante la marca de fábrica responde al propósito de evitar confusiones con los de otro productor o comerciante que podría verse beneficiarse con la actividad y honestidad ajena, y de facilitar, por otra parte, a los consumidores la adquisición de mercaderías sobre la base de su procedencia. Se ha dicho que hay confusión cuando cotejando una marca después de la otra dejan el mismo recuerdo, la misma impresión, aún cuando en los detalles existan diferencias".*----------

En tal sentido, el usuario o comprador podría caer en confusión indirecta pues, las marcas analizadas no solo presentan similitud ortográfica, sino que ambas operan en el mismo sector. Es decir, quien vea la marca solicitada "PEDILOBOSS", automáticamente la asociará con la marca registrada "PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA , haciendo que el público consumidor considere que los servicios de las marcas en pugna pertenecen a la misma empresa, ya sea por el parecido de sus denominaciones o del producto en sí. En tal sentido, el Dr. Martínez Medrano se refiere a la confusión indirecta, diciendo: *"Igualmente existe confusión cuando el consumidor puede distinguir las marcas entre sí, pero creo que la segunda marca pertenece a la misma empresa que la primera (confusión indirecta)."* ----------

Que, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca PEDILOBOSS no podrá coexistir con la marca oponente PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA, con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los servicios prestados. Existe un elevadísimo riesgo de asociación o confusión indirecta, ya que estas marcas parecerían formar parte de la misma familia de marcas, es decir, que tienen el mismo origen y que son propiedad del mismo titular. ----------

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"*[1]. En ese sentido, la marca oponente PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA, registrada, es una marca de

[1] Mathely, Paul, "Le droit français des signes distinctives", p. 18, París, 1984.

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

tecnología líder en Q-Commerce y delivery en toda Latinoamérica. Que, tenemos así, que la marca oponente, es una marca intensamente utilizada, de gran difusión según se desprende de la publicidad y página web oficial https://www.pedidosya.com.py/ y goza del carácter de notorio. ----------

Que, en ese sentido, tal como lo expresa el autor Jorge Otamendi, el criterio con que se realiza el cotejo exige una mayor rigurosidad, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor. Es determinante para esta dependencia que cualquier consumidor que visualice la denominación pretendida por el solicitante la asociará con la marca propiedad de la oponente.----------

Que, de concederse la marca solicitada tal y como ha sido presentada a nombre de la firma TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A. se insertaría la duda en la mente del consumidor acerca del origen de los productos ofrecidos por el titular de la marca solicitada, creyendo que se encuentran vinculados a la empresa de DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. situación que acarrearía un innegable daño a la marca notoria y a los propios consumidores pues, a fin de cuentas, todo acto de consumo es ejecutado dentro de un innegable acto de confianza que deposita el consumidor frente a los proveedores. Y dentro de dicho círculo de comercialización, es obligación de la esta autoridad administrativa, conforme lo dispone el propio Art. 6 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, velar por el interés general de modo a evitar que prácticas desleales, expongan al sector más débil de la cadena de consumo.---

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: "*Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor*"[2] y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Así las cosas, en el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria. ----------

Que, adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: "*la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)*"[3] Y el Dr. Otamendi se refiere a la similitud conceptual de palabras, diciendo: "*En un interesante caso se declararon confundibles dos slogans: "El Banco que hace más por sus clientes" y "Su Banco hace más por usted". Dijo el tribunal que "presentan un mismo sentido ponderativo, con la particularidad de que ambas lo hacen con palabras similares*"[4].----------

Que, lo establecido en el Art. 15 de la Ley N° 1294/98, dice: *"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*

[2] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
[3] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 458.
[4] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 191.

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0538

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 448 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEDILOBOSS", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 35320/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.----------

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." Al respecto, para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y claramente hay riesgo de confusión siempre que se pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, a la marca registrada.------

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 2 incisos f) y g), 15 y 81, inciso a) de la Ley N° 1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde revocar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas.--

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 448 de fecha 13 de julio de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"PEDILOBOSS,** clase 39, **Acta N° 35320/2021**, solicitada a nombre de **TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0539

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 449 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEDILOBOSS", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 35331/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.----------

Asunción, 25 JUL 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A.** contra la Resolución N° 449 de fecha 13 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 19 de julio de 2023 se presenta el representante convencional de la firma **DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 449 de fecha 13 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 04 de agosto de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 10 de octubre de 2023, el representante convencional de **DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A.** expresó agravios; en fecha 17 de enero de 2024, 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 "PEDILOBOSS" solicitada para amparar los servicios de la clase 42, en base del registro de la marca "PEDIDOS YA" inscripta en las clases 35, 36, 39, 42, 43, por lo que corresponde a esta dirección determinar si las marcas son o no confundibles.../... Realizado el análisis sobre la procedencia o no del registro de la marca solicitada 'PEDILOBOSS", ésta Dirección constata que la misma presenta caracteres gráficos y fonéticos disímiles con respecto a la marca de la oponente. En efecto, entre el signo solicitado PEDILOBOSS y el registrado PEDIDOS YA no existen más aproximaciones que la común utilización de la raíz "PEDI".../...Poder distintivo de ambas marcas, vienen dado por sus respectivas desinencias.../... Las que confrontadas una con otra y unidas al plano de los conjuntos la diferencia se acentúa.../... Por lo que devienen claramente distinguibles.../...La marca solicitada es un signo registrable y distinguible de la marca oponente.../... Esta dirección considera que la presente solicitud de la marca "PEDILOBOSS" no se halla incursa en las prohibiciones establecidas en el Artículo 2° de la Ley de Marcas N° 1294/98../... Reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para la obtención del derecho de la protección solicitada.../... En virtud de lo señalado, corresponde declarar improcedente la oposición deducida."*----------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"(...) Estas aseveraciones son una clara muestra del poco profundo análisis al que fue sometida esta oposición donde ni siquiera fueron debidamente consideradas las marcas de mi mandante que fueran invocadas como base de esta oposición.../... La presente oposición fue deducida en base a la marca PEDIDOS YA, registrada en nuestro país en la clase 42 (misma clase pedida), además en base a las marcas P PedidosYA Y ETIQUETA,*

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

Resolución N° 0539

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 449 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEDILOBOSS", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 35331/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.----------

registrada en la clase 42, y P PEDIDOS YA Y ETIQUETA, registrada en las clases 36, 39, 42 y 43, todas las cuales forman parte de la familia de marcas de propiedad de mi mandante.../... Se desprende que mi mandante posee una amplia familia de marcas con la partícula PEDI y con el adverbio YA."...../... Niego categóricamente que la marca PEDILOBOSS, peticionada en estos autos, presente caracteres gráficos y fonéticos disímiles con respecto a las marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PedidosYA Y ETIQUETA de propiedad de mi mandante, tal como se afirma.../... A más de compartir la misma parte inicial o radical, guardan una muy extremada similitud en cuanto a las desinencias.../... La desinencia de uno de los elementos de las marcas de mi mandante corresponde a la partícula DOS, en tanto que la desinencia de la marca peticionada corresponde a la partícula BOSS, partículas que tienen un sonido muy similar y, por ende, confundibles.../... Aparte de sustituir la letra D de las marcas de mi mandante por la letra B agrega justamente en el medio de la denominación pedida la partícula LO lo cual no le otorga carácter diferencial suficiente.../... Si el poder distintivo de ambas marcas radica en la desinencia, la marca peticionada carece del mismo pues ambas desinencias son extremadamente similares, casi idénticas, sobre todo desde el plano fonético.../... Las marcas en conflicto no devienen claramente distinguibles.../... Las notorias semejanzas mencionadas, las mismas dejarán en el público consumidor una impresión extremadamente similar../... La marca solicitada evoca casi el mismo recuerdo que el dejado por las ya registradas, las de mi mandante.../... PEDILOBOSS es una aplicación del teléfono.../... Disponible para modelos ANDROID y IOS, tal como lo es PEDIDOS YA, y como tal es notoriamente reconocida en el mundo.../...Cabe señalar que las marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PedidosYA Y ETIQUETA de mi mandante constituyen marcas que gozan de notoriedad y enorme fama, siendo por tanto, marcas que se acogen a los beneficios que le otorga el Convenio de París.../... Al momento de juzgar la posibilidad de confusión entre dos vocablos, se debe estar más a las semejanzas que a las diferencias existentes entre ellos../... Que antiguos empleados y trabajadores de la firma Pedidos Ya Paraguay S.A. y, más aún, su antiguo gerente de ventas.../... Poseía todo el know- how, el conocimiento necesario y la experiencia para montar una empresa casi idéntica a la de mi mandante.../... La peticionante se inspiró en PEDIDOS YA para crear su marca PEDILOBOSS, demostrando de esta manera su mala fe.../... La marca solicitada no es producto de su imaginación..../...Se inspiró en las afamadas marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P Pedidos YA Y ETIQUETA.../...Ya registradas por mi mandante en nuestro país../... Demostrando a más de la mala fe, un afán de competencia desleal../... No mostró novedad ni originalidad al solicitar la marca PEDILOBOSS.../... Por lo tanto, ruego a la Señora Directora, oportunamente dicte resolución revocando en todas sus partes la resolución N° 449/2023." ----------

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

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. ----------

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca oponente **"PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA"** y la solicitud de registro de la marca **"PEDILOBOSS"**, se evidencia que la parte principal de la denominación -PEDI- de la solicitante se encuentra reproducida íntegramente en la marca oponente. En ese sentido, tenemos que "PEDILOBOSS" es muy similar a la marca registrada "PEDIDOS YA",

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

Resolución N° 0539

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 449 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEDILOBOSS", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 35331/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.----------

diferenciándose simplemente la solicitante por la inclusión de la palabra "LOBOSS". En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna: ----------

PEDILOBOSS	(solicitada), y
PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA	(marcas oponentes)

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

Que, con respecto al riesgo de confusión, esta Administración está en total concordancia con las expresiones vertidas por el autor Jorge Otamendi, en su libro "Derecho de Marcas", Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires: *"El derecho del Intelectual o comerciante a la identificación y protección de su producto o mercancía mediante la marca de fábrica responde al propósito de evitar confusiones con los de otro productor o comerciante que podría verse beneficiarse con la actividad y honestidad ajena, y de facilitar, por otra parte, a los consumidores la adquisición de mercaderías sobre la base de su procedencia. Se ha dicho que hay confusión cuando cotejando una marca después de la otra dejan el mismo recuerdo, la misma impresión, aún cuando en los detalles existan diferencias".*----------

En tal sentido, el usuario o comprador podría caer en confusión indirecta pues, las marcas analizadas no solo presentan similitud ortográfica, sino que ambas operan en el mismo sector. Es decir, quien vea la marca solicitada "PEDILOBOSS", automáticamente la asociará con la marca registrada "PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA , haciendo que el público consumidor considere que los servicios de las marcas en pugna pertenecen a la misma empresa, ya sea por el parecido de sus denominaciones o del producto en sí. En tal sentido, el Dr. Martínez Medrano se refiere a la confusión indirecta, diciendo: *"Igualmente existe confusión cuando el consumidor puede distinguir las marcas entre sí, pero creo que la segunda marca pertenece a la misma empresa que la primera (confusión indirecta)."* ----------

Que, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca PEDILOBOSS no podrá coexistir con la marca oponente PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA, con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los servicios prestados. Existe un elevadísimo riesgo de asociación o confusión indirecta, ya que estas marcas parecerían formar parte de la misma familia de marcas, es decir, que tienen el mismo origen y que son propiedad del mismo titular. ----------

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"*[1]. En ese sentido, la marca oponente PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA, registrada, es una marca de

[1] Mathely, Paul, "Le droit français des signes distinctives", p. 18, París, 1984.

