

0 2 0 0 0 0 6 0  
Resolución N° 0060

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 608 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TOURO MOTORES E ACOPLADOS Y ETIQUETA", CLASE 7, EXPEDIENTE N° 72165/2020 A NOMBRE DE KRAFT MOTORES EIRELI. -----

Asunción, **07 MAR 2024**

**VISTO:** el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de KRAFT MOTORES EIRELI en contra de la Resolución N° 608 de fecha 11 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 28 de abril de 2022 se presenta el representante convencional de KRAFT MOTORES EIRELI e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 608 de fecha 11 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 9 de mayo de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. -----

Que, en fecha 04 de agosto de 2022, el representante convencional de KRAFT MOTORES EIRELI expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 12 de septiembre de 2022. -----

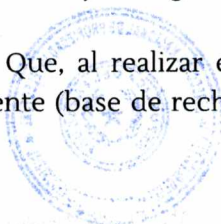
**CONSIDERANDO:**

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 "TORO", registrada con el N° 387984 en fecha 1 de noviembre de 2013 a favor de THE TORO COMPANY A COMPANY OF DELAWARE Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.../... 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 KRAFT MOTORES EIRELI y manifiesta: *"(...) Si bien es cierto la palabra TOURO es una traducción de TORO en portugués, existen diferenciadores que permiten distinguir claramente un signo del otro y que por definitiva son los que causan impresión en el público consumidor" -----*

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, con el consecuente análisis de la coexistencia o no entre las marcas "TOURO MOTORES E ACOPLADOS Y ETIQUETA" (solicitada en clase 7) y "TORO" (base de rechazo registrada en la clase 7 y renovada bajo el registro N° 387984 de fecha 13 de diciembre de 2023). -----

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la marca ya existente (base de rechazo) vemos que la primera consta de cuatro elementos y la registrada se compone



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

Resolución N°

0060

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 608 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TOURO MOTORES E ACOPLADOS Y ETIQUETA", CLASE 7, EXPEDIENTE N° 72165/2020 A NOMBRE DE KRAFT MOTORES EIRELI. -----

por un solo elemento. Dentro de su estructura ambas contienen el elemento en común "TORO", que si bien la marca solicitada es "TOURO", la misma en su traducción significa TORO. -----

Sucede lo mismo, cuando observamos el logotipo de la solicitud de autos, resultando evidente, que el elemento principal o palabra estrella, es TOURO, echando por tierra el argumento dado por el solicitante con relación a la distintividad de su marca solicitada. -----

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada TOURO MOTORES E ACOPLADOS, resulta indudablemente evocadora de la marca base de rechazo TORO. 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."*<sup>1</sup>-----

Que, respecto a la denominación solicitada, tenemos que la Mot Vedette es "TORO". 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."*<sup>2</sup> Así las cosas, 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.-----

Que, asimismo, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de productos, vemos que las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 7. La marca solicitante, **"TOURO MOTORES E ACOPLADOS Y ETIQUETA"**, pretende cubrir *"Productos comprendidos en la clase 7, tales como: Bombas; bombas eléctricas; motobombas; motobombas electricas; motosierras; Taladros electricos, manuales; Atornilladores, esmeriladora, maquinas alisadoras y cortadoras de pisos; máquinas compactadoras de suelo; máquinas vibradoras; pulverizadores; motores y sus piezas; motores de combustión interna a Diesel y gasolina; motores eléctricos; motores estacionarios; motores para barcos; moto generadores; generadores de electricidad; máquinas y aparatos de limpieza; máquinas sembradoras y sus piezas; navajas para maquinas de cortar cespced; podadoras de cespced; maquinas cortadoras; maquinas lavadoras y sus piezas; máquinas de trabajo para la industria de construcción y de material de construction; máquinas vibratorias y oscilantes, aparatos mecánicos de vibración y oscilación, herramientas vibratorias y oscilantes motorizadas; martillos motorizados, taladros, martillos de perforación, morteros, máquinas para compactación de suelo y asfalto,"* mientras que la marca base del rechazo, **"TORO"** cubre: *"Maquinarias para mantenimiento de terrenos y trabajos livianos de tierra, tales como segadoras, unidades de autopropulsión para uso en mantenimiento de terrenos, esteroleras, bordeadores, guarnecedores, cultivadores, arados,*

<sup>1</sup> Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. LexisNexis - Abeledo-Perrot. Año 2003.

<sup>2</sup> "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017



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

Resolución N° **0060**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 608 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TOURO MOTORES E ACOPLADOS Y ETIQUETA", CLASE 7, EXPEDIENTE N° 72165/2020 A NOMBRE DE KRAFT MOTORES EIRELI. -----

*rastras, clavadores, bardadores, barredores, rastrillos mecánicos, aireadores, herramientas para abrir surcos". Con esta comparación queda demostrada la identidad en cuanto a la clase y que los productos cubiertos se encuentran vinculados.-----*

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaría la confusión ideológica en la mente del consumidor al pretender, la solicitante, registrar la marca "TOURO MOTORES E ACOPLADOS Y ETIQUETA" en la misma clase 7. Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la **confusión en una misma clase**, diciendo: "*En las oposiciones en una misma clase se ha admitido la posibilidad de confusión cuando existe entre los productos que amparan las marcas una "marcada similitud", una "indudable proximidad", una "afinidad", o bien son "semejantes" o "notoriamente vinculados por su función"...*./...Más allá de estos fallos también se ha hecho lugar a oposiciones de este tipo frente "a supuestos de mala fe, deslealtad comercial", o "marcas notorias". No obstante ello, el requisito esencial parece ser el de la semejanza de los productos en pugna, de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común."<sup>3</sup> 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 (...)*."<sup>4</sup> -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, esta Dirección resuelve confirmar la resolución recurrida, por los argumentos expuestos precedentemente. -----

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 608 de fecha 11 de abril de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "TOURO MOTORES E ACOPLADOS Y ETIQUETA", clase 7, Expediente N° 72165/2020, solicitada a nombre de KRAFT MOTORES EIRELI. -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



<sup>3</sup> OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed.

<sup>4</sup> OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 458.

Resolución N° 0061

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1148 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BANCASA Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 41130/2018, A NOMBRE DE VICTOR RAUL FRETES LLANES Y CARLOS ANIBAL PEREZ TORRES-----

Asunción, 07 MAR 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por los representantes convencionales de **BANCARD S.A.** en contra de la Resolución N° 1148 de fecha 17 de diciembre de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 05 de marzo de 2020 se presenta el representante convencional de **BANCARD S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1148 de fecha 17 de diciembre de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 03 de noviembre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 23 de marzo de 2021, el representante convencional de **BANCARD S.A.** expresó agravios; en fecha 01 de junio de 2021, se presenta la representante convencional de **VICTOR FRETES LLANES Y CARLOS ANIBAL TORRES** y contesta el traslado de expresión de agravios y en consecuencia llama autos para resolver en fecha 05 de septiembre de 2022.-----

**CONSIDERANDO:**

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca BANCASA Y ETIQUETA en base a BANCARD clase 36.../... Que entre las marcas en pugna BANCASA vs. BANCARD nos damos cuenta que ambas marcas son diferentes.../... Si bien la solicitud se ha petitionado en la misma clase del oponente, el riesgo de confusión entre ellas es mínimo, sino inexistente.../... Esta Dirección es del criterio que las denominaciones en pugna contienen suficientes elementos de diferenciación entre sí, y visto que la marca registrada coexiste pacíficamente con otras de denominaciones similares en la clase mencionada, se entiende que el riesgo de asociación y confusión en el consumidor es nulo.../... Por lo que la oposición deducida es improcedente."*-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **BANCARD S.A.** y manifiesta: *"(...) El registro de mi representada es suficiente para acreditar el interés que tiene en que la presente solicitud sea rechazada y además acredita la protección que le es otorgada a través del Art. 15 de nuestra Ley de Marcas, el Art. 2, inc. f) e inc. g) y el Art. 6.../... Surge a simple vista que las marcas son altamente confundibles desde los planos gramatical, visual y fonético, motivo por el cual una eventual coexistencia pacífica entre las mismas queda totalmente descartada.../... La marca solicitada **BANCASA** no cuenta con los requisitos básicos que hacen factible un registro.../... **BANCASA/BANCARD** del cotejo de las marcas en pugna surge que ambas poseen la misma estructura gramatical de un solo elemento.../... Reproduce íntegramente la marca registrada por mi mandante.../... La similitud ortográfica provoca a la vez similitud visual.../... En suma, las similitudes que presentan las marcas en pugna son de por sí mayores a la mínima diferencia.../... Por tanto pido oportunamente dicte resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 1148/2019(...)"*-----

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

Resolución N° 0061

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1148 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BANCASA Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 41130/2018, A NOMBRE DE VICTOR RAUL FRETES LLANES Y CARLOS ANIBAL PEREZ TORRES-----

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice: *"(...) Debe considerarse que entre las marcas en pugna no existe confundibilidad alguna que amerite hacer lugar esta.../... para que exista confundibilidad entre dos marcas debe existir una similitud suficiente entre ambas.../... No existirá posibilidad de confusión entre el público consumidor, debido a que la oponente pretende monopolizar el término de una denominación muy común, la cual es BANCA y la diferencia existente entre CARD y CASA.../... Tenemos que a todas luces las visuales de los logotipos son totalmente diferentes, por la forma, color y hasta el concepto.../... SIEMPRE BANCA WEB; SERVIBANCA; BANCA INTESA; BANCA SELLA.../.. Todo cotejo entre las marcas en pugna deberá abarcar sola y exclusivamente protegidos por la exclusividad que otorga un registro de marca.../... La parte oponente insiste en manifestar que la solicitante ha copiado íntegramente su marca existiendo una palabra totalmente original dichas denominaciones deben ser tenidas como falsas.../... Las consideraciones precedentes son suficientes para concluir que las marcas en autos son distintas y por ende no son confundibles entre sí.../... La Resolución N°1148/2019 debe ser confirmada en todas sus partes.*-----

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

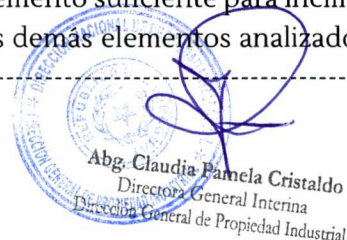
Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca, con la marca ya existente (base de oposición), las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto 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 "BANCASA" (solicitante) vs "BANCARD" (opponente) no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante, ni representan la misma idea conceptual. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.-----

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

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

<sup>1</sup> Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción. 2013.

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

Resolución N° **0061**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1148 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BANCASA Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 41130/2018, A NOMBRE DE VICTOR RAUL FRETES LLANES Y CARLOS ANIBAL PEREZ TORRES-----

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 **BANCASA**(solicitada), y **BANCARD** (oponente), se comparte el vocablo "BANCA", 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: **SERVIBANCA**, Registro N° 434854 a nombre de Sociedad Al Servicio De La Tecnología Y Sistematización Bancaria Tecnibanca S.a. Servibanca S.a.; **BANCA INTESA**, Registro N° 412564 a nombre Intesa Sanpaolo S.p.a.; **BANCA SELLA**, Registro N° 458309 a nombre Banca Sella Holding S.p.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 coexisten previamente. -----

Que, siendo así, el vocablo "BANCA" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio". Así las cosas, en el supuesto caso de confirmar la resolución recurrida, ello implicaría permitir el monopolio de dicho vocablo, violando así la libre competencia en el mercado dispuesto en la Constitución Nacional, Art. 107. -----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Analizado este aspecto, vemos que la marca solicitada cuenta con fondo blanco y letras en gris y rojo rezando el nombre a ser protegido, y sobre la misma se encuentra el diseño de un techo cubriendo la denominación solicitada mientras que la marca oponente cuenta con letras en negro de la marca registrada, siendo mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo:-----

marca registrada

marca solicitada

Que, analizando las coberturas de los productos de las marcas en pugna, podemos visualizar claramente que los mismos, si bien pertenecen a la misma clase 36 del nomenclador internacional, lo que cada uno protege son de naturaleza diferente pues, del cotejo se evidencia que la solicitante presenta servicios limitados a un sector bien determinado, (Análisis financieros: Servicios bancarios y financieros: administración de activos financieros;) mientras que la marca oponente protege (servicios de tarjetas de créditos y debitos).-----

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

Resolución N° **0061**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1148 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BANCASA Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 41130/2018, A NOMBRE DE VICTOR RAUL FRETES LLANES Y CARLOS ANIBAL PEREZ TORRES-----

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**  
**RESUELVE**

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 1148 de fecha 17 de diciembre 2019 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "BANCASA Y ETIQUETA", clase 36, Expediente. N° 41130/2018, solicitada a nombre de VÍCTOR RAÚL FRETES LLANES Y CARLOS ANIBAL PEREZ TORRES-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula. -----

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

Resolución N° **0062**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 622 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRUTIKA Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 31070/2018 A NOMBRE DE FRUTIKA S.R.L.-----

Asunción, **07 MAR 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de FRUTIKA S.R.L. en contra de la Resolución N° 622 de fecha 02 de julio de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y; -

**RESULTA:**

Que, en fecha 12 de julio de 2019 se presenta el representante convencional de FRUTIKA S.R.L. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 622 de fecha 02 de julio de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 30 de julio de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 19 de mayo de 2023, el representante convencional de FRUTIKA S.R.L. expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentado la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 03 de junio 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 FRUTIKA STAINS, registrada con el número 360887 en fecha 09 de abril de 2012 a favor de KIMEX 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; 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 FRUTIKA S.R.L. y manifiesta: "(...) Que, KIMEX S.R.L., el titular de dicho antecedente forma parte del GRUPO KRESS, grupo del que también FRUTIKA S.R.L. forma parte.../... El antecedente mencionado no ha sido renovado, y vencido el plazo de gracia para hacerlo, ya no representa un obstáculo para el registro de la marca de mi mandante(...).-----

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 360887 de la marca "FRUTIKA" a nombre de KIMEX S.R.L. venció el 24 de agosto 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



Resolución N° **0062**

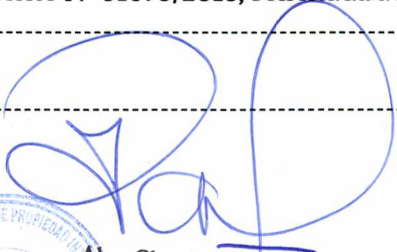
**POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 622 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRUTIKA Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 31070/2018 A NOMBRE DE FRUTIKA S.R.L.-----**

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 "FRUTIKA Y ETIQUETA", solicitada por FRUTIKA S.R.L. -----

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

- Art. 1º**      **REVOCAR** la Resolución N° 622 de fecha 02 de julio de 2019 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º**      **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "FRUTIKA Y ETIQUETA", clase 31, Expediente N° 31070/2018, solicitada a nombre de FRUTIKA S.R.L. -----
- Art. 3º**      **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----



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

Resolución N°

0063

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 976 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRUTIKA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 55767/2018 A NOMBRE DE FRUTIKA S.R.L.-----

Asunción,

07 MAR 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de FRUTIKA S.R.L. en contra de la Resolución N° 976 de fecha 04 de septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

**RESULTA:**

Que, en fecha 24 de septiembre de 2019 se presenta el representante convencional de FRUTIKA S.R.L. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 976 de fecha 04 de septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, en fecha 19 de mayo de 2023, el representante convencional de FRUTIKA S.R.L. expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentado la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 03 de junio 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 FRUTIKA STAINS, registrada con el número 360888 en fecha 09 de abril de 2012 a favor de KIMEX 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; 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 FRUTIKA S.R.L. y manifiesta: "(...) Que, KIMEX S.R.L., el titular de dicho antecedente forma parte del GRUPO KRESS, grupo del que también FRUTIKA S.R.L. forma parte.../... El antecedente mencionado no ha sido renovado, y vencido el plazo de gracia para hacerlo, ya no representa un obstáculo para el registro de la marca de mi mandante(...).-----

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 360888 de la marca "FRUTIKA" a nombre de KIMEX S.R.L. venció el 24 de agosto 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.-----



Resolución N° 0063

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 976 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRUTIKA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 55767/2018 A NOMBRE DE FRUTIKA 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 "FRUTIKA Y ETIQUETA", solicitada por FRUTIKA S.R.L. -----

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

- Art. 1º** REVOCAR la Resolución N° 976 de fecha 04 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 "FRUTIKA Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N° 55767/2018, solicitada a nombre de FRUTIKA S.R.L. -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula.-----

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

Resolución N° 0064

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 886 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRUTIKA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 50940/2018 A NOMBRE DE FRUTIKA S.R.L.-----

Asunción, 07 MAR 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de FRUTIKA S.R.L. en contra de la Resolución N° 886 de fecha 02 de septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 30 de septiembre de 2019 se presenta el representante convencional de FRUTIKA S.R.L. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 886 de fecha 02 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 19 de mayo de 2023, el representante convencional de FRUTIKA S.R.L. expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentado la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 03 de junio 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 FRUTIKA STAINS, registrada con el número 360888 en fecha 09 de abril de 2012 a favor de KIMEX 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; 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 FRUTIKA S.R.L. y manifiesta: "(...) Que, KIMEX S.R.L., el titular de dicho antecedente forma parte del GRUPO KRESS, grupo del que también FRUTIKA S.R.L" forma parte.../... El antecedente mencionado no ha sido renovado, y vencido el plazo de gracia para hacerlo, ya no representa un obstáculo para el registro de la marca de mi mandante(...).-----

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 360888 de la marca "FRUTIKA" a nombre de KIMEX S.R.L. venció el 24 de agosto 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 Inspectora  
Dirección General de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0064

**POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 886 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRUTIKA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 50940/2018 A NOMBRE DE FRUTIKA 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 "FRUTIKA Y ETIQUETA", solicitada por FRUTIKA S.R.L. -----

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

- Art. 1º**      **REVOCAR** la Resolución N° 886 de fecha 02 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 "FRUTIKA Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N° 50940/2018, solicitada a nombre de FRUTIKA S.R.L. -----
- Art. 3º**      **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----

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



Resolución N° 0065

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 519 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "KONA SOL" CLASE 35, EXPEDIENTE N° 21552/2020, SOLICITADA POR TARGET BRANDS, INC.-----

Asunción, 07 MAR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma TARGET BRANDS, INC. contra la Resolución N° 519 de fecha 27 de abril de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

#### RESULTA:

Que, en fecha 15 de septiembre de 2021 se presenta el representante convencional de la firma TARGET BRANDS, INC. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 519 de fecha 27 de abril de 2021, en el expediente de solicitud de registro de la marca "KONA SOL", clase 35.-----

Que, por proveído de fecha 29 de septiembre de 2021 se concedió la apelación interpuesta, expresando agravios el apelante en fecha 14 de junio de 2023. Esta Dirección llamó Autos para Resolver en fecha 22 de septiembre de 2023-----

#### CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "KONA", registrada con el número 411205 en fecha 24 de abril de 2015 a favor de RAHAL ALI SAID, Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, 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 la apelante y expresa entre otros argumentos "(...)Que, la firma TARGET BRANDS, INC. a su vez promovió el 10 de agosto de 2021, la Acción de Cancelación de Marca por Falta de Uso.../... En fecha 09 de febrero de 2023, la Dirección de la Propiedad Intelectual ha cancelado el registro N° 411205 que por S.D. N° 280 de fecha 18 de julio de 2022, se hace lugar a la presente demanda de conocimiento ordinario por cancelación de marca por falta de uso que promueve TARGET BRANDS, INC. contra RAHAL ALI SAID con relación al registro marcario KONA inscripto en la clase 35.../... Que, ante esta circunstancia, mi parte entiende que nada obsta a la prosecución de trámite de registro de la marca pretendida por mi mandante(...)"-----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto contra la Resolución N° 519 de fecha 27 de abril de 2021.-----

Que, de acuerdo a la base de datos de esta dependencia y el acta correspondiente al Reg. N° 411205 de la marca "KONA, clase 35, se ha corroborado que dicho registro ha sido efectivamente cancelado a través de la S.D. N° 280 de fecha 18 de julio de 2022 emanada del LA JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DÉCIMO NOVENO TURNO, SECRETARÍA N° 37 DE ASUNCIÓN, se dirige a Ud., en los autos caratulados "TARGET BRANDS INC C/ RAHAL ALI SAID S/ CANCELACIÓN DE MARCA POR FALTA DE USO", habiéndose comunicado dicha decisión a esta institución mediante oficio N° 22107119 de fecha 02 de diciembre de 2022.-----

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

Resolución N° **0065**

**POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 519 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "KONA SOL" CLASE 35, EXPEDIENTE N° 21552/2020, SOLICITADA POR TARGET BRANDS, INC. -----**

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 519 de fecha 27 de abril de 2021 dictada por la Dirección de Marcas, en la solicitud de registro de la marca "KONA SOL", Acta N° 21552/2020, clase 35, presentada por **TARGET BRANDS INC.**-----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "KONA SOL", Acta N° 21552/2020, clase 35, presentada **TARGET BRANDS INC.**-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----

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



Resolución N° **0066**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 520 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "KONA SOL" CLASE 25, EXPEDIENTE N° 21570/2020, SOLICITADA POR TARGET BRANDS, INC.-----

Asunción, **07 MAR 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **TARGET BRANDS, INC.** contra la Resolución N° 520 de fecha 27 de abril de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

#### RESULTA:

Que, en fecha 15 de septiembre de 2021 se presenta el representante convencional de la firma **TARGET BRANDS, INC.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 520 de fecha 27 de abril de 2021, en el expediente de solicitud de registro de la marca "**KONA SOL**", clase 25.-----

Que, por proveído de fecha 29 de septiembre de 2021 se concedió la apelación interpuesta, expresando agravios el apelante en fecha 15 de septiembre de 2023. Esta Dirección llamó Autos para Resolver en fecha 22 de septiembre de 2023-----

#### CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "**KONA**", registrada con el número 411206 en fecha 20 de abril de 2015 a favor de **RAHAL ALI SAID**, Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, 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 la apelante y expresa entre otros argumentos "(...)Que, la firma **TARGET BRANDS, INC.** a su vez promovió el 10 de agosto de 2021, la Acción de Cancelación de Marca por Falta de Uso.../... En fecha 12 de septiembre de 2023, la Dirección de la Propiedad Intelectual ha cancelado el registro N° 411206 que por S.D. N° 197 de fecha 08 de mayo de 2023, se hace lugar a la presente demanda de conocimiento ordinario por cancelación de marca por falta de uso que promueve **TARGET BRANDS, INC.** contra **RAHAL ALI SAID** con relación al registro marcario **KONA** inscripto en la clase 25.../... Que, ante esta circunstancia, mi parte entiende que nada obsta a la prosecución de trámite de registro de la marca pretendida por mi mandante(...)"-----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto contra la Resolución N° 520 de fecha 27 de abril de 2021.-----

Que, de acuerdo a la base de datos de esta dependencia y el acta correspondiente al Reg. N° 411206 de la marca "**KONA**, clase 25, se ha corroborado que dicho registro ha sido efectivamente cancelado a través de la S.D. N° 197 de fecha 08 de mayo de 2023 emanada del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL SÉPTIMO TURNO, DE ASUNCIÓN, en sus atribuciones conferidas por la Ley N° 4992/13. Se dirige a Ud., en los autos caratulados "**TARGET BRANDS INC C/ RAHAL ALI SAID S/ CANCELACIÓN DE MARCA POR FALTA DE USO**", habiéndose comunicado dicha decisión a esta institución mediante oficio N° 2362488 de fecha 25 de julio de 2023.-----

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


Resolución N° 0066

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 520 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "KONA SOL" CLASE 25, EXPEDIENTE N° 21570/2020, SOLICITADA POR TARGET BRANDS, INC. -----

Que, consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, y no encontrándose la solicitud de registro incura 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 solicitada.-----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 520 de fecha 27 de abril de 2021 dictada por la Dirección de Marcas, en la solicitud de registro de la marca "KONA SOL", Acta N° 21570/2020, clase 25, presentada por TARGET BRANDS INC.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "KONA SOL", Acta Acta N° 21570/2020, clase 25, presentada TARGET BRANDS INC.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----

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

Resolución N° **0067**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1424 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TASERP Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 09504/2021 A NOMBRE DE ALBERTO AMADEO CONVERSSO HIRSCH.-----

Asunción, **07 MAR 2024**

**VISTO:** el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de AXON ENTERPRISE, INC. en contra de la Resolución N° 1424 de fecha 28 de diciembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