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

tecnología líder en Q-Commerce y delivery en toda Latinoamérica. Que, tenemos así, que la marca oponente, es una marca intensamente utilizada, de gran difusión según se desprende de la publicidad y página web oficial https://www.pedidosya.com.py/ y goza del carácter de notorio. ----------

Que, en ese sentido, tal como lo expresa el autor Jorge Otamendi, el criterio con que se realiza el cotejo exige una mayor rigurosidad, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor. Es determinante para esta dependencia que cualquier consumidor que visualice la denominación pretendida por el solicitante la asociará con la marca propiedad de la oponente.----------

Que, de concederse la marca solicitada tal y como ha sido presentada a nombre de la firma TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A. se insertaría la duda en la mente del consumidor acerca del origen de los productos ofrecidos por el titular de la marca solicitada, creyendo que se encuentran vinculados a la empresa de DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. situación que acarrearía un innegable daño a la marca notoria y a los propios consumidores pues, a fin de cuentas, todo acto de consumo es ejecutado dentro de un innegable acto de confianza que deposita el consumidor frente a los proveedores. Y dentro de dicho círculo de comercialización, es obligación de la esta autoridad administrativa, conforme lo dispone el propio Art. 6 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, velar por el interés general de modo a evitar que prácticas desleales, expongan al sector más débil de la cadena de consumo.---

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: "*Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor*"[2] y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Así las cosas, en el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria. ----------

Que, adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: "*la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)*"[3] Y el Dr. Otamendi se refiere a la similitud conceptual de palabras, diciendo: "*En un interesante caso se declararon confundibles dos slogans: "El Banco que hace más por sus clientes" y "Su Banco hace más por usted". Dijo el tribunal que "presentan un mismo sentido ponderativo, con la particularidad de que ambas lo hacen con palabras similares*"[4].----------

Que, lo establecido en el Art. 15 de la Ley N° 1294/98, dice: *"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*

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

[2] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
[3] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 458.
[4] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 191.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0539

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 449 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEDILOBOSS", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 35331/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.----------

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." Al respecto, para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y claramente hay riesgo de confusión siempre que se pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, a la marca registrada.------

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 2 incisos f) y g), 15 y 81, inciso a) de la Ley N° 1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde revocar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas.--

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 449 de fecha 13 de julio de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"PEDILOBOSS,** clase 42, **Acta N° 35331/2021**, solicitada a nombre de **TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0540

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 450 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEDILOBOSS", CLASE 45, EXPEDIENTE N° 35334/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.----------

Asunción, 25 JUL 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A.** contra la Resolución N° 450 de fecha 13 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 19 de julio de 2023 se presenta el representante convencional de la firma **DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 450 de fecha 13 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 04 de agosto de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 10 de octubre de 2023, el representante convencional de **DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A.** expresó agravios; en fecha 17 de enero de 2024, 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 "PEDILOBOSS" solicitada para amparar los servicios de la clase 45, en base del registro de la marca "PEDIDOS YA" inscripta en las clases 35, 36, 39, 42, 43, por lo que corresponde a esta dirección determinar si las marcas son o no confundibles.../... Realizado el análisis sobre la procedencia o no del registro de la marca solicitada 'PEDILOBOSS", ésta Dirección constata que la misma presenta caracteres gráficos y fonéticos disímiles con respecto a la marca de la oponente. En efecto, entre el signo solicitado PEDILOBOSS y el registrado PEDIDOS YA no existen más aproximaciones que la común utilización de la raíz "PEDI".../...Poder distintivo de ambas marcas, vienen dado por sus respectivas desinencias.../... Las que confrontadas una con otra y unidas al plano de los conjuntos la diferencia se acentúa.../... Por lo que devienen claramente distinguibles.../...La marca solicitada es un signo registrable y distinguible de la marca oponente.../... Esta dirección considera que la presente solicitud de la marca "PEDILOBOSS" no se halla incursa en las prohibiciones establecidas en el Artículo 2° de la Ley de Marcas N° 1294/98../... Reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para la obtención del derecho de la protección solicitada.../... En virtud de lo señalado, corresponde declarar improcedente la oposición deducida."*----------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"(...) Estas aseveraciones son una clara muestra del poco profundo análisis al que fue sometida esta oposición donde ni siquiera fueron debidamente consideradas las marcas de mi mandante que fueran invocadas como base de esta oposición.../... La presente oposición fue deducida en base a la marca PEDIDOS YA, registrada en nuestro país en la clase 45 (misma clase pedida), además en base a las marcas P PedidosYA Y ETIQUETA,*

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

Resolución N° 0540

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 450 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEDILOBOSS", CLASE 45, EXPEDIENTE N° 35334/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.----------

registrada en la clase 45, y P PEDIDOS YA Y ETIQUETA, registrada en las clases 36, 39, 42 y 43, todas las cuales forman parte de la familia de marcas de propiedad de mi mandante.../... Se desprende que mi mandante posee una amplia familia de marcas con la partícula PEDI y con el adverbio YA."../... Niego categóricamente que la marca PEDILOBOSS, peticionada en estos autos, presente caracteres gráficos y fonéticos disímiles con respecto a las marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PedidosYA Y ETIQUETA de propiedad de mi mandante, tal como se afirma.../... A más de compartir la misma parte inicial o radical, guardan una muy extremada similitud en cuanto a las desinencias.../... La desinencia de uno de los elementos de las marcas de mi mandante corresponde a la partícula DOS, en tanto que la desinencia de la marca peticionada corresponde a la partícula BOSS, partículas que tienen un sonido muy similar y, por ende, confundibles.../... Aparte de sustituir la letra D de las marcas de mi mandante por la letra B agrega justamente en el medio de la denominación pedida la partícula LO lo cual no le otorga carácter diferencial suficiente.../... Si el poder distintivo de ambas marcas radica en la desinencia, la marca peticionada carece del mismo pues ambas desinencias son extremadamente similares, casi idénticas, sobre todo desde el plano fonético.../... Las marcas en conflicto no devienen claramente distinguibles.../... Las notorias semejanzas mencionadas, las mismas dejarán en el público consumidor una impresión extremadamente similar../... La marca solicitada evoca casi el mismo recuerdo que el dejado por las ya registradas, las de mi mandante.../... PEDILOBOSS es una aplicación del teléfono.../... Disponible para modelos ANDROID y IOS, tal como lo es PEDIDOS YA, y como tal es notoriamente reconocida en el mundo.../...Cabe señalar que las marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PedidosYA Y ETIQUETA de mi mandante constituyen marcas que gozan de notoriedad y enorme fama, siendo por tanto, marcas que se acogen a los beneficios que le otorga el Convenio de París.../... Al momento de juzgar la posibilidad de confusión entre dos vocablos, se debe estar más a las semejanzas que a las diferencias existentes entre ellos../... Que antiguos empleados y trabajadores de la firma Pedidos Ya Paraguay S.A. y, más aún, su antiguo gerente de ventas.../... Poseía todo el know- how, el conocimiento necesario y la experiencia para montar una empresa casi idéntica a la de mi mandante.../... La peticionante se inspiró en PEDIDOS YA para crear su marca PEDILOBOSS, demostrando de esta manera su mala fe.../... La marca solicitada no es producto de su imaginación..../...Se inspiró en las afamadas marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P Pedidos YA Y ETIQUETA.../...Ya registradas por mi mandante en nuestro país../... Demostrando a más de la mala fe, un afán de competencia desleal../... No mostró novedad ni originalidad al solicitar la marca PEDILOBOSS.../... Por lo tanto, ruego a la Señora Directora, oportunamente dicte resolución revocando en todas sus partes la resolución N° 450/2023." ----------

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

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. ----------

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca oponente **"PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA"** y la solicitud de registro de la marca **"PEDILOBOSS"**, se evidencia que la parte principal de la denominación -PEDI- de la solicitante se encuentra reproducida íntegramente en la marca oponente. En ese sentido, tenemos que "PEDILOBOSS" es muy similar a la marca registrada "PEDIDOS YA",

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

Resolución N° 0540

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 450 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEDILOBOSS", CLASE 45, EXPEDIENTE N° 35334/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.----------

diferenciándose simplemente la solicitante por la inclusión de la palabra "LOBOSS". En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna: ----------

PEDILOBOSS	(solicitada), y
PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA	(marcas oponentes)

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

Que, con respecto al riesgo de confusión, esta Administración está en total concordancia con las expresiones vertidas por el autor Jorge Otamendi, en su libro "Derecho de Marcas", Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires: *"El derecho del Intelectual o comerciante a la identificación y protección de su producto o mercancía mediante la marca de fábrica responde al propósito de evitar confusiones con los de otro productor o comerciante que podría verse beneficiarse con la actividad y honestidad ajena, y de facilitar, por otra parte, a los consumidores la adquisición de mercaderías sobre la base de su procedencia. Se ha dicho que hay confusión cuando cotejando una marca después de la otra dejan el mismo recuerdo, la misma impresión, aún cuando en los detalles existan diferencias".*----------

En tal sentido, el usuario o comprador podría caer en confusión indirecta pues, las marcas analizadas no solo presentan similitud ortográfica, sino que ambas operan en el mismo sector. Es decir, quien vea la marca solicitada "PEDILOBOSS", automáticamente la asociará con la marca registrada "PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA , haciendo que el público consumidor considere que los servicios de las marcas en pugna pertenecen a la misma empresa, ya sea por el parecido de sus denominaciones o del producto en sí. En tal sentido, el Dr. Martínez Medrano se refiere a la confusión indirecta, diciendo: *"Igualmente existe confusión cuando el consumidor puede distinguir las marcas entre sí, pero creo que la segunda marca pertenece a la misma empresa que la primera (confusión indirecta)."* ----------

Que, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca PEDILOBOSS no podrá coexistir con la marca oponente PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA, con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los servicios prestados. Existe un elevadísimo riesgo de asociación o confusión indirecta, ya que estas marcas parecerían formar parte de la misma familia de marcas, es decir, que tienen el mismo origen y que son propiedad del mismo titular. ----------

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"*[1]. En ese sentido, la marca oponente PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA, registrada, es una marca de

[1] Mathely, Paul, "Le droit français des signes distinctives", p. 18, París, 1984.