**RESULTA:**

Que, en fecha 03 de enero de 2023 se presenta el representante convencional de AXON ENTERPRISE, INC. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1424 de fecha 28 de diciembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

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

Que, en fecha 25 de julio de 2023, el representante convencional de AXON ENTERPRISE, INC. expresó agravios; en fecha 15 de septiembre de 2023, el representante convencional de la firma solicitante presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 15 de septiembre de 2023 se llamó Autos para Resolver.-----

**CONSIDERANDO:**

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Se promueve oposición contra la solicitud de registro TASERP solicitada para la clase 41, sobre la base de la marca extranjera TASER.../... Cabe resaltar que el Art. 6 quinquies del Convenio de Paris y reconocido en el Art. 18 de la Ley de Marcas 1294/98 establece que el propietario de una marca de productos o servicios inscrita en el extranjero, gozará de las garantías que esta ley le otorga, una vez registrada en el país, lo cual la marca oponente no tiene ningún registro en la clase 41, que lo avale en este país, teniendo la prioridad del mismo el solicitante, puesto que no existe con prelación una marca registrada con anterioridad a la de la solicitante lo que nos da la pauta que no hay ningún impedimento para coexistir las marcas entre sí.../... La denominación de la oponente es una marca extranjera que no demuestra notoriedad dentro de la clase 41.../... La oponente en ningún momento se ha limitado a solicitar la marca TASER en la clase 41 en nuestro país.../... Esta Dirección es del criterio que las marcas TASERP (solicitada) y TASER (oponente extranjera) entre las mismas no se aplica la prohibición establecida en el Art. 2 de la Ley 1294/98 y la oposición presentada debe ser declarada improcedente".-----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante AXON ENTERPRISE, INC. y manifiesta: *"(...) En relación estas manifestaciones cabe señalar que la marca TASER de mi principal se encuentra registrada en el extranjero en las clases 41 (clase pedida en autos), 13, 09, 11, 18, 25, 14, 16, 21, 26, 28, 42 y 45 entre otras.../... En resumidas cuentas, la marca TASERP y Etiqueta, a más de guardar notorias semejanzas con la marca de mi mandante desde los planos ortográficos, fonético e ideológico, también guarda con ella identidad de clase.../... Al tratarse de una misma clase, existe una presunción de conexión competitiva atendiendo a que*

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

Resolución N° **0067**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1424 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TASERP Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 09504/2021 A NOMBRE DE ALBERTO AMADEO CONVERSSO HIRSCH.-----

*los servicios son intercambiables entre sí.../... El hecho de que la marca TASER, no se encuentre registrada a nivel local no significa que su legítimo propietario no pueda oponerse al registro de una marca que sea una burda imitación de ella.../... Las marcas enfrentadas en autos son susceptibles de causar confusión directa e indirecta en el público consumidor.../... Por tanto... ruego a la Directora revocar la resolución N° 1424/2022".-*

Que, entre otros argumentos, contesta la expresión de agravios el representante de ALBERTO AMADEO CONVERSSO HIRSCH y manifiesta: "(...) Estamos delante de una marca que reúne los requisitos de novedad y especialidad, exigidos por la Ley de Marcas.../... Los argumentos invocados por la oponente no son suficientes para que la oposición sea declarada procedente o revocada razón en que no se encuentran registradas en el Paraguay en ninguna de las clases mencionadas en el escrito de oposición.../... Los tratados internacionales no se aplican a rajatabla.../... Para que sean aplicables son necesarios que se cumplan determinados requisitos como es el Convenio de París.../... Dado que la marca TASER no es notoria y atendiendo a lo dispuesto en la primera parte del Art. 18 de la Ley de Marcas 1294/98.../... Lo precedente es categórico y desbarata las pretensiones de la adversa de impedir el registro de la marca que he solicitado.../... No puede haber confusión con una marca inexistente y desconocida en el país.../... A modo de fortalecer lo expuesto, la marca TASERP presentó la solicitud de inscripción de la marca en la clase 41, mientras que la oponente ha solicitado en la clase 13.../... La marca solicitada en el Paraguay es una marca absolutamente destinada a distinguir competencias de entretenimientos.../... en estas condiciones no existe la más mínima posibilidad de confundirlas.../... Por lo expuesto dicte resolución confirmando en todas sus partes la resolución N° 1424/2022.-----

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

Que, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado TASERP Y ETIQUETA (solicitada en clase 41) y TASER (marca extranjeras en las clases 13, 09, 11, 18, 25, 14, 16, 21, 26, 28, 42 y 45).-----

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas TASERP (solicitada) y TASER (marca extranjera 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, si bien la apelante menciona los registros sobre los cuales basa su oposición: TASER, N° 41533/2020, clase 13, Andorra; TASER, N° 105451, clase 13, Emiratos Árabes Unidos; TASER, N° 2505414, Argentina; TASER, N° 825984211 clase 13, Brasil.; TASER, N° 618746 clase 9, Suiza; TASER, N° 40201511520T clase 11, Singapur, entre otros, no es menos cierto que los mencionados son registros concedidos en otros países, mientras que en nuestro país, no ha presentado solicitud para el registro de su marca en Paraguay en clase 41, lo cual debilita su pretensión de oponerse al registro nacional de la marca solicitada. Recordemos que el artículo 12° de la Ley N° 1294/98 expresa: "La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial". Siendo

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

Resolución N° **0067**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1424 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TASERPY Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 09504/2021 A NOMBRE DE ALBERTO AMADEO CONVERSSO HIRSCH.-----

así, resulta claro, que al solicitante es quien tiene la prioridad para la obtención del registro de su marca en el País.-----

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

De ello se colige que, en virtud a lo dispuesto por el Art.18 de la Ley de Marcas: *"El propietario de una marca de productos o servicios inscrita 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, en cuanto a la marca registrada en nuestro país que alega Axon Enterprise, Inc. y al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas en pugna, vemos que la cobertura de la marca oponente registrada en clase 13 comprende: *"Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos artificiales; armas de energía; armas que lanzan sondas al músculo para conducir una corriente eléctrica y causar dolor y/o interferir con el funcionamiento del músculo; módulos electrónicos para su instalación como parte componente sobre o en cualquiera de las armas mencionadas, en concreto, módulos con batería o almacenamiento de datos u operación de las armas u operación de grabación de las armas; armas que pasan una corriente eléctrica a través del músculo para causar dolor y/o interferir con el funcionamiento del músculo, en concreto, revólveres, pistolas, rifles, y proyectiles que tienen circuitos que aplican corriente eléctrica; armas de mano que tienen terminales para acoplar una corriente eléctrica a través del músculo próximo a los terminales para causar dolor y/o interferir con el funcionamiento del músculo; armas que lanzan sondas al músculo para conducir una corriente eléctrica desde el arma a través de las sondas para causar dolor y/o interferir con el funcionamiento del músculo; cartuchos que comprenden dardos atados con alambre; fundas para portar cualquiera de las armas mencionadas"*; mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura en la clase 41 para *"Educación; formación; servicios de entretenimientos; actividades deportivas y culturales."*-----

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

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

Resolución N° **0067**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1424 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TASERP Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 09504/2021 A NOMBRE DE ALBERTO AMADEO CONVERSSO HIRSCH.-----

marca solicitada



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  
RESUELVE:**

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 1424 de fecha 28 de diciembre 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 "TASERP Y ETIQUETA", clase 41, Expediente N° 09504/2021, solicitada a nombre de ALBERTO AMADEO CONVERSSO HIRSCH.-----
- Art. 3º** NOTIFIQUESE por Cédula.-----

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

Resolución N° **0068**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1874 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UNIONPAGO Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 26193/2015, SOLICITADO POR CHINA UNIONPAY CO., LTD.-----

Asunción, **07 MAR 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CHINA UNIONPAY CO., LTD. en contra de la Resolución N° 1874 de fecha 28 de julio de 2016, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

**RESULTA:**

Que, en fecha 16 de mayo de 2017 se presenta el representante convencional de CHINA UNIONPAY CO., LTD. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 1874 de fecha 28 de julio de 2016, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, en fecha 25 de septiembre de 2017, el representante convencional de CHINA UNIONPAY CO., LTD. expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 24 de septiembre de 2018.-----

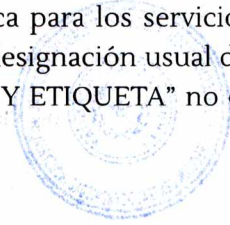
**CONSIDERANDO:**

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) la marca solicitada no esta incurso dentro de la prohibición anteriormente citada, puesto que la misma no designa a ningún producto o servicio y mucho menos el hecho de que con su denominación sirva dentro del comercio para describir características del mismo, por lo tanto no debería ser estudiada tan solo desde un punto de vista, sino desde la visión en conjunto que se tiene de ella .../... la DINAPI ha concedido varios registro de marcas, en la misma clase 36 y en muchas otras similares a la solicitud de mi representada, de denominaciones que contienen íntegramente las palabras UNION y PAGO: WESTER UNION Clase 36 Reg. N° 388.677 a nombre de WESTERN UNION HOLDINGS INC.; MULTIPAGO Clase 36 Reg. N° 391.951 a nombre de PRONET S.A.; PRONTO PAGO Clase 36 Reg. N° 389.942 a nombre de STREAM S.A. .../... la marca UNIONPAGO y etiqueta es conocida a nivel internacional, contando con numerosos registros concedidos alrededor del mundo .../... UNIONPAGO proviene de la creatividad de su autor, con elementos propios y diferenciadores, otorgándole a la misma los elementos indispensables de fantasía, novedad y especialidad".-----*

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

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "UNIONPAGO 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 "UNIONPAGO Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la



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

Resolución N° **0068**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1874 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UNIONPAGO Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 26193/2015, SOLICITADO POR CHINA UNIONPAY CO., LTD.----- clase 36 del nomenclador internacional, la cual comprende "Servicios de seguros, corretaje de seguros, servicios de seguro al viajero, servicios financieros, servicios de intermediación financiera, servicios de gestión financiera, servicios bancarios, servicios de procesamiento de pagos, servicios de intercambio financiero, servicios de inversión financiera".-----

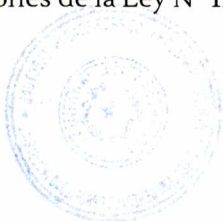
Que, si bien la denominación solicitada UNIONPAGO Y ETIQUETA está compuesta por un vocablo, producto de la conjunción de dos vocablos unidos (UNION y PAGO), los cuales podrían ser considerados genéricos por separado pero que en su conjunto proyectan una denominación novedosa y original y alejan cualquier carácter descriptivo o genérico. Asimismo, el signo solicitado no designa al género o a la especie de los servicios cuya protección solicita, ni constituye la designación necesaria, usual o calificativa de los mismos. Bien podría calificarse a la misma como evocativa, no encontrándose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica o descriptiva.-----

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

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

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: **TODO PAGO**, clase 36, Registro N° 500744 a nombre de NETEL S.A.; **PAGOPAR**, clase 36, Registro N° 502311 a nombre de CESAR JAVIER MENGUAL MAZACOTTE; **RAPIPAGO**, clase 36, Registro N° 502705 a nombre de GIRE S.A.; **MERCADO PAGO**, clase 36, Registro N° 478095 a nombre de TECH FUND S.R.L.; extremo que demuestra que el vocablo PAGO 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, 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.-----



Resolución N° **0068**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1874 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UNIONPAGO Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 26193/2015, SOLICITADO POR CHINA UNIONPAY CO., LTD.-----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1874 de fecha 28 de julio de 2016 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "UNIONPAGO Y ETIQUETA", clase 36, Expediente. N° 26193/2015, solicitada a nombre de CHINA UNIONPAY CO., LTD.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



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

Resolución N° 0069

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 898 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LOTEALTO Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 31740/2021 A NOMBRE DE GRUPO MV S.R.L. -----

Asunción, 07 MAR 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GRUPO MV S.R.L. contra la Resolución N° 898 de fecha 15 de septiembre de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

#### RESULTA:

Que, en fecha 22 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de GRUPO MV S.R.L. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 898 de fecha 15 de septiembre de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

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

Que, en fecha 24 de abril de 2023, el representante convencional de GRUPO MV S.R.L. expresó agravios; y en fecha 18 de abril de 2023, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 24 de abril de 2023. -----

#### CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca LOTEALTO Y ETIQUETA, clase 36, sobre la base del registro nacional de la marca LA LOTEADORA S.A. INMOBILIARIA SU INVERSION MAS SEGURA EN LA VIDA, clase 36 .../... en cuanto al plano denominativo surge que las marcas en pugna resultan altamente confundibles dado que la marca solicitada pretende amparar los mismos servicios, debidamente protegidos por la marca registrada, por lo cual atenta el derecho adquirido por la oponente .../... el oponente tiene un derecho adquirido sobre la denominación solicitada ya que la misma cuenta registros previos, y por tanto no podrán tener coexistencia pacífica con la marca solicitada .../... es criterio de esta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada procedente".* -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"la marca solicitada por mi mandante es claramente diferente gramatical, fonética y visualmente a la marca base de oposición .../... la marca de la oponente contiene una etiqueta totalmente distinta a la de la solicitante .../... la marca base de oposición es categóricamente lo que denominamos en doctrina una "marca débil", una marca es débil si está conformada por signos de uso común .../... LA LOTEADORA INMOBILIARIA describe claramente a una empresa inmobiliaria que vende lotes .../... la palabra lote es evocativa en la clase 36 ya que en dicha clase se protege los servicios inmobiliarios, por ende los servicios de loteamiento y venta de lotes".* -----

Que, contesta la expresión de agravios el oponente y manifiesta: *"(...) LOTEALTO Y ETIQUETA solicitada constituye una imitación y transcripción total de la marca LA LOTEADORA S.A. INMOBILIARIA SU INVERSION MAS SEGURA EN LA VIDA (SLOGAN) Y ETIQUETA que mi mandante tiene registrada en clases totalmente iguales y relacionadas .../... guardan semejanza en todos los planos a saber, visual, gráfico, fonético y ortográfico .../... existen elementos que acarree al público a un error sobre las denominaciones y que constituyen un impedimento para el registro de la citada marca .../..., las mismas impactan de manera muy iguales en la mente del público consumidor, por lo tanto se podría seguir sosteniendo la idea de confundibilidad entre las marcas(...)"*. -----



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

Resolución N°

0069

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 898 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LOTEALTO Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 31740/2021 A NOMBRE DE GRUPO MV S.R.L. -----

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "LOTEALTO Y ETIQUETA" y la marca oponente "LA LOTEADORA S.A. INMOBILIARIA SU INVERSION MAS SEGURA EN LA VIDA (SLOGAN) Y ETIQUETA", se advierte que si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "LOTE", el mismo deviene irrelevante al ser un vocablo genérico para la clase 36 que abarca "negocios inmobiliarios", siendo un lote: "Parcela procedente de la división de un terreno destinado a la edificación", quedando a comparación ALTO vs ADORA, los cuales son totalmente disímiles. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético en general, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra. ----

LOTEALTO Y ETIQUETA

(solicitada), y

LA LOTEADORA S.A. INMOBILIARIA SU INVERSION MAS SEGURA EN LA VIDA (SLOGAN) Y ETIQUETA  
(marca oponente)

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

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con fondo blanco con la denominación LOTEALTO en letra imprenta mayúscula con LOTE en negro y ALTO en verde, mientras que la segunda (marca oponente) cuenta con un fondo blanco con la denominación La Loteadora S.A. en letras verdes y la denominación INMOBILIARIA en letras negras y una letra L en blanco con un fondo de cuadriláteros en tonos verdes y amarillo. -----

marca solicitada

LOTEALTO

marca oponente



La Loteadora S.A.  
INMOBILIARIA



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

<sup>1</sup> <https://dle.rae.es/lote>

Resolución N° **0069**

**POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 898 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LOTEALTO Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 31740/2021 A NOMBRE DE GRUPO MV S.R.L. -----**

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

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

- Art. 1º**      **REVOCAR** la Resolución N° 898 de fecha 15 de septiembre de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º**      **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "LOTEALTO Y ETIQUETA", clase 36, Expediente. N° 31740/2021, solicitada a nombre de GRUPO MV S.R.L. -----
- Art. 3º**      **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----



*Claudia Pamela Cristaldo*  
Directora General Interina  
Dirección General de Propiedad Industrial

Resolución N° **0500070**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 179 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OTTO KING Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 76110/2020 A NOMBRE DE JORGE IGNACIO QUIÑONEZ FRANCO. -----

Asunción,

**07 MAR 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **ESSENTIAL EXPORT LIMITADA** en contra de la Resolución N° 179 de fecha 06 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

### RESULTA:

Que, en fecha 06 de mayo de 2022 se presenta el representante convencional de **ESSENTIAL EXPORT LIMITADA** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 179 de fecha 06 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 17 de agosto de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----

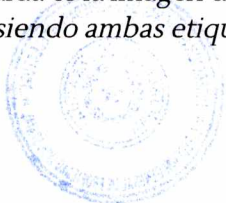
Que, en fecha 20 de septiembre de 2022, el representante convencional de **ESSENTIAL EXPORT LIMITADA** expresó agravios; y en fecha 31 de octubre de 2022, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 05 de diciembre de 2022. -----

### CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) al realizar el cotejo de las marcas OTTO KING Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. TOTTO (marca oponente) en un análisis en conjunto, se puede notar a simple vista que entre las marcas en pugna existen diferencias en los aspectos fonético, visual e ideológico .../... que tenga en su denominación letras en común con la marca oponente no constituye un impedimento para evitar su registro debido a que en la visión en conjunto son plenamente diferenciables .../... la marca solicitada OTTO KING es una marca mixta que posee un distintivo con una grafía y diseño novedoso, basta pronunciar las dos denominaciones para apreciar las diferencias existentes .../... esta Dirección concluye que la oposición debe ser declarada improcedente".* -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **ESSENTIAL EXPORT LIMITADA** y manifiesta: *"(...) la contraparte se apoderó de TOTTO, marca de mi mandante, de la que eliminó la T inicial y a la que agregó, como simple elemento para desviar la atención, la palabra KING; en la etiqueta la palabra KING es pequeñísima con relación a OTTO/TOTTO .../... las marcas en pugna tienen en común la parte esencial de la marca de mi poderdante (OTTO/TOTTO) (...)"*. -----

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y manifiesta: *"(...) la única parte en común entre ambas marcas es la palabra OTTO .../... la marca oponente coexiste con otras tantas que poseen el mismo radical, algunas de las marcas registradas que comparten dicha partícula son: OTTO KERN Reg. N° 378429 Clase 25 a nombre de OTTO KERN GMBH; OTTO DOG Reg. N° 465598 Clase 35 a nombre de DELCY MARIA LILIANNE BENITEZ GAVILAN; OTTO PRETTE Reg. N° 409784 Clase 32 a nombre de JORGE ALBERTO PRETTE CHOVER .../... la etiqueta que acompaña la solicitud de registro mixta de mi mandante cuenta con características propias y novedosas que hacen posibles una marcada diferenciación y la hacen totalmente distinguible .../... el elemento que ocupa un papel preponderante en la función distintiva y comercial de la marca pretendida es la imagen de la cara de un perro, mientras que la marca oponente hace resaltar al inicio la imagen TT, siendo ambas etiquetas distinguibles una de la otra (...)"*. -----



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

Resolución N° **0070**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 179 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OTTO KING Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 76110/2020 A NOMBRE DE JORGE IGNACIO QUIÑONEZ FRANCO. -----

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **OTTO KING Y ETIQUETA** (solicitada) y **TOTTO 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. 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 "OTTO", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, 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. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: -----

**OTTO KING Y ETIQUETA** (marca solicitada), y  
**TOTTO Y ETIQUETA** (marca oponente)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con fondo blanco y la figura de la cara de un perro de la raza bulldog francés en la parte superior con la denominación KING OTTO en letras negras en la parte inferior, mientras que la segunda (marca base de oposición) se compone de un cuadrilátero negro con la representación de seres humanos con un punto rojo y otro amarillo simulando las cabezas con la denominación TOTTO en la parte inferior con fondo blanco y con la primera letra O con fondo rojo y la segunda letra O con fondo amarillo, siendo mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo: -----

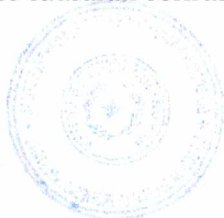
marca solicitada




marca oponente



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



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

Resolución N° **0070**

**POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 179 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OTTO KING Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 76110/2020 A NOMBRE DE JORGE IGNACIO QUIÑONEZ FRANCO. -----**

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  
RESUELVE:**

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 179 de fecha 06 de abril 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 "OTTO KING Y ETIQUETA", clase 35, Expediente. N° 76110/2020, solicitada a nombre de JORGE IGNACIO QUIÑONEZ FRANCO -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



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

Resolución N° **0071**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 180 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OTTO KING Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 76091/2020 A NOMBRE DE JORGE IGNACIO QUIÑONEZ FRANCO. -----

Asunción, **07 MAR 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **ESSENTIAL EXPORT LIMITADA** en contra de la Resolución N° 180 de fecha 06 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

#### RESULTA:

Que, en fecha 06 de mayo de 2022 se presenta el representante convencional de **ESSENTIAL EXPORT LIMITADA** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 180 de fecha 06 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 17 de agosto de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----

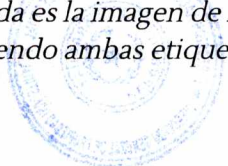
Que, en fecha 20 de septiembre de 2022, el representante convencional de **ESSENTIAL EXPORT LIMITADA** expresó agravios; y en fecha 31 de octubre de 2022, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 05 de diciembre de 2022. -----

#### CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) al realizar el cotejo de las marcas OTTO KING Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. TOTTO (marca oponente) en un análisis en conjunto, se puede notar a simple vista que entre las marcas en pugna existen diferencias en los aspectos fonético, visual e ideológico .../... que tenga en su denominación letras en común con la marca oponente no constituye un impedimento para evitar su registro debido a que en la visión en conjunto son plenamente diferenciables .../... la marca solicitada OTTO KING es una marca mixta que posee un distintivo con una grafía y diseño novedoso, basta pronunciar las dos denominaciones para apreciar las diferencias existentes .../... esta Dirección concluye que la oposición debe ser declarada improcedente". -----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **ESSENTIAL EXPORT LIMITADA** y manifiesta: *"(...) la contraparte se apoderó de TOTTO, marca de mi mandante, de la que eliminó la T inicial y a la que agregó, como simple elemento para desviar la atención, la palabra KING; en la etiqueta la palabra KING es pequeñísima con relación a OTTO/TOTTO .../... las marcas en pugna tienen en común la parte esencial de la marca de mi poderdante (OTTO/TOTTO) (...)". -----*

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y manifiesta: *"(...) la única parte en común entre ambas marcas es la palabra OTTO .../... la marca oponente coexiste con otras tantas que poseen el mismo radical, algunas de las marcas registradas que comparten dicha partícula son: OTTO KERN Reg. N° 378429 Clase 25 a nombre de OTTO KERN GMBH; OTTO DOG Reg. N° 465598 clase 25 a nombre de DELCY MARIA LILIANNE BENITEZ GAVILAN; OTTO PRETTE Reg. N° 409784 Clase 32 a nombre de JORGE ALBERTO PRETTE CHOVER .../... la etiqueta que acompaña la solicitud de registro mixta de mi mandante cuenta con características propias y novedosas que hacen posibles una marcada diferenciación y la hacen totalmente distinguible .../... el elemento que ocupa un papel preponderante en la función distintiva y comercial de la marca pretendida es la imagen de la cara de un perro, mientras que la marca oponente hace resaltar al inicio la imagen TT, siendo ambas etiquetas distinguibles una de la otra (...)". -----*



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

Resolución N°

0071

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 180 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OTTO KING Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 76091/2020 A NOMBRE DE JORGE IGNACIO QUIÑONEZ FRANCO. -----

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **OTTO KING Y ETIQUETA** (solicitada) y **TOTTO 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. 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 "OTTO", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, 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. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: -----