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

Resolución N° 0540

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 450 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEDILOBOSS", CLASE 45, EXPEDIENTE N° 35334/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.----------

tecnología líder en Q-Commerce y delivery en toda Latinoamérica. Que, tenemos así, que la marca oponente, es una marca intensamente utilizada, de gran difusión según se desprende de la publicidad y página web oficial https://www.pedidosya.com.py/ y goza del carácter de notorio. ----------

Que, en ese sentido, tal como lo expresa el autor Jorge Otamendi, el criterio con que se realiza el cotejo exige una mayor rigurosidad, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor. Es determinante para esta dependencia que cualquier consumidor que visualice la denominación pretendida por el solicitante la asociará con la marca propiedad de la oponente.----------

Que, de concederse la marca solicitada tal y como ha sido presentada a nombre de la firma TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A. se insertaría la duda en la mente del consumidor acerca del origen de los productos ofrecidos por el titular de la marca solicitada, creyendo que se encuentran vinculados a la empresa de DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. situación que acarrearía un innegable daño a la marca notoria y a los propios consumidores pues, a fin de cuentas, todo acto de consumo es ejecutado dentro de un innegable acto de confianza que deposita el consumidor frente a los proveedores. Y dentro de dicho círculo de comercialización, es obligación de la esta autoridad administrativa, conforme lo dispone el propio Art. 6 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, velar por el interés general de modo a evitar que prácticas desleales, expongan al sector más débil de la cadena de consumo.---

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: "*Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor*"[2] y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Así las cosas, en el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria. ----------

Que, adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: "*la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)*"[3] Y el Dr. Otamendi se refiere a la similitud conceptual de palabras, diciendo: "*En un interesante caso se declararon confundibles dos slogans: "El Banco que hace más por sus clientes" y "Su Banco hace más por usted". Dijo el tribunal que "presentan un mismo sentido ponderativo, con la particularidad de que ambas lo hacen con palabras similares*"[4].----------

Que, lo establecido en el Art. 15 de la Ley N° 1294/98, dice: *"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*

[2] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
[3] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 458.
[4] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 191.

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0540

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 450 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEDILOBOSS", CLASE 45, EXPEDIENTE N° 35334/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.----------

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." Al respecto, para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y claramente hay riesgo de confusión siempre que se pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, a la marca registrada.------

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 2 incisos f) y g), 15 y 81, inciso a) de la Ley N° 1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde revocar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas.--

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 450 de fecha 13 de julio de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"PEDILOBOSS,** clase 45, **Acta N° 35334/2021**, solicitada a nombre de **TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0541

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1294 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2014, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "THE ORIGINAL ICE BLENDED Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 1328184, SOLICITADA POR SUPER MAGNIFICENT COFFEE COMPANY IRELAND LIMITED.----------

Asunción, 29 JUL 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SUPER MAGNIFICENT COFFEE COMPANY IRELAND LIMITED.,** contra la Resolución N° 1294 de fecha 09 de septiembre de 2014, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 27 de febrero de 2015 se presenta el representante convencional de **SUPER MAGNIFICENT COFFEE COMPANY IRELAND LIMITED** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 1294 de fecha 09 de septiembre de 2014, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 22 de diciembre de 2015 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 27 de abril de 2017, el representante convencional de **SUPER MAGNIFICENT COFFEE COMPANY IRELAND LIMITED.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 21 de agosto de 2017.----------

CONSIDERANDO

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"Primeramente corresponde mencionar que la marca THE ORIGINAL ICE BLENDED es una denominación compuesta por CUATRO vocablos unidos en idioma inglés. Según el Diccionario Merriam-Webster, las palabras se traducen el español de la siguiente forma:* ***The:*** *el, la, los, las.* ***Original:*** *original* ***Ice:*** *hielo, sorbete, nieve* ***Blended:*** *mezclar, combinar, aunar. Siguiendo este razonamiento, la marca podría ser traducida como "La mezcla de hielo original" .../... Para calificar de genérica la marca THE ORIGINAL ICE BLENDED debemos saber que constituye un vocablo genérico. Siguiendo a Otamendi, tenemos que las designaciones genéricas se tratan, como su nombre lo indica, "designaciones que definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto. Es el caso de las palabras "Automotor", "Motor", "Máquina" "Mueble" "Asiento", entre tantos otros" Teniendo como parámetro esta correcta premisa, debemos analizar si THE ORIGINAL ICE BLENDED define categoría, especie o género de los productos que pretende proteger: productos alimenticios. La conclusión es evidente. La denominación THE ORIGINAL ICE BLENDED de ninguna manera puede considerarse genérica ya que sólo no define al producto que pretende identificar sino que tampoco define la categoría, especie ni género de los productos. Para mejor ilustración ejemplificamos el caso. Una denominación genérica para cubrir productos alimenticios sería "comida" o "alimento", entre otros tantos ejemplos que entran dentro de la*

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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1294 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2014, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "THE ORIGINAL ICE BLENDED Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 1328184, SOLICITADA POR SUPER MAGNIFICENT COFFEE COMPANY IRELAND LIMITED.----------

categoría de lo genérico, pero de ninguna manera la marca THE ORIGINAL ICE BLENDED es una denominación genérica.".----------

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, la solicitud de registro de la marca "THE ORIGINAL ICE BLENDED" fue presentada para cubrir servicios de la clase 30: *"Productos de la clase 30, incluyendo batidos con sabor, incluyendo café, chocolate, vainilla, caramelo y té, y batidos con base en frutas y mezclas para hacer los mismos".* ----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "THE ORIGINAL ICE BLENDED" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación no constituye el nombre habitual con el que se designa al servicio que el solicitante plantea cubrir con su solicitud. —----------

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro **"THE ORIGINAL ICE BLENDED"** 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.----------

MARCA SOLICITADA:

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*

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

Resolución N° 0541

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1294 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2014, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "THE ORIGINAL ICE BLENDED Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 1328184, SOLICITADA POR SUPER MAGNIFICENT COFFEE COMPANY IRELAND LIMITED.----------

titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las mismas propiedades o características."----------

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

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1294 de fecha 09 de septiembre de 2014 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"THE ORIGINAL ICE BLENDED"**, clase 30, Acta No. 1328184, solicitada a nombre de **SUPER MAGNIFICENT COFFEE COMPANY IRELAND LIMITED.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0542

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 412 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EXODUS", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 29452/2019 A NOMBRE DE FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A. ----------

Asunción, 29 JUL 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A.** en contra de la Resolución N° 412 de fecha 14 de febrero de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 19 de febrero de 2020 se presenta el representante convencional de **FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 412 de fecha 14 de febrero de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 05 de marzo de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----

Que, en fecha 27 de noviembre de 2020, el representante convencional de **FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 16 de diciembre de 2020. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Que, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, esta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 Art. 2 Inc f) .../... se ha constatado la existencia de la marca EXODUS, registrada con el número 366364 en fecha 21 de agosto de 2012 a favor de ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION; en donde ambas denominaciones son idénticas y no podrán tener coexistencia pacífica, habida cuenta que entre las mismas existe relación de clases."* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A. y manifiesta: *"La solicitud de registro de la marca EXODUS ha sido presentada para amparar los productos contenidos en la clase 01; en tanto, la registrada ampara los productos contenidos en la clase 05 .../... entre los productos de la clase 01 y 05 no existe ningún tipo de relación .../... ambos productos están dirigidos a públicos objetivos distintos .../... el titular de la marca ya registrada, no ha presentado oposición alguna".* ----

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. 366364 de la marca "EXODUS" a nombre de ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION venció el 20/05/2022, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo. ----------

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del registro de la marca "EXODUS", solicitada por FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0542

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 412 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EXODUS", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 29452/2019 A NOMBRE DE FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 412 de fecha 14 de febrero de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"EXODUS"**, clase 01, Expediente **N° 29452/2019,** solicitada a nombre de **FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0543

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 342 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RESOLVE DUO", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 29453/2019, A NOMBRE DE FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A. ---

Asunción, 29 JUL 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A.** contra la Resolución N° 342 de fecha 10 de febrero de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 12 de febrero de 2020 se presenta el representante convencional de la firma **FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 342 de fecha 10 de febrero de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por proveído de fecha 05 de marzo de 2020 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 27 de noviembre de 2020. Y por providencia de fecha 16 de diciembre de 2020 esta Dirección llama Autos para Resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca RESOLVA, registrada con el número 361407 a favor de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG; Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."* ----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"Si bien ambas marcas comparten cinco de las letras que las componen, no es menos cierto que existen evidentes diferencias .../... la solicitada no solo cuenta con la palabra "resolve" sino ademas con la palabra DUO, particularidad lo suficientemente diferenciadora como para alegar un riesgo de confusión .../... el titular de la marca registrada no ha presentado oposición alguna".* ----------

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

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"RESOLVE DUO"** y la marca base de rechazo **"RESOLVA"**, se evidencia que en la denominación de la solicitante se encuentra reproducida la marca base de rechazo, diferenciándose simplemente la solicitante por el reemplazo de la letra A por la letra E, y, si bien incorpora el vocablo DUO, el mismo no aporta distintividad a la denominación. De dichas semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión gráfica y fonética que generan ambas es muy similar: ----------

RESOLVE DUO **(solicitada), y**
RESOLVA **(base de rechazo)**

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 01. Al respecto, la marca base del rechazo, **"RESOLVA"** se encuentra registrada para *"Productos químicos para uso en la agricultura, horticultura y silvicultura, fertilizantes y abonos para uso en la jardinería no profesional"* y la marca solicitante **"RESOLVE DUO"** fue solicitada para *"Productos químicos destinados a agricultura, horticultura y silvicultura. Abonos y Fertilizantes"*. Con esta comparación queda demostrada la identidad en cuanto a la clase y a los productos cubiertos. ----------

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

Resolución N° 0543

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 342 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RESOLVE DUO", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 29453/2019, A NOMBRE DE FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A. ---

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaría la confusión en la mente del consumidor al pretender la solicitante registrar la marca **"RESOLVE DUO"** 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 "RESOLVE DUO" no podrá coexistir pacíficamente con la marca registrada "RESOLVA" sin atentar contra los derechos adquiridos del titular de la marca registrada y el interés público. ----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la conclusión de que no es viable la coexistencia de las marcas en pugna, por tanto, corresponde 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° 342 de fecha 10 de febrero de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"RESOLVE DUO",** clase 01, Acta N° **29453/2019**, solicitada a nombre de **FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A.**-----

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0544

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 334 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2011, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IMPRENTA GAMA S.A. Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 37098/2009 A NOMBRE DE IMPRENTA GAMA S.A. ----

Asunción, 29 JUL 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **IMPRENTA GAMA S.A.** en contra de la Resolución N° 334 de fecha 02 de junio de 2011, dictada por la Dirección de Marcas, y; ---

RESULTA:

Que, en fecha 08 de agosto de 2011 se presenta el representante convencional de **IMPRENTA GAMA S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 334 de fecha 02 de junio de 2011, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 01 de septiembre de 2011 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 10 de febrero de 2022, el representante convencional de **IMPRENTA GAMA S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 23 de febrero de 2022. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca GAMAPOWER, registrada con el número 274613 en fecha 17 de diciembre de 2004 a favor de DUNA ENTERPRISES S.L.; Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante IMPRENTA GAMA S.A. y manifiesta: *"La marca GAMAPOWER en la clase 35 citada como antecedente, no puede constituir obstáculo al registro de la marca hoy pretendida por mi mandante, pues su registro no ha sido renovado desde su vencimiento en fecha 17 de diciembre de 2014".* ----------

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. 274613 de la marca "GAMAPOWER" a nombre de DUNA ENTERPRISES S.L. venció el 17/12/2014, 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 "IMPRENTA GAMA S.A. Y ETIQUETA", solicitada por IMPRENTA GAMA S.A. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0544

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 334 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2011, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IMPRENTA GAMA S.A. Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 37098/2009 A NOMBRE DE IMPRENTA GAMA S.A. ----

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 334 de fecha 02 de junio de 2011 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"IMPRENTA GAMA S.A. Y ETIQUETA"**, clase 35, Expediente **N° 37098/2009,** solicitada a nombre de **IMPRENTA GAMA S.A.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0545

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1.648 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAMBIEMOS LA HEMOFILIA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 38230/2016, SOLICITADO POR NOVO NORDISK HEALTH CARE AG.----------

Asunción, 31 JUL 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional **Novo Nordisk Health Care Ag,** contra la Resolución Nº 1.648 de fecha 25 de mayo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; --

RESULTA:

Que, en fecha 29 de junio de 2017 se presenta el representante convencional de **Novo Nordisk Health Care Ag** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 1.648 de fecha 25 de mayo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 13 de julio de 2017 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 28 de noviembre de 2017, el representante convencional de **Novo Nordisk Health Care Ag** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 03 de agosto de 2018. ----------

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) en el Informe de Fondo practicado por el Examinador de Marcas, no se han encontrado marcas ni siquiera remotamente similares a la solicitada por mi principal; lo que lleva a concluir con claridad meridiana que dicha marca es una creación original de esta firma, por lo que es perfectamente factible que el registro sea concedido a su nombre, a fin de proteger así la misma. .../... de ninguna manera puede considerarse genérica ya que no sólo no define a los servicios que pretende identificar sino tampoco define su categoría, especie o género. Para mejor ilustración ejemplificamos el caso, denominaciones genéricas para cubrir los servicios que mi mandante busca proteger serían "Control Anti -Hemofilia" o Verificación de Hemofilia", entre otros tantos ejemplos que entran dentro de la categoría de lo genérico, pero de ninguna manera la marca CAMBIEMOS LA HEMOFILIA es una denominación genérica .../... No puede considerarse que "CAMBIEMOS LA HEMOFILIA" sea una designación que exprese una calidad de los servicios que desea proteger.../... se ha demostrado que la marca CAMBIEMOS LA HEMOFILIA no es genérica, ni describe, ni califica los servicios que pretende cubrir .../... Mi mandante, NOVO NORDISK HEALTH CARE AG, es una rama del mundialmente famoso grupo danés Novo Nordisk. El grupo tiene una trayectoria de 90 años en el cuidado de la salud, forjando su reputación de innovador y líder en este tiempo. La seriedad y reconocimiento de mi mandante pueden ser verificados en los sitios web especializados al mercado estadounidense (http://www.novonordisk,com/) y argentino (http://www.novonordisk.com.ar/)..."*----------

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

Resolución N° 0545

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1.648 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAMBIEMOS LA HEMOFILIA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 38230/2016, SOLICITADO POR NOVO NORDISK HEALTH CARE AG.----------

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

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

En primer lugar, vemos que la solicitud de registro analizada **CAMBIEMOS LA HEMOFILIA"** es la combinación de dos vocablos y un artículo en el cual se destaca el vocablo "HEMOFILIA" que haciendo una investigación más adentrada en internet, sobre el significado de dicha palabra, la misma es definida como: *"...una enfermedad genética en la que las manifestaciones clínicas consisten básicamente en la presencia de hemorragias. Se conocen dos tipos de hemofilia: A y B, las cuales se originan por la deficiencia de los factores VIII y IX de la coagulación, respectivamente ..."*[1], En ese sentido, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para servicios de la clase 42, presentando su solicitud con la siguiente descripción: *"...Suministros de información científica sobre control de la hemofilia..."*, sin lugar a dudas, la denominación hace referencia a servicios de investigación e información científica para personas con hemofilia y el resultado esperado por la utilización de los mismos, siendo así, absolutamente descriptiva del referido servicio y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que como denominación, sólo describe el sentido o significado conceptual del servicio a ser ofrecido. ----------

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

Que, respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "*las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto.*" ----------

Que, en base al análisis de los párrafos precedentes, se colige que, la solicitud de autos sí define al servicio que pretende identificar, por tanto, existen impedimentos insuperables para que la marca solicitada pueda prosperar en registro, pues, se halla inserta dentro de la prohibición establecida en el art. 2° inc. e) de la Ley N° 1294/98 de Marcas que expresa: *"(...)No podrán registrarse como marcas: .../... los que*

[1] https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=46631
[2] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 – Pag. 76.

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

Resolución N° 0545

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1.648 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAMBIEMOS LA HEMOFILIA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 38230/2016, SOLICITADO POR NOVO NORDISK HEALTH CARE AG.----------

consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio;"----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, 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° 1.648 de fecha 25 de mayo de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"CAMBIEMOS LA HEMOFILIA",** clase 42, Expediente **N° 38230/2016,** solicitada a nombre de **Novo Nordisk Health Care Ag.----------**

Art. 3º **NOTIFÍQUESE .----------**

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0546

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1.009 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAMBIEMOS LA HEMOFILIA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 38216/2016, SOLICITADO POR NOVO NORDISK HEALTH CARE AG.----------

Asunción, 31 JUL 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional **Novo Nordisk Health Care Ag,** contra la Resolución Nº 1.009 de fecha 11 de abril de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----

RESULTA:

Que, en fecha 29 de junio de 2017 se presenta el representante convencional de **Novo Nordisk Health Care Ag** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 1.009 de fecha 11 de abril de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 13 de julio de 2017 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 28 de noviembre de 2017, el representante convencional de **Novo Nordisk Health Care Ag** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 03 de agosto de 2018. ----------

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) en el Informe de Fondo practicado por el Examinador de Marcas, no se han encontrado marcas ni siquiera remotamente similares a la solicitada por mi principal; lo que lleva a concluir con claridad meridiana que dicha marca es una creación original de esta firma, por lo que es perfectamente factible que el registro sea concedido a su nombre, a fin de proteger así la misma. .../... de ninguna manera puede considerarse genérica ya que no sólo no define a los servicios que pretende identificar sino tampoco define su categoría, especie o género. Para mejor ilustración ejemplificamos el caso, denominaciones genéricas para cubrir los servicios que mi mandante busca proteger serían "Control Anti -Hemofilia" o Verificación de Hemofilia", entre otros tantos ejemplos que entran dentro de la categoría de lo genérico, pero de ninguna manera la marca CAMBIEMOS LA HEMOFILIA es una denominación genérica .../... No puede considerarse que "CAMBIEMOS LA HEMOFILIA" sea una designación que exprese una calidad de los servicios que desea proteger.../... se ha demostrado que la marca CAMBIEMOS LA HEMOFILIA no es genérica, ni describe, ni califica los servicios que pretende cubrir .../... Mi mandante, NOVO NORDISK HEALTH CARE AG, es una rama del mundialmente famoso grupo danés Novo Nordisk. El grupo tiene una trayectoria de 90 años en el cuidado de la salud, forjando su reputación de innovador y líder en este tiempo. La seriedad y reconocimiento de mi mandante pueden ser verificados en los sitios web especializados al mercado estadounidense (http://www.novonordisk,com/) y argentino (http://www.novonordisk.com.ar/). ..."*----------

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

Resolución N° 0546

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1.009 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAMBIEMOS LA HEMOFILIA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 38216/2016, SOLICITADO POR NOVO NORDISK HEALTH CARE AG.----------

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

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

Que, en primer lugar, de acuerdo a lo expresado por el mismo apelante, vemos que la solicitud de la marca **"CAMBIEMOS LA HEMOFILIA"** es la combinación de dos vocablos y un artículo, en el cual se destaca el vocablo "HEMOFILIA" que se define como: *"...una enfermedad genética en la que las manifestaciones clínicas consisten básicamente en la presencia de hemorragias. Se conocen dos tipos de hemofilia: A y B, las cuales se originan por la deficiencia de los factores VIII y IX de la coagulación, respectivamente ..."*[1], es decir, la denominación hace referencia a servicios médicos para personas con hemofilia y el resultado esperado por la utilización de los mismos. En ese sentido, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para servicios de la clase 44, presentando su solicitud con la siguiente descripción: *"...Suministro de información de asistencia sanitaria sobre control de la hemofilia, servicios médicos para personas afectadas por la hemofilia..."*., sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva del referido servicio y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que como denominación, sólo describe el sentido o significado conceptual del servicio a ser ofrecido.----------

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

Que, respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "*las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto.*" ----------

Que, en base al análisis de los párrafos precedentes, se colige que, la solicitud de autos sí define al servicio que pretende identificar, por tanto, existen impedimentos insuperables para que la marca solicitada pueda prosperar en registro, pues, se halla inserta dentro de la prohibición establecida en el art. 2° inc. e) de la Ley N° 1294/98 de Marcas que expresa: *"(...)No podrán registrarse como marcas: .../... los que*

[1] https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=46631
[2] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 – Pag. 76.