**OTTO KING Y ETIQUETA** (marca solicitada), y  
**TOTTO Y ETIQUETA** (marca oponente)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con fondo blanco y la figura de la cara de un perro de la raza bulldog francés en la parte superior con la denominación KING OTTO en letras negras en la parte inferior, mientras que la segunda (marca base de oposición) se compone de un cuadrilátero negro con la representación de seres humanos con un punto rojo y otro amarillo simulando las cabezas con la denominación TOTTO en la parte inferior con fondo blanco y con la primera letra O con fondo rojo y la segunda letra O con fondo amarillo, siendo mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo: -----

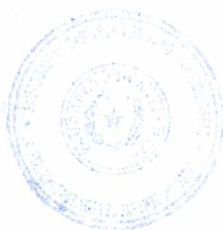
marca solicitada



marca oponente



Que, al respecto, como se ha dicho, en materia de confrontaciones marcarias, 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 y son absolutamente disímiles los elementos figurativos en cuestión, de ello se colige que no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor. -----



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

Resolución N° **0071**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 180 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OTTO KING Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 76091/2020 A NOMBRE DE JORGE IGNACIO QUIÑONEZ FRANCO. -----

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  
RESUELVE:**

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 180 de fecha 06 de abril 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 "OTTO KING Y ETIQUETA", clase 25, Expediente. N° 76091/2020, solicitada a nombre de JORGE IGNACIO QUIÑONEZ FRANCO. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



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

Resolución N°

0072

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 181 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OTTO KING Y ETIQUETA", CLASE 18, EXPEDIENTE N° 76088/2020 A NOMBRE DE JORGE IGNACIO QUIÑONEZ FRANCO. -----

Asunción,

07 MAR 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **ESSENTIAL EXPORT LIMITADA** en contra de la Resolución N° 181 de fecha 06 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

#### RESULTA:

Que, en fecha 06 de mayo de 2022 se presenta el representante convencional de **ESSENTIAL EXPORT LIMITADA** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 181 de fecha 06 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 17 de agosto de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----

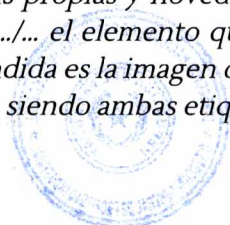
Que, en fecha 20 de septiembre de 2022, el representante convencional de **ESSENTIAL EXPORT LIMITADA** expresó agravios; y en fecha 31 de octubre de 2022, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 05 de diciembre de 2022. -----

#### CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) al realizar el cotejo de las marcas OTTO KING Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. TOTTO (marca oponente) en un análisis en conjunto, se puede notar a simple vista que entre las marcas en pugna existen diferencias en los aspectos fonético, visual e ideológico .../... que tenga en su denominación letras en común con la marca oponente no constituye un impedimento para evitar su registro debido a que en la visión en conjunto son plenamente diferenciables .../... la marca solicitada OTTO KING es una marca mixta que posee un distintivo con una grafía y diseño novedoso, basta pronunciar las dos denominaciones para apreciar las diferencias existentes .../... esta Dirección concluye que la oposición debe ser declarada improcedente". -----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **ESSENTIAL EXPORT LIMITADA** y manifiesta: *"(...) la contraparte se apoderó de TOTTO, marca de mi mandante, de la que eliminó la T inicial y a la que agregó, como simple elemento para desviar la atención, la palabra KING; en la etiqueta la palabra KING es pequeñísima con relación a OTTO/TOTTO .../... las marcas en pugna tienen en común la parte esencial de la marca de mi poderdante (OTTO/TOTTO) (...)". -----*

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y manifiesta: *"(...) la única parte en común entre ambas marcas es la palabra OTTO .../... la marca oponente coexiste con otras tantas que poseen el mismo radical, algunas de las marcas registradas que comparten dicha partícula son: OTTO KERN Reg. N° 378429 clase 18 a nombre de OTTO KERN GMBH; OTTO DOG Reg. N° 465598 clase 18 a nombre de DELCY MARIA LILIANNE BENITEZ GAVILAN; OTTO PRETTE Reg. N° 409784 Clase 32 a nombre de JORGE ALBERTO PRETTE CHOVER .../... la etiqueta que acompaña la solicitud de registro mixta de mi mandante cuenta con características propias y novedosas que hacen posibles una marcada diferenciación y la hacen totalmente distinguible .../... el elemento que ocupa un papel preponderante en la función distintiva y comercial de la marca pretendida es la imagen de la cara de un perro, mientras que la marca oponente hace resaltar al inicio la imagen TT, siendo ambas etiquetas distinguibles una de la otra (...)". -----*



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

Resolución N° **0072**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 181 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OTTO KING Y ETIQUETA", CLASE 18, EXPEDIENTE N° 76088/2020 A NOMBRE DE JORGE IGNACIO QUIÑONEZ FRANCO. -----

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **OTTO KING Y ETIQUETA** (solicitada) y **TOTTO 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. 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 "OTTO", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, 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. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: -----

**OTTO KING Y ETIQUETA** (marca solicitada), y  
**TOTTO Y ETIQUETA** (marca oponente)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con fondo blanco y la figura de la cara de un perro de la raza bulldog francés en la parte superior con la denominación KING OTTO en letras negras en la parte inferior, mientras que la segunda (marca base de oposición) se compone de un cuadrilátero negro con la representación de seres humanos con un punto rojo y otro amarillo simulando las cabezas con la denominación TOTTO en la parte inferior con fondo blanco y con la primera letra O con fondo rojo y la segunda letra O con fondo amarillo, siendo mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo: -----

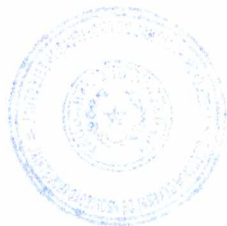
marca solicitada



marca oponente



Que, al respecto, como se ha dicho, en materia de confrontaciones marcarias, 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 y son absolutamente disímiles los elementos figurativos en cuestión, de ello se colige que no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor. -----



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

Resolución N° **0072**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 181 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OTTO KING Y ETIQUETA", CLASE 18, EXPEDIENTE N° 76088/2020 A NOMBRE DE JORGE IGNACIO QUIÑONEZ FRANCO. -----

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  
RESUELVE:**

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 181 de fecha 06 de abril 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 "OTTO KING Y ETIQUETA", clase 18, Expediente. N° 76088/2020, solicitada a nombre de JORGE IGNACIO QUIÑONEZ FRANCO. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



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

Resolución N°

0073

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2062 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ADVANCING PRODUCTIVITY Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 81940/2017, SOLICITADA POR EXXON MOBIL CORPORATION. -----

Asunción, 07 MAR 2024

**VISTO:** El recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por el representante convencional de **EXXON MOBIL CORPORATION.**, contra la Resolución N° 2062 de fecha 23 de noviembre de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

### RESULTA:

Que, en fecha 20 de diciembre de 2018 se presenta el representante convencional de **EXXON MOBIL CORPORATION.** e interpone Recurso de Reconsideración y Apelación en Subsidio en contra de la Resolución No. 2062 de fecha 23 de noviembre de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 15 de febrero de 2019 no se hace lugar al recurso de reconsideración y fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 19 de marzo de 2019, el representante convencional de **EXXON MOBIL CORPORATION.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 11 de julio de 2019. -----

### CONSIDERANDO

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) la marca ADVANCING PRODUCTIVITY es una denominación que se encuentra en el idioma inglés, la misma puede ser traducida de la siguiente forma: advancing:avanzar y productivity: productividad .../... ADVANCING PRODUCTIVITY pretende proteger: aceites y grasas industriales; lubricantes; combustibles...; la misma es especial y novedosa, y es una creación original de mi mandante .../... la misma no puede considerarse genérica ya que no solo no define al producto que pretende identificar sino que tampoco define la categoría, ni género; no puede considerarse que ADVANCING PRODUCTIVITY sea una designación que exprese una calidad de los productos que desea proteger .../... la marca ADVANCING PRODUCTIVITY corresponde a unos populares lubricantes industriales diseñados para ayudar al consumidor y mi mandante EXXON MOBIL CORPORATION es una reconocida empresa petrolera estadounidense, fundada en 1870 por John D. Rockefeller, con prestigio a nivel internacional, en este caso solo busca proteger un interés legítimo a nuestro país de un derecho ya obtenido en el extranjero".*-----

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



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

Resolución N° 2073

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2062 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ADVANCING PRODUCTIVITY Y ETIQUETA”, CLASE 04, EXPEDIENTE N° 81940/2017, SOLICITADA POR EXXON MOBIL CORPORATION. -----

en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca “ADVANCING PRODUCTIVITY Y ETIQUETA” fue presentada para cubrir productos de la clase 04: “Aceites y grasas industriales; lubricantes; composiciones absorbentes, humectantes y aglutinantes del polvo; combustibles (incluyendo carburantes para motores) y combustibles para la iluminación; velas y mechas para alumbrado; lubricantes industriales; aceites lubricantes; grasas; ceras...”. -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “ADVANCING PRODUCTIVITY Y ETIQUETA” resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación “ADVANCING PRODUCTIVITY Y ETIQUETA”, que en su traducción significa “aumentar la productividad”, no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de “aceites, combustibles” que el solicitante plantea cubrir con su solicitud. -----

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

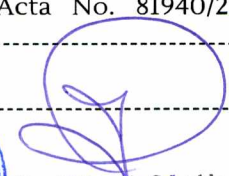
Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las 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, constituiría una marca de fantasía, dotada de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, línea de productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa. -----

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

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

- Art. 1º**      **REVOCAR** la Resolución N° 2062 de 23 de noviembre de 2018 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º**      **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca “ADVANCING PRODUCTIVITY Y ETIQUETA”, clase 04, Acta No. 81940/2017, solicitada a nombre de **EXXON MOBIL CORPORATION**. -----
- Art. 3º**      **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----



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

<sup>1</sup> <https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&text=advancing%20productivity&op=translate>

4700  
Resolución N°

0074

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 52 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SILICON POWER", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 16169/2017, SOLICITADA POR SILICON POWER COMPUTER & COMMUNICATIONS INC. -----

Asunción, 07 MAR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de SILICON POWER COMPUTER & COMMUNICATIONS INC., contra la Resolución N° 52 de fecha 07 de febrero de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

#### RESULTA:

Que, en fecha 21 de junio de 2018 se presenta el representante convencional de SILICON POWER COMPUTER & COMMUNICATIONS INC. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 52 de fecha 07 de febrero de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 10 de julio de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 21 de agosto de 2018, el representante convencional de SILICON POWER COMPUTER & COMMUNICATIONS INC. expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 21 de diciembre de 2018. -----

#### CONSIDERANDO

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) *el signo SILICON POWER no constituye ni el nombre genérico ni la designación habitual de los productos que busca proteger mi mandante ni sirve en el comercio para calificar o describir alguna características de dichos productos .../... constituiría una marca de fantasía, ya que no son palabras inglesas comúnmente utilizadas .../... si la traducimos al español, el significado sería poder del silicio, estas palabras nada tienen de genéricas y resultan plenamente registrables .../... SILICON POWER es parte del nombre comercial de mi mandante .../... mi mandante ya cuenta con derechos adquiridos sobre el signo solicitado en varios países del mundo*". -----

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "SILICON POWER" fue presentada para cubrir la totalidad de productos de la clase 09: "Aparatos e

Resolución N°

0074

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 52 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SILICON POWER", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 16169/2017, SOLICITADA POR SILICON POWER COMPUTER & COMMUNICATIONS INC. -----

*instrumentos científicos, de investigación, de navegación, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de detección, de pruebas, de inspección, de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la distribución o consumo de electricidad". -----*

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "SILICON POWER" 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 "SILICON POWER", que en su traducción significa "poder de silicio", no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos que el solicitante plantea cubrir con su solicitud. -----

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

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, constituiría una marca de fantasía, dotada de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, línea de productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa. -----

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

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

- Art. 1º**      **REVOCAR** la Resolución N° 52 de 07 de febrero de 2018 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º**      **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SILICON POWER", clase 09, Acta No. 16169/2017, solicitada a nombre de SILICON POWER COMPUTER & COMMUNICATIONS INC. -----
- Art. 3º**      **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----



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

<sup>1</sup> <https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&text=silicon%20power&op=translate>



Resolución N° **0075**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 137 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PLASTICOLA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 62744/2019 A NOMBRE DE INVIPINT S.A.C.I. -----