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

Resolución N° 0546

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1.009 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAMBIEMOS LA HEMOFILIA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 38216/2016, SOLICITADO POR NOVO NORDISK HEALTH CARE AG.----------

consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio;"----------

Que, en 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° 1.009 de fecha 11 de abril de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"CAMBIEMOS LA HEMOFILIA",** clase 44, Expediente **N° 38216/2016,** solicitada a nombre de **Novo Nordisk Health Care Ag.----------**

Art. 3º **NOTIFÍQUESE .----------**

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0547

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 279 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Tacto intelligence", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 79996/2021, SOLICITADA POR ARIEL FERNANDO FERREIRA CÁCERES. ----------

Asunción, 31 JUL 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **Ariel Fernando Ferreira Cáceres.,** contra la Resolución N° 279 de fecha 31 de enero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 16 de febrero de 2023 se presenta la representante convencional de **Ariel Fernando Ferreira Cáceres.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 279 de fecha 31 de enero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.----------

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

Que, en fecha 24 de abril de 2023, la representante convencional de **Ariel Fernando Ferreira Cáceres.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 03 de mayo de 2023. ----------

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"De la clasificación desglosada precedentemente se puede notar la ausencia de la palabra TACTO INTELLIGENCE por lo que se confirma que la misma NO puede ser considerada genérica dentro de la clase 9 .../... Ella de ningún modo hace referencia a una característica esencial o primaria del producto, solo da una vaga idea de algún efecto que este puede llegar a tener, pero los consumidores no podrán inferir prima facie que TACTO INTELLIGENCE se refiere necesariamente a un software, equipo y aparatos de tecnología y de seguridad, ya que el mismo puede ser utilizado para otros tipos de productos ...".*----------

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

Que, 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, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca **"Tacto intelligence"** resulta descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita tal como refiere la resolución apelada. En ese sentido, la solicitud de registro de marca "Tacto intelligence" pretende obtener cobertura para productos de la clase 09, específicamente para:

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

Resolución N° 0547

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 279 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Tacto intelligence", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 79996/2021, SOLICITADA POR ARIEL FERNANDO FERREIRA CÁCERES. ----------

"Diseño y desarrollo de software, equipo y aparatos de tecnología y de seguridad." Recordemos que la denominación solicitada es **"Tacto intelligence"**, combinación de dos vocablos en español e inglés respectivamente. Y haciendo una investigación más adentrada, sobre la traducción de dicha palabra en inglés tenemos que el vocablo "intelligence" se traduce al español como "inteligencia", es decir, vocablos pertenecientes al ámbito tecnológico que sirven para describir características o funciones esenciales de la generalidad de softwares y dispositivos táctiles e inteligentes comercializados en el mercado actual.----------

Por consiguiente, y siendo la marca un signo que debe servir para identificar a un producto o servicio, nos preguntamos cuál sería la capacidad distintiva de la solicitud de registro, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el menor análisis. La denominación solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva con relación a los productos que desea proteger 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*". 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, seguidamente, Otamendi se refiere a los ejemplos de designaciones descriptivas: "*Están comprendidos en esta categoría "Enfriadora" para heladeras y acondicionadores de aire, "Ultra Rápida" para licuadoras, "Oral" para remedios, "Cremosa" para leche, "Vitamínico" para alimentos, entre otros.*"Que, seguidamente el doctrinario Louis Van Bunnen, explica: "*Aun cuando la marca descriptiva, hablando con propiedad, sea usual o genérica, todavía es necesario que ella no se refiera a una cualidad del producto, tan evidente o banal, y bajo una forma tan directa, que una exclusividad de empleo pudiera entorpecer notablemente en su lenguaje a la colectividad y a los medios interesados del comercio y la industria*". Tras el análisis del caso de autos, tenemos que **"Tacto intelligence"** es una designación que expresa una cualidad del producto que desea proteger. ----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección arriba a la conclusión de que no es viable su registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. ----------

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

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0547

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 279 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Tacto intelligence", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 79996/2021, SOLICITADA POR ARIEL FERNANDO FERREIRA CÁCERES. ----------

RESUELVE:

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 279 de fecha 31 de enero de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"Tacto intelligence"**, clase 09, Acta No. **79996/2021**, solicitada a nombre de **Ariel Fernando Ferreira Cáceres.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0548

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 340 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RESVILAN", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 97284/2021, SOLICITADO POR LUMINOVA PHARMA CORPORATION GmbH. ----------

Asunción, 31 JUL 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma **LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A** contra la Resolución N° 340 de fecha 15 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 28 de junio de 2023 se presenta la representante convencional de **LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución Nº 340 de fecha 15 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 11 de julio de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 10 de octubre de 2023, la representante convencional de **LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A** expresó agravios; y en fecha 24 de noviembre de 2023, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 01 de diciembre de 2023.----------

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

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) Que, al cotejar las marcas en pugna RESVILAN (marca solicitada) vs. NOVO RESPIRAN FORTE, RESPIRAN Y RESPIRAN PLUS (marcas oponentes), en conjunto, es posible notar que entre las mismas existen diferencias en los aspectos visual, fonético e ideológicop, son plenamente diferenciables. Que, al visualizar/ pronunciar de seguido las marcas se notan las diferencias gráficas y auditivas que existen, cabe afirmar que no dejan el mismo recuerdo ni impresión, la marca solicitada reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad y no se halla incursa en las prohibiciones de registro establecidas en la ley 1294/98 de Marcas .../... esta dirección concluye que la oposición presentada debe ser declarada improcedente por así corresponder en derecho, consecuentemente corresponde confirmar el Dictamen Nº 76/23 de la Jefatura de la primera sala de asuntos litigiosos y disponer la prosecución de registro de la solicitud de marca (...)"* ----------

Que, se agravia la apelante y, entre otros argumentos, expresa: *"(...) la marca de mi mandante perderá su capacidad diferenciadora, al ser expuestos ambos productos en locales de comercialización afines. Estamos en total desacuerdo con lo expuesto por el Aquo , ya que a simple vista puede ser observado que la marca solicitada RES/VI/LAN, reproduce íntegramente la denominación de la marca registrada por mi mandante RES/PI/RAN. Ambas denominaciones comparten al principio de un termino de uso común, estando en pugna la última silba de ambas denominaciones, que solo se diferencian de DOS letra en este sentido invoco el Art. 16.- .../...La reproducción se da en el mismo orden y secuencia de las letras que forman la denominación de la marca de mi mandante .../... existen notorias semejanzas en los planos gráfico ortográfico y fonético, resultando de ello que la marca solicitada provoca una MISMA IMPRESIÓN DE CONJUNTO respecto de la marca de mi mandante por lo que existe la posibilidad de confusión y que por ende, las mismas no podrán coexistir pacíficamente en el mercado sin causar perjuicios al público*

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

Resolución N° 0548

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 340 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RESVILAN", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 97284/2021, SOLICITADO POR LUMINOVA PHARMA CORPORATION GmbH. ----------

consumidor .../... la marca de mi mandante "RESPIRAN" es una marca notoria, registrada y usada desde el año 1980 .../... Ambas marcas pretenden distinguir los MISMOS PRODUCTOS, comprendidos en la misma clase en la cual mi mandante ha registrado previamente (...).----------

Que, contesta la expresión de agravios la solicitante y, entre otros argumentos, expresa: *"(...) La Resolución recurrida, acertadamente declaró improcedente y no hizo lugar a la oposición deducida por LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A contra la solicitud de registro de la marca "RESVILAN", clase 05 (cinco), basada en el registro previo de la marca "RESPIRAN", en la clase 05 (cinco) .../... se advierte que la propia apelante es la que se contradice al pretender que está realizando el cotejo en sus conjuntos, cuando en verdad las compara letra por letra. La resolución recurrida refleja el análisis del cotejo sucesivo y no simultáneo y es por ello que menciona a las marcas con las cuales coexiste la oponente. Y esta es la DIFERENCIA CONCEPTUAL, ya que la marca oponente: "RESPIRAN" evoca y hace alusión a la RESPIRACION, mediante la cual se absorbe el aire por los pulmones, branquias, tráqueas etc. mientras la marca "RESVILAN" es absolutamente de fantasía, por no tener significado propio".* ----------

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 **"RESVILAN"** y las marcas oponentes **"RESPIRAN"**, **"RESPIRAN PLUS"** y **"NOVO-RESPIRAN FORTE"** se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita la desinencia es notablemente disímil a la solicitada, lo cual no necesariamente causará confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra, dejando una impresión fonética, gramatical y visual muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:----------

RESVILAN (marca solicitada), y
RESPIRAN (marca oponente)
RESPIRAN PLUS (marca oponente)
NOVO-**RES**PIRAN FORTE (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 **"RESVILAN"** (solicitada), y **"RESPIRAN", "RESPIRAN PLUS" y "NOVO-RESPIRAN FORTE"** (oponentes), comparten la sílaba **"RES"**, existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, además de la marca solicitante y las marcas oponentes, también se encuentran registradas las siguientes marcas: **RESPIRAL,** clase 05, Registro N° 453695 a nombre de Laboratoires H. PAR SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL INDUSTRIAL, AGROPECUARIA E INMOBILIARIA; **RESPIBEN,** clase 05, Registro N° 440867 a nombre de VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.; **RESPIMAT,** clase 05, Registro N° 556814 a nombre de BOEHRINGER INGELHEIM KG.; **RESPISURE,** clase 05, Registro N° 531813 a nombre de ZOETIS SERVICES LLC; **RESISVIR,** clase 05, Registro N° 431974 a nombre de LABORATORIO LKM PARAGUAY S.A.; **RESVELDEN,** clase 05,

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0548

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 340 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RESVILAN", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 97284/2021, SOLICITADO POR LUMINOVA PHARMA CORPORATION GmbH. ----------

Registro N° 564303 a nombre de JOHNSON & JOHNSON; **RESVERADOX**, clase 05, Registro N° 569680 a nombre de Laboratoires ARKOPHARMA SA; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de las marcas oponentes pretender utilizar con exclusividad una sílaba con la cual ya coexisten previamente.----------

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

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles."*[1] Así las cosas, vemos que el hecho de compartir un elemento, en este caso la sílaba **"RES"**, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución. ----------

Que asimismo la ley N° 2320/2003 de "De Promoción De La Utilización De Medicamentos Por Su Nombre Genérico" en su art. 3° señala que: "Dispónese que toda prescripción de medicamentos, sea éste mono-droga o combinación a dosis fija, deberá efectuarse por el nombre genérico o sea por la Denominación Común Internacional (DCI) que se indique, seguido de su concentración, forma farmacéutica y dosis/unidad, así como de la presentación solicitada."----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde 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° 340 de fecha 15 de junio de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"RESVILAN"**, clase 05, Acta N° **97284/2021**, solicitada a nombre de la firma **LUMINOVA PHARMA CORPORATION GmbH.** ----------

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

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0549

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 321 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EMPIEZA ALGO QUE NO TIENE PRECIO", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 47579/2018, SOLICITADO POR MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED.----------

Asunción, 31 JUL 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional **MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED,** contra la Resolución N° 321 de fecha 30 de mayo de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 14 de junio de 2019 se presenta el representante convencional de **MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 321 de fecha 30 de mayo de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 03 de julio de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 24 de julio de 2019, el representante convencional de **MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 18 de octubre de 2019. ----------

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

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. e)... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio." , La denominación solicitada 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: *"(...) por el contrario "EMPIEZA ALGO QUE NO TIENE PRECIO" es una marca evocativa para la clase 35 .../... es una denominación compuesta y deber ser evaluada en su conjunto y no por separado, existen varias marcas registradas en nuestro país con la palabra "PRECIO", además es de uso común y actualmente son utilizados en el mercado .../... cabe resaltar a la Señora Directora General de la Propiedad Industrial que mi mandante MasterCard Internacional Incorporated. ya cuenta con varias marcas registradas en nuestro país con la denominación NO TIENE PRECIO en la clase 36 por lo que ya tiene derecho adquirido sobre la misma..."*----------

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

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

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

Resolución N° 0549

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 321 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EMPIEZA ALGO QUE NO TIENE PRECIO", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 47579/2018, SOLICITADO POR MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED.----------

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

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca **"EMPIEZA ALGO QUE NO TIENE PRECIO"** resulta descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. ----------

En ese sentido, la solicitud de registro de marca **"EMPIEZA ALGO QUE NO TIENE PRECIO"** pretende obtener cobertura para servicios de la clase 35, específicamente para: *"Servicios de gestión y asesoramiento de empresas; Servicios de consultas sobre marketing; Servicios de investigación de mercados; Seguimiento, análisis, previsión y notificación de la conducta de compra de un titular de tarjeta; Promoción de la venta de productos y servicios de terceros mediante cupones, descuentos, anuncios, premios e incentivos generados en relación con el uso de tarjetas de crédito, débito y pago, enlaces electrónicos a sitios web de comerciantes y venta al por menor, y a través de concursos de promoción; Promoción de los productos y servicios de terceros mediante la distribución de material impreso y anuncios; Promoción de eventos culturales, eventos de caridad, conciertos, eventos deportivos, festivales, galas de entrega de premios, y eventos especiales de terceros; Administración de programas de fidelidad y premios; Publicidad; Administración comercial; Trabajos de oficina; Servicios de asistencia a la dirección de negocios, empresas comerciales y empresas industriales; Evaluaciones comerciales; Asesoramiento en dirección de empresas; Estudio de mercados; Información estadística empresarial; Elaboración de estado de cuentas; Contabilidad; Búsquedas de negocios; Servicios de relaciones públicas; Publicación de textos publicitarios; Publicación de folletos publicitarios; Servicios de gestión informática de archivos; Servicios de tratamiento y verificación de la información; Servicios de almacenamiento y recuperación de datos; Organización de exposiciones con una finalidad comercial o publicitaria; Publicidad de transportes, viajes, hoteles, alojamiento, alimentación y comidas, deportes, esparcimiento y visitas turísticas, para servicios de agencias turísticas, y para información relacionada con tarifas, horarios y métodos de transporte y organización de viajes; Facilitación de información relativa a la compra de productos y servicios en línea a través de Internet y otras redes informáticas; Servicios de depósito de datos e información sobre perfil de clientes; Servicios de información y asesoramiento relacionados con todos los servicios mencionados, comprendidos en la clase 35 (TREINTA Y CINCO) del Decreto No. 8562 del año 2012."*----------

Que, la marca solicitada **"EMPIEZA ALGO QUE NO TIENE PRECIO"** es una combinación de palabras que, si bien evocan emociones (sin valor monetario) y acciones positivas (crear algo), claramente no designa al género o a la especie de los servicios cuya protección solicita, ni constituye la designación necesaria, usual o calificativa de los servicios que el solicitante plantea cubrir con su solicitud y que se encuentran comprendidos en el nomenclador internacional (Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina). Este enfoque más abstracto y emocional puede alejarse de la mera descripción de los servicios que se encuentran en la clase 35.----------

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*

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

Resolución N° 0549

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 321 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EMPIEZA ALGO QUE NO TIENE PRECIO", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 47579/2018, SOLICITADO POR MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED.----------

características. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo contrario, la marca sería engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas características, funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasía. Al concederse una marca evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir característica alguna de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva."[1] Respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "*las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto.*" ----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección 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° 321 de fecha 30 de mayo de 2019 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"EMPIEZA ALGO QUE NO TIENE PRECIO"**, clase 35, Expediente **N° 47579/2018,** solicitada a nombre de **MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** .----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0550

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 333 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EMPIEZA ALGO QUE NO TIENE PRECIO", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 47573/2018, SOLICITADO POR MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED.----------

Asunción, 31 JUL 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional **MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED,** contra la Resolución N° 333 de fecha 30 de mayo de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 14 de junio de 2019 se presenta el representante convencional de **MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 333 de fecha 30 de mayo de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 03 de julio de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 24 de julio de 2019, el representante convencional de **MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 18 de octubre de 2019. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. e)... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio." , La denominación solicitada 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: *"(...) por el contrario "EMPIEZA ALGO QUE NO TIENE PRECIO" es una marca evocativa para la clase 41.../... cabe resaltar a la Señora Directora General de la Propiedad Industrial que mi mandante MasterCard Internacional Incorporated. ya cuenta con varias marcas registradas en nuestro país con la denominación NO TIENE PRECIO en la clase 36 por lo que ya tiene derecho adquirido sobre la misma.../... es una marca conocida y de gran renombre en el mercado, vale decir que sus servicios gozan de gran difusión, de hecho, mi mandante MasterCard International Incorporated. posee una reconocida e indiscutible traductor en el mercado por lo cual la marca evoca indefectiblemente su origen empresarial..."*----------

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

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

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

Resolución N° 0550

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 333 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EMPIEZA ALGO QUE NO TIENE PRECIO", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 47573/2018, SOLICITADO POR MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED.----------

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

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca **"EMPIEZA ALGO QUE NO TIENE PRECIO"** resulta descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. ----------

En ese sentido, la solicitud de registro de marca **"EMPIEZA ALGO QUE NO TIENE PRECIO"** pretende obtener cobertura para servicios de la clase 41, específicamente para: *"Servicios de entretenimiento y servicios educativos, en concreto suministro de información en el ámbito de los eventos culturales, eventos de caridad, conciertos, eventos deportivos, festivales, galas de entrega de premios, y eventos especiales; Servicios de entretenimiento, En concreto conciertos en vivo; Organización y celebración de conferencias, seminarios, exposiciones y simposios, cursos de formación, charlas, talleres y debates de panel; Actuaciones no descargables de audio y vídeo en el ámbito de las finanzas, tecnología, cultura, proyectos benéficos, estilo de vida, viajes, deportes, música, arte, comunidad e interés general; Actividades deportivas y culturales; Facilitación de publicaciones electrónicas (no descargables); Suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargables; Publicación electrónica de libros y periódicos en línea; Facilitación de publicaciones desde una red informática global o por Internet que se puedan consultar; Información en relación con servicios de educación y esparcimiento, comprendidos en la clase 41 (CUARENTA Y UNO) del Decreto No. 8562 del año 2012."*----------

Que, la marca solicitada **"EMPIEZA ALGO QUE NO TIENE PRECIO"** es una combinación de palabras que, si bien evocan emociones (sin valor monetario) y acciones positivas (crear algo), claramente no designa al género o a la especie de los servicios cuya protección solicita, ni constituye la designación necesaria, usual o calificativa de los servicios que el solicitante plantea cubrir con su solicitud y que se encuentran comprendidos en el nomenclador internacional (Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.). Este enfoque más abstracto y emocional puede alejarse de la mera descripción de los servicios que se encuentran en la clase 41.----------

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

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.

Resolución N° 0550

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 333 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EMPIEZA ALGO QUE NO TIENE PRECIO", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 47573/2018, SOLICITADO POR MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED.----------

designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "*las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto.*" ----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección 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° 333 de fecha 30 de mayo de 2019 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"EMPIEZA ALGO QUE NO TIENE PRECIO"**, clase 41, Expediente **N° 47573/2018,** solicitada a nombre de **MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** .----------

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° 0551

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 332 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EMPIEZA ALGO QUE NO TIENE PRECIO", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 47576/2018, SOLICITADO POR MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED.----------

Asunción, 31 JUL 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional **MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED,** contra la Resolución N° 332 de fecha 30 de mayo de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 14 de junio de 2019 se presenta el representante convencional de **MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 332 de fecha 30 de mayo de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 03 de julio de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 24 de julio de 2019, el representante convencional de **MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 18 de octubre de 2019. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. e)... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio." , La denominación solicitada 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: *"(...) por el contrario "EMPIEZA ALGO QUE NO TIENE PRECIO" es una marca evocativa para la clase 36 .../... cabe resaltar a la Señora Directora General de la Propiedad Industrial que mi mandante MasterCard Internacional Incorporated. ya cuenta con varias marcas registradas en nuestro país con la denominación NO TIENE PRECIO en la clase 36 por lo que ya tiene derecho adquirido sobre la misma..."*----------

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

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0551

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 332 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EMPIEZA ALGO QUE NO TIENE PRECIO", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 47576/2018, SOLICITADO POR MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED.----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca **"EMPIEZA ALGO QUE NO TIENE PRECIO"** resulta descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. ----------

En ese sentido, la solicitud de registro de marca **"EMPIEZA ALGO QUE NO TIENE PRECIO"** pretende obtener cobertura para servicios de la clase 36, específicamente para: *"(...) cajero, servicios de tarjetas de previo pago ofertados a través de tarjetas con valor acumulado, transacciones electrónicas de crédito y débito, servicios de pago y presentación de facturas, desembolso de efectivo, verificación de cheques, cobro de cheques en efectivo, acceso a depósitos y servicios de cajeros automáticos, servicios de autorización y liquidación de transacciones, reconciliación de transacciones, gestión de efectivo, liquidación de fondos consolidados, tratamiento de disputas consolidadas, y cambios asociados, pasarela, servicios de liquidación/reconciliación, y servicios de movimiento de fondos en relación con tarjetas de pago, servicios de procesamiento de pagos electrónicos, servicios de autenticación y verificación de transacciones de pago, servicios de autorización y liquidación de transacciones de tarjetas de pago, servicios bursátiles, en concreto, transacciones de efectivo electrónicas y seguras y transmisiones de efectivo electrónicas, a través de redes informáticas públicas para facilitar el comercio electrónico, la transferencia de fondos electrónicos, el suministro de información financiera, en concreto datos e informes de tarjetas de crédito y débito, Gestión de registros financieros, servicios de cambio de divisas y de transferencia de fondos electrónicos, servicios de valoración financiera y gestión de riesgos para terceros en relación con el crédito de consumo; Divulgación de información financiera a través de una red informática mundial, información financiera suministrada por ordenador por medio de una red informática de información segura y servicios de asesoramiento relativos a todos los servicios mencionados; Prestación de servicios financieros como soporte de servicios de venta minorista prestados a través de medios de telecomunicación móviles, en concreto, servicios de pago mediante dispositivos inalámbricos; Prestación de servicios financieros como soporte de servicios de venta minorista prestados en línea, a través de redes electrónicas; Análisis y consultoría financieras; Seguros; Transacciones financieras y de valores; Servicios financieros; Servicios de banco y de crédito; Servicios de tarjetas de crédito, tarjetas de venta y tarjetas de valor acumulado de pago previo; Servicios bancarios, de pago, crédito, débito, cargo, devolución de efectivo, acceso a depósitos de valor acumulado; Servicios de liquidación de facturas; Servicios de tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas de cargo, tarjetas pre-pago y tarjetas de valor acumulado; Comprobación de cheques y servicios de cobro de cheques; Servicios de cajeros automáticos; Tramitación de transacciones financieras en línea a través de una base de datos informática o a través de telecomunicaciones y en el punto de venta; Procesamiento de transacciones financieras a través de cajeros automáticos por parte de titulares de tarjetas; (...)."*----------