Asunción, **07 MAR 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de INVIPINT S.A.C.I en contra de la Resolución N° 137 de fecha 08 de marzo de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 15 de marzo de 2023 se presenta el representante convencional de INVIPINT S.A.C.I e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 137 de fecha 08 de marzo de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 05 de mayo de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 17 de mayo de 2023, el representante convencional de INVIPINT S.A.C.I expresó agravios; y en fecha 21 de agosto de 2023, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 04 de septiembre de 2023. -----

**CONSIDERANDO:**

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca PLASTICOLA Y ETIQUETA solicitada para la clase 35, sobre la base de los registros extranjeros y el registro nacional de la marca PLASTICOLA, clase 16 .../... la marca solicitada contiene los mismos elementos distintivos en los planos visual y fonético, que la hacen confundibles entre sí; ambas denominaciones son en extremo similares y confundibles .../... la firma CAPLI S.A.C.I., ha demostrado que posee registros previos extranjeros de la marca PLASTICOLA .../... la firma CAPLI S.A.C.I. es propietaria de la marca PLASTICOLA en nuestro país en la clase 16, registro N° 464.748, que comprende los productos de papel, cartón, productos de imprenta, adhesivos, papelerías entre otros, lo cual la solicitante INVIPINT S.A.C.I. ha solicitado para los mismos productos y servicios .../... es criterio de esta Dirección hacer lugar a la oposición deducida".* -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante INVIPINT S.A.C.I y manifiesta: *"(...) no existe registro alguno que se haya presentado o transferido para resguardar servicio alguno en la clase 35 de la nomenclatura oficial, con fecha anterior a la solicitud de mi poder otorgante .../... que la solicitud de la oponente es para registro de producto, no de servicio .../... no existe ni un somero indicio de similitud o siquiera riesgo de semejanza en la clase que amparan, y entre productos y servicios que protegen .../... la marca registrada en clase 16 es eminentemente denominativa, en cambio, la marca peticionada por mi poder otorgante, es mixta".* -----

Que, contesta la expresión el oponente, y entre otros argumentos expresa: *"(...) la parte recurrente solo intenta desmeritar los fundamentos de la resolución, con argumentaciones falaces, ajenas a la realidad y desprovistas de contenido jurídico, partiendo del intento de desconocimiento de la fama, renombre y notoriedad indiscutibles de la marca PLASTICOLA a nivel nacional e internacional, status protegido por todos los tratados internacionales suscritos por nuestro país .../... la adversa también falta a la verdad y actúa de mala fe en relación a las evidencias aportadas por nuestra parte, mencionando que las mismas no fueron presentadas en autos .../... todos los fundamentos expuestos por mi parte en la oposición presentada contra*



Ing. Claudia Pamela Cristaldo  
Directora General Interna  
Dirección General de Propiedad Industrial

Resolución N° **0075**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 137 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PLASTICOLA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 62744/2019 A NOMBRE DE INVIPINT S.A.C.I. -----

*la marca PLASTICOLA solicitada para la clase 35 fueron evidenciados en el periodo oportuno, como ser el registro de la marca PLASTICOLA en clase 01 y 35 en la Argentina, y en clase 16 en nuestro país, desde hace muchísimo tiempo y claramente con anterioridad a la solicitud de la marca peticionada por la apelante". ----*

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 "PLASTICOLA Y ETIQUETA", clase 35, con el oponente "PLASTICOLA", solicitud en clase 35, registro en clase 16 y registros extranjeros. -----

Que, si bien la base de la oposición se presentó en forma posterior a la solicitada, el hecho de que, durante el proceso legal, el titular de la marca oponente "PLASTICOLA" posea registros en clases relacionadas, le da un mejor derecho ya que pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece. La marca PLASTICOLA Reg. N° 464748 clase 16 se encontraba a nombre del titular CAPLI S.R.L., lo que demuestra que ya tenía una conexión establecida y un historial de uso de la denominación comercial en un contexto comercial similar al solicitado.-----

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "PLASTICOLA" y la marca oponente "PLASTICOLA", se advierte que la denominación cuyo registro se solicita reproduce íntegramente la denominación de la oponente, no existiendo ninguna letra que pueda servir para diferenciar una de la otra. De dicha identidad total a nivel ortográfico 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 totalmente similar. -----

PLASTICOLA Y ETIQUETA (marca solicitada), y  
PLASTICOLA (marca oponente)

Que, en ese sentido, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca oponente registrada en clase 16 comprende la totalidad de los productos de la clase 16 (*Papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería y artículos de oficina, excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico*); mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura para servicios comprendidos en la clase 35 (*SERVICIOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE 35, TALES COMO VENTA Y COMERCIALIZACIÓN DE ADHESIVOS*).-----

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

1

[https://nclpub.wipo.int/esen/?basic\\_numbers=show&class\\_number=16&explanatory\\_notes=show&gors=&lang=es&menulang=es&mod=pat&notion=&paginaton=no&version=20200101](https://nclpub.wipo.int/esen/?basic_numbers=show&class_number=16&explanatory_notes=show&gors=&lang=es&menulang=es&mod=pat&notion=&paginaton=no&version=20200101)



POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 137 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PLASTICOLA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 62744/2019 A NOMBRE DE INVIPINT S.A.C.I. -----

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. -----

Que, otro criterio a ser considerado al evaluar la posibilidad de confusión marcaria es el lugar de venta de los productos. En ese sentido, si bien la marca solicitada es un servicio y la oponente es un producto, la misma cubre la venta y comercialización de adhesivos, el cual es uno de los productos que comprende el registro de la marca PLASTICOLA en clase 16, razón por la cual las posibilidades de confusión se ven acrecentadas. -----

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"*<sup>2</sup>. En ese sentido, la marca oponente "PLASTICOLA", *"es una marca líder de adhesivos escolares en Argentina. Desde hace tres generaciones te acompañamos en la escuela y en tu hogar. Tu confianza nos ha permitido convertirnos en la marca líder de mercado, siendo Plasticola, la marca que define a esta categoría de productos. Hemos ido creciendo, innovando y ampliando nuestra paleta de productos siempre con la misma filosofía: Ofrecer productos de alta calidad, atóxicos y seguros"*<sup>3</sup>. Que, en base a lo mencionado, tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria. -----

Que, según lo expresado líneas arriba, tenemos que la marca oponente es una marca renombrada y de gran difusión, según se desprende de la publicidad y página web oficial <https://www.plasticola.com.ar/> por lo que goza del carácter de notoria. -----

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Carmelo Módica, en su obra "Derecho Paraguayo de Marcas" se refiere a las marcas notorias, diciendo: *"Las llamadas marcas notorias .../... pueden ser defendidas exitosamente fuera del país en que están registradas (excepción al principio de territorialidad) y con respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no haya relación (excepción al principio de especialidad)"*<sup>4</sup>. Expresa además *"la presentación de varios registros extranjeros en respaldo de los derechos de una marca no deja de tener valor, pues los mismos demuestran la existencia previa y la difusión del signo, lo que hace casi inevitable que el tercero que solicitó esa marca o la registró en el país lo haya hecho en forma consciente de que se trataba de un signo que pertenecía a otro, con lo que quedaría incurso en la prohibición del Art. 2 inc. i.../... basando su pretensión en el hecho del apoderamiento de un signo ajeno. con la mala fe concomitante."*<sup>5</sup> El subrayado es nuestro. -----

Que, tal como acontece en el caso de autos, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas": *"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*

<sup>2</sup> Mathely, Paul, "Le droit français des signes distinctives", p. 18, París, 1984.

<sup>3</sup> <https://www.plasticola.com.ar/>

<sup>4</sup> "DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS" – Carmelo Módica. Arandura Edit., 2007 – Pag. 186.

<sup>5</sup> "DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS" – Carmelo Módica. Arandura Edit., 2007 – Pag. 193.

Resolución N° **0075**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 137 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PLASTICOLA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 62744/2019 A NOMBRE DE INVIPINT S.A.C.I. -----

*intereses del público consumidor*<sup>6</sup> y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir.-----

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

PORTANTO,  
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL  
RESUELVE:

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 137 de fecha 08 de marzo de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "PLASTICOLA Y ETIQUETA", clase 35, Expediente. N° 62744/2019, solicitada a nombre de INVIPINT S.A.C.I -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



*[Handwritten signature]*  
Abg. Claudia Pamela Cristaldo  
Directora General Interina  
Dirección General de Propiedad Industrial

<sup>6</sup> "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 – Pag. 453.

Resolución N° **0076**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 138 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PLASTICOLA Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 62748/2019 A NOMBRE DE INVIPINT S.A.C.I. -----

Asunción, **07 MAR 2024**

**VISTO:** el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de INVIPINT S.A.C.I en contra de la Resolución N° 138 de fecha 08 de marzo de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 15 de marzo de 2023 se presenta el representante convencional de INVIPINT S.A.C.I e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 138 de fecha 08 de marzo de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 05 de mayo de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. -----

Que, en fecha 17 de mayo de 2023, el representante convencional de INVIPINT S.A.C.I expresó agravios; y en fecha 21 de agosto de 2023, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 23 de septiembre de 2023. -----

**CONSIDERANDO:**

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca PLASTICOLA Y ETIQUETA solicitada para la clase 01, sobre la base de los registros extranjeros y el registro nacional de la marca PLASTICOLA, clase 16 .../... la marca solicitada contiene los mismos elementos distintivos en los planos visual y fonético, que la hacen confundibles entre sí; ambas denominaciones son en extremo similares y confundibles .../... la firma CAPLI S.A.C.I., ha demostrado que posee registros previos extranjeros de la marca PLASTICOLA .../... la firma CAPLI S.A.C.I. es propietaria de la marca PLASTICOLA en nuestro país en la clase 16, registro N° 464.748, que comprende los productos de papel, cartón, productos de imprenta, adhesivos, papelerías entre otros, lo cual la solicitante INVIPINT S.A.C.I. ha solicitado para los mismo productos y servicios .../... es criterio de esta Dirección hacer lugar a la oposición deducida". -----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante INVIPINT S.A.C.I y manifiesta: *"(...) no existe registro alguno que se haya presentado o transferido para resguardar servicio alguno en la clase 01 de la nomenclatura oficial, con fecha anterior a la solicitud de mi poder otorgante .../... no existe ni un somero indicio de base válida para oponerse a la solicitud y mucho menos al registro de la marca solicitada por mi titular y sobre todo en la clase y producto que ampara, el cual es exclusivamente adhesivos ". -----*

Que, contesta la expresión el oponente, y entre otros argumentos expresa: *"(...) la parte recurrente solo intenta desmeritar los fundamentos de la resolución, con argumentaciones falaces, ajenas a la realidad y desprovistas de contenido jurídico, partiendo del intento de desconocimiento de la fama, renombre y notoriedad indiscutibles de la marca PLASTICOLA a nivel nacional e internacional, status protegido por todos los tratados internacionales suscritos por nuestro país .../... la adversa también falta a la verdad y actúa de mala fe en relación a las evidencias aportadas por nuestra parte, mencionando que las mismas no fueron presentadas en autos .../... todos los fundamentos expuestos por mi parte en la oposición presentada contra -----*

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

Resolución N° **0076**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 138 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PLASTICOLA Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 62748/2019 A NOMBRE DE INVIPINT S.A.C.I. -----

*la marca PLASTICOLA solicitada para la clase 35 fueron evidenciados en el periodo oportuno, como ser el registro de la marca PLASTICOLA en clase 01 y 35 en la Argentina, y en clase 16 en nuestro país, desde hace muchísimo tiempo y claramente con anterioridad a la solicitud de la marca petitionada por la apelante". ----*

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 "PLASTICOLA Y ETIQUETA", clase 01, con el oponente "PLASTICOLA", solicitud en clase 01, registro en clase 16 y registros extranjeros. -----

Que, si bien la base de la oposición se presentó en forma posterior a la solicitada, el hecho de que, durante el proceso legal, el titular de la marca oponente "PLASTICOLA" posea registros en clases relacionadas, le da un mejor derecho ya que pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece. La marca PLASTICOLA Reg. N° 464748 clase 16 se encontraba a nombre del titular **CAPLI S.R.L.**, lo que demuestra que ya tenía una conexión establecida y un historial de uso de la denominación comercial en un contexto comercial similar al solicitado.-----

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "PLASTICOLA" y la marca oponente "PLASTICOLA", se advierte que la denominación cuyo registro se solicita reproduce íntegramente la denominación de la oponente, no existiendo ninguna letra que pueda servir para diferenciar una de la otra. De dicha identidad total a nivel ortográfico 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 totalmente similar. -----