Que, la marca solicitada **"EMPIEZA ALGO QUE NO TIENE PRECIO"** es una combinación de palabras que, si bien evocan emociones (sin valor monetario) y acciones positivas (crear algo), claramente no designa al género o a la especie de los servicios cuya protección solicita, ni constituye la designación necesaria, usual o calificativa de los servicios que el solicitante plantea cubrir con su solicitud y que se encuentran comprendidos en el nomenclador internacional (Servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios). Este enfoque más abstracto y emocional puede alejarse de la mera descripción de los servicios que se encuentran en la clase 36.----------

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

Resolución N° 0551

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 332 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EMPIEZA ALGO QUE NO TIENE PRECIO", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 47576/2018, SOLICITADO POR MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED.----------

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección 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° 332 de fecha 30 de mayo de 2019 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"EMPIEZA ALGO QUE NO TIENE PRECIO",** clase 36, Expediente **N° 47576/2018,** solicitada a nombre de **MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED.----------**

Art. 3º **NOTIFÍQUESE .----------**

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0552

POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATORIA EN LA RESOLUCIÓN N° 350 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2024, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 45694/2021 SOLICITADO POR OM PHARMA S.A.----------

Asunción, 31 JUL 2024

VISTO: El recurso de aclaratoria Acta Nº 54598 presentado en fecha 28 de junio de 2024, clase 05, solicitado por la representante convencional del solicitante **OM PHARMA S.A.**, y; ----------

RESULTA:

Que, el Art. 387 del Código Procesal Civil establece: "Objeto de la aclaratoria. Las partes podrán, sin embargo, pedir aclaratoria de la resolución al mismo juez o tribunal que la hubiere dictado, con el objeto de que: a) corrija cualquier error material; b) aclare alguna expresión oscura, sin alterar lo sustancial de la decisión; y c) supla cualquier omisión en que hubiere incurrido sobre algunas de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio. En ningún caso se alterará lo sustancial de la decisión." ----------

CONSIDERANDO:

Que, respecto al recurso de aclaratoria, la Dra. Ferreira Armele en su obra Nuevas tendencias jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay en materia de Recursos de Nulidad, Apelación, Reposición y Aclaratoria expresa: "*nuestro código de forma, al prever este recurso o remedio procesal para la corrección de errores materiales, aclaración de conceptos oscuros, así como para suplir las cuestiones omitidas por el órgano juzgador, a fin de que el mismo las rectifique, aclare o supla en su caso. Asimismo, como todo recurso, la aclaratoria debe tener como fundamento la existencia de un agravio. El agravio a ser reparado podría ser: el concepto oscuro, el error material, o bien la omisión incurrida. Sin embargo, y como también establece nuestro código de manera expresa, su corrección no debe alterar lo sustancial de la resolución, ni ser susceptible de generar un perjuicio, que podría consistir en una dificultad o imposibilidad de cumplimiento de lo resuelto. En cuanto a la finalidad del Recurso de Aclaratoria, opina De Santo, como la mayoría de la doctrina a la cual adherimos, que el recurso de aclaratoria tiene por finalidad subsanar defectos de la resolución, evitando el alargamiento injustificado del proceso (principio de celeridad)*"[1].----------

Que, por un error involuntario, fue consignada erróneamente la etiqueta de la marca figurativa solicitante por lo que, según los fundamentos de hecho y derecho, la aclaratoria resulta procedente, debiendo ser la siguiente etiqueta: ----------

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

marca solicitante

[1] FERREIRA, Andrea. Nuevas tendencias jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay en materia de Recursos de Nulidad, Apelación, Reposición y Aclaratoria. Pág. 56.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0552

POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATORIA EN LA RESOLUCIÓN N° 350 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2024, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 45694/2021 SOLICITADO POR OM PHARMA S.A.----------

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

Art. 1º **HACER LUGAR** al recurso de aclaratoria planteado contra la Resolución N° 350 de fecha 31 de mayo de 2024 dictada por la Dirección General de Propiedad Industrial.----------

Art. 2° **RECTIFICAR** la etiqueta de la resolución referida, quedando como se expresa en el considerando de la presente resolución. ----------

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° 0553

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 72 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FONT", CLASE 3, EXPEDIENTE N° 1750769 A NOMBRE DE FONTANA S/A.----------

Asunción, 31 JUL 2024

VISTO: Los recursos de apelación interpuestos por el representante convencional de la firma **FONTANA S/A** contra la Resolución N° 72 de fecha 28 de febrero de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 06 de mayo de 2020 se presenta el representante convencional de **FONTANA S/A** e interponen Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 72 de fecha 28 de febrero de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 06 de octubre de 2020 fueron dictadas la providencias que concedieron los recursos interpuestos.----------

Que, en fecha 11 de marzo de 2021, el representante convencional de **FONTANA S/A** expresó agravios; y en fecha 14 de septiembre de 2021, se acusa la rebeldía de la oponente y en consecuencia da por decaído el derecho que ha dejado de usar. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 14 de septiembre de 2021.---------- —

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) analizando las marcas en pugna, esta Dirección ha arribado a las siguientes conclusiones. Entre la marca solicitada* ***"FONT"*** *y la marca oponente* ***"FONTOVIT"*** *existe una cuasi identidad en los planos denominativos, fonéticos y visuales, así como también en la identidad de clases, lo cual las hace totalmente confundibles entre sí. Teniendo en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación existente, la marca solicitada se encuadra en las disposiciones del Artículo 2° Inc. f) de la ley de Marcas, que establece 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 o para productos diferentes cuando pudiera causar riesgo de confusión o asociación con esa marca..." .../... en concordancia con el Dictamen N° 379 de fecha 03 de diciembre de 2019, emitido por la Abg. Raquel Gimenez, Jefe de tercera sala, la solicitud de registro de la marca* ***FONT****, no cumple con los requisitos de ley de novedad y originalidad por tanto no puede ser registrada .../... Por todo lo expuesto, la oposición deducida por* ***RED ROSE BRANDS, LLC.,*** *deviene procedente, consecuentemente es criterio de esta Dirección, estimar el Dictamen N° 379/19 emitido por la jefatura de asuntos Litigiosos, 3ra Sala, y hacer lugar a la oposición deducida".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **FONTANA S/A** y manifiesta: *"(...) Consideramos que el fundamento expresado en la resolución recurrida es visiblemente inexacto y no se ajusta a derecho puesto que se han ignorado y/o se han interpretado erróneamente conceptos y disposiciones de la ley de marcas.".*----------

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

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

Resolución N° 0553

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 72 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FONT", CLASE 3, EXPEDIENTE N° 1750769 A NOMBRE DE FONTANA S/A.----------

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **FONT** (solicitada) y la marca ***FONTOVIT*** (oponente), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, a simple vista podemos observar que las marcas en pugna "FONT" vs "FONTOVIT" difieren en su estructura gramatical, considerando que la marca solicitada se encuentra compuesta por una sílaba mientras que la oponente cuenta con tres sílabas. Éstas a su vez contienen desinencias muy disímiles, esta diferencia genera una distinción auditiva clara entre ambas marcas. De dichas particularidades ortográficas se genera una fuerte diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan no es similar, por lo que no es posible, de manera razonable, que estas marcas dejen un mismo recuerdo o la misma impresión en los consumidores.----------

Que, si bien ambas marcas están en la misma clase 3, a la vez protegen la comercialización de productos muy diferentes. La marca oponente **"FONTOVIT"** registrada en el extranjero protege específicamente productos tales como : *"Cosméticos, cremas cosméticas; lociones cosméticas; lociones para uso cosméticos; lociones post-barba; aceite de almendras; aceites esenciales; producto de maquillaje; productos para eliminar maquillaje"*, en contrapartida la solicitante **"FONT"** comprende la cobertura de: *"Barras de jabón, barras de jabón de tocador, preparaciones para blanquear la ropa, suavizantes para ropa, preparaciones para productos de limpieza, jabones"*. A este respecto, si bien es cierto que debe ser mantenido un criterio estricto y riguroso a la hora de otorgar registros para productos que se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, esta instancia considera que la cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa.----------

Que, dicho esto traemos a colación lo mencionado por el Dr. Jorge Otamendi en su obra DERECHO DE MARCAS, *"Por lo general, la clase de público estará condicionada por la clase de producto que va a adquirir. Como bien lo indica su nombre, los artículos de consumo masivo serán adquiridos por toda clase de público. En cambio un reactor atómico o una máquina para uso industrial sólo serán adquiridos por un grupo selecto que analizará con cuidado todo lo relativo a su compra, incluyendo las marcas y su origen del producto. Y lo mismo ocurrirá con los servicios"*.----------

Que, consecuentemente la doctrina nos habla de las confusiones de entre marcas que protegen productos distintos en cuanto sigue: "*La mera analogía e incluso la identidad de palabras denominadoras de la marca no es suficiente para rechazar la protección registral de la más reciente cuando los artículos a que se pretende aplicar son distintos y fácilmente diferenciables de los designados por que tiene prioridad de inscripción, por lo que pueden coexistir pacíficamente dos marcas cuando los productos que amparan son tan opuestos en su naturaleza y fines que racionalmente debe ser descartada toda posibilidad de duda en el público que los solicite, aunque sea de notar que existe alguna semejanza en los vocablos de las marcas, si los productos son distintos y tan diferentes que no guardan relación alguna o conexión, desarrollando por canales de producción, distribución y comercio diferentes, no procede aplicar la prohibición.*" (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, pág.243).----------

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° 0553

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 72 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FONT", CLASE 3, EXPEDIENTE N° 1750769 A NOMBRE DE FONTANA 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 **REVOCAR** la Resolución N° 72 de fecha 28 de febrero 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 **"FONT"**, clase 3, Expediente. **N° 1750769,** solicitada a nombre de **FONTANA 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° 0554

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 174 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GOL EQUIPAMIENTOS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 1446230, SOLICITADO POR GOL NEUMATICOS S.A.----------

Asunción, 31 JUL 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **GOL NEUMATICOS S.A.** contra la Resolución N° 174 de fecha 27 de enero de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 14 de febrero de 2018 se presenta el representante convencional de la firma **GOL NEUMATICOS S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 174 de fecha 27 de enero de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 08 de marzo de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, por proveído de fecha 08 de marzo de 2018 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 05 de abril de 2018. Y por providencia de fecha 24 de octubre de 2018 esta Dirección llama Autos para Resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "GOL", registrada con el número 396976 en fecha 22 de mayo de 2014 a favor de VOLKSWAGEN AG, 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 Art. 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."*----------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"(...) En primer lugar, es importante considerar que la marca de mi representada es de hecho **"GOL EQUIPAMIENTOS"** y no **"GOL"** siendo en su conjunto diferentes conformes quedará demostrado .../... En la jurisprudencia marcaria para determinar la confundibilidad entre una marca y otra se determinó que las mismas deben ser cotejadas en su conjunto y no letra por letra; no obstante en un cotejo más detallado pueden apreciarse diferencias tanto en el plano fonético y visual".* ----------

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

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. ----------

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

Resolución N° 0554

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 174 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GOL EQUIPAMIENTOS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 1446230, SOLICITADO POR GOL NEUMATICOS S.A.----------

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo **"GOL"** y la solicitud de registro de la marca **"GOL EQUIPAMIENTOS"**, se evidencia que la parte principal de la denominación de la solicitante se encuentra reproducida en la marca base de rechazo. En ese sentido, tenemos que "GOL EQUIPAMIENTOS" es idéntica a la marca registrada "GOL", diferenciándose simplemente la solicitante por la inclusión del vocablo "EQUIPAMIENTOS". En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna: ----------

GOL EQUIPAMIENTOS (solicitada), y
GOL (marca base de rechazo)

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada GOL EQUIPAMIENTOS, resulta indudablemente similar o idéntica a la marca base de rechazo. Esto es así, ya que el elemento en común es lo suficientemente fuerte para recibir toda la atención sobre sí, **asumiendo el papel principal y protagónico en la denominación**. Al respecto, es importante traer a colación doctrina sobre la **MOT VEDETTE**: *"En muchas hipótesis resulta necesario centrar el análisis en un aspecto determinado del conjunto cuando es notorio que el mismo tiene significación superior; criterio éste que se ha aplicado tanto con referencia a las llamadas `Mot Vedette´..."*, *"es correcto, por tanto, valorizar la importancia o predominio de los componentes de una marca compleja a fin de precisar su elemento "decisivo" que es lógicamente el que desempeñará más cabalmente el papel de identificación comercial de los productos."*[1]----------

Que, respecto a la denominación solicitada, tenemos que la Mot Vedette es **"GOL"**. También, conviene señalar la preponderancia que tiene el radical de una marca. Al respecto, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere al *"Análisis del conjunto.* ***Partes relevantes. Partes iniciales"*** y expresa: *"En lo que hace a la conformación de la marca, se ha reconocido un mayor valor, o poder distintivo, a las partes iniciales de las mismas, a sus radicales, por ser generalmente las partes que más fácilmente retiene el consumidor."*[2] dicho esto, se advierte que en la denominación cuyo registro se solicita la parte inicial, o radical, es idéntica al radical de la registrada, por lo que se colige que no podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas.----------

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

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

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

[1] Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. LexisNexis - Abeledo-Perrot. Año 2003.
[2] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017

Resolución N° 0554

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 174 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GOL EQUIPAMIENTOS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 1446230, SOLICITADO POR GOL NEUMATICOS S.A.----------

semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los productos por ambas comercializadas. ----------

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestión se encuentran en clases relacionadas. Si bien es cierto, el sistema adoptado por nuestro derecho marcario es el sistema uniclase, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Dicho esto, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de productos y servicios, vemos que la solicitante **"GOL EQUIPAMIENTOS"** pretende cubrir "*Servicios de importación, venta de accesorios para automóviles, equipo de sonido, alarmas, polarizados, cúpulas, tira trailer, forros para cajas de camioneta y afines"* comprendidos en la clase 35, mientras que la marca base de rechazo **"GOL"** con registro N° 396976 renovada por la solicitud N° 2439359 cubre: "*Vehículos terrestres motorizados, motores y máquinas para vehículos terrestres, mecanismos de propulsión para vehículos terrestres, embragues para vehículos terrestres, acoplamientos para vehículos terrestres, chassis de vehículos, carrocerías de vehículos, neumáticos, cámaras de aire para neumáticos, dispositivos anti deslizamiento para neumáticos de vehículos, equipos para la reparación de cámaras de aire".* Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas. ----------

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: "*Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor*"[3] y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Así las cosas, en el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tenemos que la marca base de rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria. ----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho 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° 174 de fecha 27 de enero de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0554

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 174 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GOL EQUIPAMIENTOS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 1446230, SOLICITADO POR GOL NEUMATICOS S.A.----------

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"GOL EQUIPAMIENTOS,** clase 35, Acta N° 1446230, solicitada a nombre de GOL NEUMATICOS S.A.----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

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° 0555

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 173 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GOL EQUIPAMIENTOS", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 1446231, SOLICITADO POR GOL NEUMATICOS S.A.----------

Asunción, 31 JUL 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional **GOL NEUMATICOS S.A.,** contra la Resolución N° 173 de fecha 27 de enero de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; ---------

RESULTA:

Que, en fecha 14 de febrero de 2018 se presenta el representante convencional de **GOL NEUMATICOS S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 173 de fecha 27 de enero de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 08 de marzo de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 05 de abril de 2018, el representante convencional de **GOL NEUMATICOS S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 24 de octubre de 2018.----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "GOL", registrada con el número 362816 en fecha 23 de mayo de 2012 a favor de KU TZU SHENG, 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 Art. 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."*----------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"(...) En primer lugar, es importante considerar que la marca de mi representada es de hecho* ***"GOL EQUIPAMIENTOS"*** *y no* ***"GOL"*** *siendo en su conjunto diferentes conformes quedará demostrado .../... En la jurisprudencia marcaria para determinar la confundibilidad entre una marca y otra se determinó que las mismas deben ser cotejadas en su conjunto y no letra por letra; no obstante en un cotejo más detallado pueden apreciarse diferencias tanto en el plano fonético y visual".* ----------

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. *362816* de la marca "GOL", Clase 09 a nombre de KU TZU SHENG venció el 14 de noviembre de 2022, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo.----------

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° 0555

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 173 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GOL EQUIPAMIENTOS", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 1446231, SOLICITADO POR GOL NEUMATICOS S.A.----------

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 173 de fecha 27 de enero de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"GOL EQUIPAMIENTOS"**, clase 37, Expediente **N° 1446231**, solicitada a nombre de **GOL NEUMATICOS S.A.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** . ----------

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° 0556

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1169 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "P PANTONE Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 55154/2020 A NOMBRE DE ACHELEN DIANA FERNÁNDEZ MOLINA Y SABRINA ANALÍA FERNÁNDEZ MOLINA. ----------

Asunción, 31 JUL 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ACHELEN DIANA FERNÁNDEZ MOLINA y SABRINA ANALÍA FERNÁNDEZ MOLINA** en contra de la Resolución N° 1169 de fecha 23 de julio de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que la solicitud ha sido sometida a examen de fondo, de conformidad con la Ley N° 1294/98. A fojas 17 se encuentra el Informe de Fondo el cual expresa: "*Realizadas las búsquedas de antecedentes y analizada la viabilidad del registro de la marca de referencia, se informan las siguientes conclusiones: No se han encontrado antecedentes, ni hay prohibiciones que impidan el registro de la presente solicitud*". ----------

Que, en fecha 30 de julio de 2021 se presenta el representante convencional de ACHELEN DIANA FERNÁNDEZ MOLINA y SABRINA ANALÍA FERNÁNDEZ MOLINA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 1169 de fecha 23 de julio de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 19 de agosto de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 23 de noviembre de 2021, el representante convencional de ACHELEN DIANA FERNÁNDEZ MOLINA y SABRINA ANALÍA FERNÁNDEZ MOLINA expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 01 de diciembre 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. f) ... los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca; 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." En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado".* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) No se realizó un análisis veraz de lo suscitado ya que el Director de Marcas ni siquiera resalta cuál es la marca objeto del rechazo. En el caso de que la marca base objeto del rechazo sea la marca PANTONE clase 02, la única que me figura según el sistema informático. Un hecho no menos importante es que cada una protege un determinado producto y servicio, es decir, están limitados a rubros específicos que hacen que no exista confusión de una con otra.*

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

Resolución N° 0556

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1169 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "P PANTONE Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 55154/2020 A NOMBRE DE ACHELEN DIANA FERNÁNDEZ MOLINA Y SABRINA ANALÍA FERNÁNDEZ MOLINA. ----------

La marca P PANTONE es una marca mixta, está solicitada con etiqueta la cual la hace totalmente distinta a la registrada extranjera que es una marca denominativa." ----------

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

Que, en primer lugar, si bien la Resolución de primera instancia menciona los incisos f) y g) que hacen referencia a la existencia de un antecedente, el mismo no menciona expresamente cuál es el registro que funge como base de rechazo. Sin embargo, de las constancias obrantes en el expediente, vemos que en la búsqueda de similitudes fonéticas del Informe de Fondo, se encuentra el registro de la marca "Pantone" en clase 02, bajo el Reg. Nro. 451820, marca denominativa. Así también, es relevante destacar que a fojas 17 se encuentra el Informe de Fondo el cual expresa: *"Realizadas las búsquedas de antecedentes y analizada la viabilidad del registro de la marca de referencia, se informan las siguientes conclusiones: No se han encontrado antecedentes, ni hay prohibiciones que impidan el registro de la presente solicitud".* ----------

Que, al respecto, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca antecedente registrada en clase 02 comprende: *"Todos los artículos de la clase 2, comprendiéndose entre ellos pinturas, barnices, lacas, preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera, materias tintóreas, mordientes, resinas naturales, metales en hojas y en polvo para pintores y decoradores"*; mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura en la clase 42 para: *"Diseño de artes gráficas; creación y diseño de índices de información basados en la web para terceros [servicios de tecnología de la información]; digitalización de documentos [escaneado]; diseño industrial; diseño gráfico de material promocional; diseño de tarjetas de presentación;diseño de tarjetas de visita; estilismo [diseño industrial]; servicios de grafología."* ----------

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 antecedente al no tener registrada la marca PANTONE en la clase 42, clase donde se pretende registrar la marca solicitada "P PANTONE Y ETIQUETA". De ello se colige que las marcas en pugna no sólo **no** comparten la misma clase del nomenclador internacional, sino que tampoco podrían ser comercializadas en los mismos lugares, teniendo en cuenta que el servicio solicitada es muy específico, mientras que los productos de pintura de la marca registrada son totalmente diferentes; por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas analizadas. ----------

Que, adicionalmente, vemos que en 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 un vocablo, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto y teniendo en cuenta la etiqueta de la solicitada, son muy diferentes una de la otra, de distinta extensión y dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. ----------

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° 0556

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1169 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "P PANTONE Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 55154/2020 A NOMBRE DE ACHELEN DIANA FERNÁNDEZ MOLINA Y SABRINA ANALÍA FERNÁNDEZ MOLINA. ----------

P PANTONE Y ETIQUETA (solicitada), y
PANTONE (base de rechazo)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Analizado este aspecto, vemos que la marca solicitada cuenta con fondo circular color rosa rojo con la letra "P" en forma preponderante en color rosa oscuro y la denominación en la parte inferior, mientras que la marca base de rechazo es denominativa, como puede apreciarse en el siguiente cotejo: ----------

marca registrada: marca solicitada:

denominativa

Que, al respecto, como se ha dicho, en materia de confrontaciones marcarias, para realizar dicha confrontación es necesario tomar a los signos marcarios en su conjunto. En el caso de autos, la distintividad está demostrada en el análisis en conjunto ya que ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes de fantasía, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación, de ello se colige que no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor. ----------

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1169 de fecha 23 de julio de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"P PANTONE Y ETIQUETA"**, clase 42, Expediente **N° 55154/2020,** solicitada a nombre de **ACHELEN DIANA FERNÁNDEZ MOLINA y SABRINA ANALÍA FERNÁNDEZ MOLINA.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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