**PLASTICOLA Y ETIQUETA** (marca solicitada), y  
**PLASTICOLA** (marca oponente)

Que, en ese sentido, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca oponente registrada en clase 16 comprende la totalidad de los productos de la clase 16 (*Papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería y artículos de oficina, excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico*); mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura para productos comprendidos en la clase 01 (*PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE 1, EXCLUSIVAMENTE ADHESIVOS*).-----

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

Resolución N°

0076

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 138 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PLASTICOLA Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 62748/2019 A NOMBRE DE INVIPINT S.A.C.I. -----

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. -----

Que, otro criterio a ser considerado al evaluar la posibilidad de confusión marcaria es el lugar de venta de los productos. En ese sentido, tanto la solicitante como la marca oponente, al proteger productos de las clases 16 y 01, estarían compartiendo los mismos lugares de venta (librerías), razón por la cual las posibilidades de confusión se ven acrecentadas. -----

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"<sup>2</sup>. En ese sentido, la marca oponente "PLASTICOLA", "es una marca líder de adhesivos escolares en Argentina. Desde hace tres generaciones te acompañamos en la escuela y en tu hogar. Tu confianza nos ha permitido convertirnos en la marca líder de mercado, siendo Plasticola, la marca que define a esta categoría de productos. Hemos ido creciendo, innovando y ampliando nuestra paleta de productos siempre con la misma filosofía: Ofrecer productos de alta calidad, atóxicos y seguros"<sup>3</sup>. Que, así las cosas, tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria. -----

Que, según lo expresado líneas arriba, tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada y de gran difusión, según se desprende de la publicidad y página web oficial <https://www.plasticola.com.ar/> por lo que goza del carácter de notoria.-----

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Carmelo Módica, en su obra "Derecho Paraguayo de Marcas" se refiere a las marcas notorias, diciendo: "Las llamadas marcas notorias .../... pueden ser defendidas exitosamente fuera del país en que están registradas (excepción al principio de territorialidad) y con respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no haya relación (excepción al principio de especialidad)"<sup>4</sup>. Expresa además "la presentación de varios registros extranjeros en respaldo de los derechos de una marca no deja de tener valor, pues los mismos demuestran la existencia previa y la difusión del signo, lo que hace casi inevitable que el tercero que solicitó esa marca o la registró en el país lo haya hecho en forma consciente de que se trataba de un signo que pertenecía a otro, con lo que quedaría incurso en la prohibición del Art. 2 inc. i.../... basando su pretensión en el hecho del apoderamiento de un signo ajeno. con la mala fe concomitante."<sup>5</sup> El subrayado es nuestro. -----

Que, así las cosas, tal como acontece en el caso de autos, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas": "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

<sup>2</sup> Mathely, Paul, "Le droit français des signes distinctives", p. 18, París, 1984.

<sup>3</sup> <https://www.plasticola.com.ar/>

<sup>4</sup> "DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS" – Carmelo Módica. Arandura Edit., 2007 – Pag. 186.

<sup>5</sup> "DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS" – Carmelo Módica. Arandura Edit., 2007 – Pag. 193.



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

Resolución N° **0076**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 138 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PLASTICOLA Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 62748/2019 A NOMBRE DE INVIPINT S.A.C.I. -----

*proteger los intereses del público consumidor*<sup>6</sup> y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir.-----

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

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 138 de fecha 08 de marzo de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "PLASTICOLA Y ETIQUETA", clase 01, Expediente. N° 62748/2019, solicitada a nombre de INVIPINT S.A.C.I -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



*[Handwritten signature]*  
**Abg. Claudia Pamela Cristaldo**  
Directora General Interina  
Dirección General de Propiedad Industrial

<sup>6</sup> "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9º Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 – Pag. 453.

Resolución N°

**0077**

POR LA CUAL REVOCA LA PROVIDENCIA DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMPLETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 29960/2015, SOLICITADA POR PROMEPAR S.A. -----

Asunción, **07 MAR 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional del oponente **GILEAD SCIENCES IRELAND UC**, contra la providencia de fecha 02 de mayo de 2017 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

#### RESULTA:

Que, en fecha 11 de mayo de 2017 se presenta la representante del solicitante **GILEAD SCIENCES IRELAND UC** e interpone recurso de reposición y apelación en subsidio contra la providencia de fecha 02 de mayo de 2017.-----

Que, por proveído de fecha 27 de octubre de 2017 no se hace lugar al recurso de reposición y se concedió la apelación interpuesta.-----

Que, en fecha 29 de junio de 2018, el representante convencional de **GILEAD SCIENCES IRELAND UC** expresó agravios; y en fecha 29 de enero de 2021, fue acusada la rebeldía del representante convencional del solicitante por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver.-----

#### CONSIDERANDO:


Que, por providencia de fecha 02 de mayo de 2017, la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos: *"Acusase la rebeldía a PASTOR ROCHE, a en consecuencia declárese decaído el derecho que ha dejado de usar y considerándose competente esta Secretaria para entender en la Litis, y no habiendo hechos que probar llámase a autos"*.-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"La citada providencia, por la cual se llama autos para resolver dictada en fecha 02 de mayo de 2017, debe ser revocada por no ajustarse a derecho .../... la oposición promovida por mi mandante en los autos de referencia ha sido basada en la existencia de registros extranjeros de la marca COMPLETA en varios países del extranjero, siendo el período probatorio el único momento procesal oportuno para demostrar la existencia de los citados registros, se hace necesario que el A-quo ordene la apertura del mismo"*. Además, en fecha 25 de septiembre de 2017 presenta una manifestación en la cual expresa: *"Que, por un error involuntario de tipeo, en el petitorio del escrito de acuse de rebeldía se consignó la frase "y en consecuencia ordene la prosecución de los trámites de oposición, llamando autos para resolver" debiendo ser "y en consecuencia ordene la prosecución de trámites de oposición, dictando la apertura del periodo probatorio"*.-----

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

Que, haciendo un análisis del presente expediente, se puede constatar que el apelante al momento de promover su oposición solicitó la apertura del periodo probatorio y que si bien por un error involuntario de tipeo al solicitar que se declare la rebeldía del solicitante, consigno erróneamente que se llame autos para resolver debiendo ser "dictando la apertura del periodo probatorio".-----



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

Resolución N°

0077

POR LA CUAL REVOCA LA PROVIDENCIA DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMPLETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 29960/2015, SOLICITADA POR PROMEPAR S.A. -----

Que, esta Dirección considera que al encontrarse la oposición basada en registros extranjeros y de conformidad con el Art. 47 de la Ley de Marcas: *"Si hubiera hechos que probar se abrirá la causa a prueba por cuarenta días hábiles, plazo que empezará a correr a partir de la notificación por cédula a las partes"*; y con el Art. 243 del Código Procesal Civil *"El juez recibirá la causa a prueba, aunque las partes no la pidan, siempre que se hubieren alegado hechos conducentes acerca de los cuales aquellas no estuvieren conformes"*, se hace necesaria la apertura del periodo probatorio.-----

Que, por todo lo dicho, no cabe más alternativa que hacer lugar al recurso de apelación promovido en contra de la providencia de fecha 30 de marzo del 2017 y ordenar la apertura del periodo probatorio.-----

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

- Art. 1º** REVOCAR la providencia de fecha 30 de marzo del 2017 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y ordenar la apertura del periodo probatorio.-----
- Art. 2º** ORDENAR la apertura del periodo probatorio y remitir el expediente a la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos a fin de que se continúe con los trámites de oposición a la solicitud de registro de marca "COMPLETA", Expediente N° 29960/2015 solicitada por PROMEPAR S.A.-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula.-----



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



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2795 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CARNE HAMBURGUESAS SIN PREJUICIOS", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 00242/2017, SOLICITADA POR MACA GASTRONOMIA S.A. -----

Asunción,

07 MAR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MACA GASTRONOMIA S.A., contra la Resolución N° 2795 de fecha 12 de septiembre de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

#### RESULTA:

Que, en fecha 30 de octubre de 2017 se presenta el representante convencional de MACA GASTRONOMIA S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 2795 de fecha 12 de septiembre de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 28 de noviembre de 2017 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 08 de agosto de 2018, el representante convencional de MACA GASTRONOMIA 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 mencionada Resolución considera que: *"(...) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio." En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado".* -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) la marca "CARNE HAMBURGUESAS SIN PERJUICIOS" no es genérica, sino que la misma es especial y novedosa, y es una creación novedosa de mi mandante .../... Podemos apreciar que en cuanto a la primera premisa, el registro de la marca es procedente ya que como se ha demostrado, de ningún modo puede constituirse en designación genérica para la clase 43 .../... la marca "carne hamburguesas sin perjuicio" no describe los servicios de la clase 43 .../... en cuanto a lo calificativo, no puede considerarse a la marca solicitada porque no expresa una cualidad de los servicios .../... la marca solicitada por mi mandante incluye una etiqueta original y distintiva .../... la marca "carne hamburguesas sin prejuicios y etiqueta" ha sido registrada en varios países."* -----

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 orden de ideas, la solicitud de registro de marca "CARNE HAMBURGUESAS



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

8 5 0 0 0 0 7 8  
Resolución N° 0078

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 2795 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CARNE HAMBURGUESAS SIN PREJUICIOS", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 00242/2017, SOLICITADA POR MACA GASTRONOMIA S.A. -----

SIN PERJUICIOS" fue presentada para cubrir servicios de la clase 43 del nomenclador internacional, que textualmente describe: "Servicios de provisión de alimentos y bebidas, servicios de restauración (alimentación)". A los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "CARNE HAMBURGUESAS SIN PERJUICIOS" 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 dicha denominación no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 43 del nomenclador internacional.-----

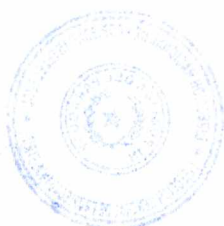
Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "CARNE HAMBURGUESAS SIN PERJUICIOS" proyecta una denominación novedosa y original y aleja cualquier carácter descriptivo o genérico. Asimismo, el signo solicitado no designa al género o a la especie de los servicios cuya protección solicita, ni 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.-----

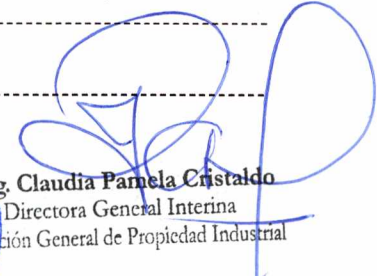
Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca evocativa, diciendo: "La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla 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, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección considera que es un signo que posee las características necesarias para madurar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º      REVOCAR la Resolución N° 2795 de fecha 12 de septiembre de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º      ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "CARNE HAMBURGUESAS SIN PREJUICIOS", clase 43, Acta No. 00242/2017, solicitada a nombre de MACA GASTRONOMIA S.A. -----
- Art. 3º      NOTIFÍQUESE por Cédula.-----



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

Resolución N° **0079**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 058 DE FECHA 29 DE FEBRERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SOLBET”, CLASE 41, ACTA N° 05689/2022 SOLICITADA POR EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A.-----

Asunción, **12 MAR 2024**

**VISTO:** El expediente de Registro de Marca SOLBET, Acta N° 05689, clase 41 de fecha 02 de febrero de 2022, del que,-----

### RESULTA:

Que, por Resolución 058 de fecha 29 de febrero de 2024, esta Dirección ha resuelto revocar la Resolución N° 590 de fecha 23 de agosto de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, ordenando la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca SOLBET, clase 41, expediente N° 05689/2022, solicitada por la firma EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A.-----

Que, en fecha 12 de marzo de 2024 fue dictado el informe de la actuaria, que obra en autos, en el cual se informa que *“en la solicitud de registro de marca SOLBET, clase 41, expediente N° 05689/2022, solicitada por la firma EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A., en la oposición promovida por ONLINE GAMING S.A.C. se observa la providencia firmada en fecha 30 de enero de 2024 que dicta “llámese a Autos para resolver. Notifíquese por cédula o por escrito” la que no ha sido notificada a la parte oponente ONLINE GAMING S.A.C. y/o a su representante, teniendo el expediente a la vista y tras la verificación del sistema informático.”*-----

### CONSIDERANDO

Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto 22365/98 dispone *“En su carácter de Entidad Competente establecida por Ley, queda facultada la Dirección de la Propiedad Industrial para dictar las Resoluciones necesarias de carácter administrativo que faciliten la aplicación de la Ley y éste Decreto”*. Debemos recordar que son aplicables los Artículos 131<sup>1</sup> y 136<sup>2</sup> de la Ley 1294/98 de Marcas. De conformidad a lo dispuesto en los artículos 113 y 114 del Código Procesal Civil, por analogía; y en el Artículo 20 la Ley N° 6715 de Procedimientos Administrativos.-----

Que, de las constancias obrantes en autos y del sistema informático de la institución, se puede visualizar que en fecha 25 de enero de 2024, la firma **ONLINE GAMING S.A.C.** contesta la expresión de agravios en la solicitud de registro de marca “SOLBET,” presentada por EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A. Que, en fecha 30 de enero de 2024, la providencia que dispuso *“llámese a Autos para resolver. Notifíquese por cédula o por escrito”*; tras evaluar la situación procedimental y constando que la providencia más arriba citada, el expediente de autos, no se encuentra firme para su resolución.-----

Que, el Dr. Manuel Riera Escudero, en su obra *“De actos procesales y decir de nulidad”* se refiere al debido proceso, diciendo: *“Solo hay debido proceso si aceptamos que los actos procesales (conductas jurídicas) realizados por las partes, por el órgano jurisdiccional y por los terceros, en su caso, fueron idóneos y estaban enderezados a resolver (por un juez) un conflicto de intereses con relevancia jurídica, mediante un juicio de valor válido. Un acto idóneo es un acto eficaz, jurídicamente válido. Un acto que no lo fuera es nulo. Y un acto nulo no produce efectos.”*<sup>3</sup> En ese orden de ideas, como parte del debido proceso, las notificaciones deben cumplir con su finalidad, la cual es *“comunicar a su destinatario una resolución judicial o cualquier actuación del resto de las partes a los simples efectos de ponerla en*

<sup>1</sup> Art. 131 de la Ley de Marcas “todas las notificaciones deberán ser efectuadas por cédula”

<sup>2</sup> Art. 136 de la Ley de Marcas “las disposiciones de los códigos de fondo y forma en materia civil y penal se aplicarán en forma supletoria”.

<sup>3</sup> <https://www.pj.gov.py/ebook/monografias/nacional/procesal/Manuel-Riera-Escudero-De-actos-procesales-y-decir-de-nulidad.pdf>

Resolución N° **0079**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 058 DE FECHA 29 DE FEBRERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SOLBET", CLASE 41, ACTA N° 05689/2022 SOLICITADA POR EMPRENDIMIENTOS DEL SUR S.A.-----

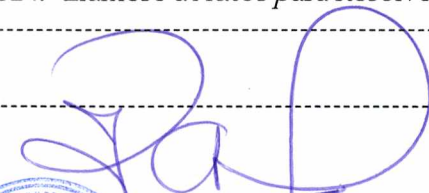
*conocimiento y sin que se requiera ninguna actividad por parte del notificado*"<sup>4</sup> teniendo en cuenta que la notificación es la técnica más solemne y formalizada de la comunicación y tiene el objetivo de poner en conocimiento del interesado los alcances y consecuencias jurídicas del acto comunicado. -----


Que, el Dr. Benavente Chorres, en su obra *"La notificación como condición de eficacia de los actos administrativos"* se refiere a las notificaciones, diciendo: *"La notificación es un medio que implica la participación de conocimientos de actos y situaciones jurídicas de la Administración a fin de que surta efectos entre los administrados. También los principios normativos de comunicación, economía, solemnidad y publicidad que rodean a la notificación permiten considerarla como una condición de eficacia de los actos administrativos. Igualmente los requisitos legales de la notificación, los cuales giran en torno a la identificación de la autoridad o funcionario, literalidad del acto administrativo a transmitir y la autoridad del titular del órgano competente que rodean a la notificación coadyuvan a considerarla como una condición de eficacia de los actos administrativos. De esta forma, la eficacia de los actos administrativos, entendida como la producción de los efectos propios de cada uno, que define derechos y crea obligaciones de forma unilateral, se da a través de la notificación, sea personal o a través de publicaciones."*-----

Que, por consiguiente, en virtud a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección General considera que se encuentran dados los fundamentos para revocar la Resolución N° 058/2024 y, en consecuencia, ordenar la notificación de la providencia de fecha 30 de enero de 2024. -----

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

- Art. 1º** REVOCAR la Resolución N° 058 de fecha 29 de febrero de 2024 de la Dirección General de Propiedad Industrial.-----
- Art. 2º** ESTAR a lo proveído en fecha 30 de enero de 2024. *"Llámesese a Autos para Resolver. Notifíquese por cédula o por escrito."*-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por cédula a las partes.-----

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



<sup>4</sup> <https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es>

Resolución N° 0080

POR LA CUAL SE AUTORIZA LA IMPRESIÓN DEL ACTA Y EL CERTIFICADO DE REGISTRO DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD N° 1925666 DE LA MARCA "LABORATORIOS MAGNA" EN LA CLASE 44.-----

Asunción, 12 MAR 2024

VISTO: a solicitud de registro de marca "LABORATORIOS MAGNA", Acta N° 25666/2019, clase 44, solicitada por LABORATORIOS MAGNA S.A., y;-----

#### RESULTA:

Que, en fecha 02 de abril de 2019 fue presentada la solicitud de registro de la marca identificada con el Acta N° 1925666, con denominación "LABORATORIOS MAGNA" en la clase 44.-----

Que, debido a un error involuntario en la carga de datos en el sistema de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual (DINAPI - IPAS), la mencionada marca no fue debidamente consignada en la base de datos de la DINAPI respecto al NÚMERO DE REGISTRO, FECHAS DE CONCESIÓN Y VENCIMIENTO, por la que en consecuencia se ordena la impresión del acta y el certificado de registro de marca con fecha vigente en el expediente de solicitud N° 1925666 de la marca "LABORATORIOS MAGNA" en la clase 44.-----

#### CONSIDERANDO:

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

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

Que, en base a las consideraciones realizadas precedentemente, esta dependencia administrativa considera pertinente disponer la corrección en el sistema informático (IPAS) y la impresión del Acta y el Certificado de Registro de Marca en el expediente individualizado, de conformidad a lo dispuesto al artículo 3° del Decreto 22365/98 y los artículos 13°, 14° y 15° de la Ley 1294/98 de Marcas. Las leyes son de

Resolución N° **0080**

**POR LA CUAL SE AUTORIZA LA IMPRESIÓN DEL ACTA Y EL CERTIFICADO DE REGISTRO DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD N° 1925666 DE LA MARCA "LABORATORIOS MAGNA" EN LA CLASE 44.**-----

orden público, y por tanto sus disposiciones deben ser acatadas y cumplidas, conforme lo establece la Constitución Nacional.-----

**POR TANTO,**

**LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL**

**RESUELVE:**

**Art. 1° AUTORIZAR** la corrección en el sistema informático (IPAS) consignando NÚMERO DE REGISTRO, FECHA DE CONCESIÓN Y VENCIMIENTO vigentes y la impresión del Acta y el Certificado de Registro de Marca en el expediente de solicitud N° 1925666 de la marca "LABORATORIOS MAGNA" en la clase 44.-----

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

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

Resolución N°

1800 0081

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 653 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FEEDAGRO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 15084/2022, A NOMBRE DE CEREAGRO S.A. -----

Asunción, 15 MAR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CEREAGRO S.A. contra la Resolución N° 653 de fecha 25 de abril de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

#### RESULTA:

Que, en fecha 03 de mayo de 2023 se presenta el representante convencional de la firma CEREAGRO S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 653 de fecha 25 de abril de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por proveído de fecha 30 de mayo de 2023 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 12 de septiembre de 2023. Y por providencia de fecha 19 de septiembre de 2023 esta Dirección llama Autos para Resolver. -----

#### CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca FEDAGRO, registrada con el número 423652 a favor de FEDERICO YSAAC AMARILLA BEDOYA y número 423651 en clase 31. 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 dichas marcas se encuentran depositadas en la misma clase 35, difieren los servicios reivindicados .../... FEDAGRO distingue servicios publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial principalmente compraventa de frutas, verduras y hortalizas mientras que la marca solicitada FEEDAGRO distingue Servicios de importación, exportación, comercialización y abastecimiento a terceros de productos alimenticios para animales, granos y semillas en bruto o sin procesar .../... la marca antecedente apunta a un consumidor que busca alimentos para consumo propio mientras que la solicitada a un consumidor especializado en materia de ganadería .../... ambas son marcas mixtas y al visualizar los logotipos el riesgo de confusión es inexistente .../... los signos tienen una sonoridad desigual .../... ambas marcas comparten un elemento genérico (agro) ampliamente utilizado en la clase". -----

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas FEEDAGRO (solicitada) y FEDAGRO (base de rechazo), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas los vocablos son similares, no es menos cierto que, en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas, el cotejo de etiquetas y el significado conceptual de las mismas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud. -----



Abg. Claudia Pamela Cristóbal  
Directora General Interior  
Dirección General de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0081

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 653 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FEEDAGRO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 15084/2022, A NOMBRE DE CEREAGRO 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 **FEEDAGRO** (solicitada), y **FEDAGRO** (base de rechazo) no se leen de la misma manera al contener la solicitada el radical en inglés FEED, con lo cual se pronuncia FID mientras que la base de rechazo es FED, siendo fonéticamente disímiles y además no representan la misma idea conceptual. Por un lado, tenemos que el vocablo AGRO es de uso común, y con relación a los radicales FEED/FED, el radical FEED de la solicitada es una palabra en inglés que en su traducción significa "alimentar" mientras que el radical FED de la marca base de rechazo hace alusión al nombre de su titular Federico Ysaac Amarilla Bedoya.-----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, 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 **FEEDAGRO Y ETIQUETA** solicita una cobertura limitada para "Servicios de importación, exportación, comercialización y abastecimiento a terceros de productos alimenticios para animales, granos y semillas en bruto o sin procesar", mientras que la oponente **FEDAGRO Y ETIQUETA** cubre los siguientes servicios: "Servicios de la clase 35, comprendiéndose entre ellos publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial principalmente compraventa de frutas, verduras y hortalizas". A este respecto, si bien es cierto que debe ser mantenido un criterio estricto y riguroso a la hora de otorgar registros para servicios que se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, esta instancia considera que la cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa (rubro de comercialización de alimento para animales por parte de la solicitada y rubro de venta de frutas y verduras por parte del antecedente).-----

Que, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con un fondo blanco con el vocablo FEED en letras color verde limón y el vocablo AGRO en azul con una figura de círculo o elipses en la letra O, mientras que la segunda (marca base de rechazo) se compone de un fondo blanco con la denominación FEDAGRO en letras color verde oscuro con la figura de un tomate simulando la letra O y de la letra D se desprenden raíces, siendo mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo: -----



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. -----

<sup>1</sup> <https://translate.google.com/details?sl=en&tl=es&text=feed&op=translate&hl=es>



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

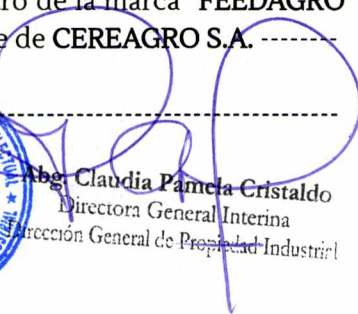
Resolución N° **0081**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 653 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FEEDAGRO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 15084/2022, A NOMBRE DE CEREAGRO S.A. -----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 653 de fecha 25 de abril de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "FEEDAGRO Y ETIQUETA", clase 35, Acta N° 15084/2022, solicitada a nombre de CEREAGRO S.A. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



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

5800  
Resolución N°

0082

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 654 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FEEDAGRO Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 15090/2022, A NOMBRE DE CEREAGRO S.A. -----

Asunción, 15 MAR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CEREAGRO S.A. contra la Resolución N° 654 de fecha 25 de abril de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

#### RESULTA:

Que, en fecha 03 de mayo de 2023 se presenta el representante convencional de la firma CEREAGRO S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 654 de fecha 25 de abril de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por proveído de fecha 19 de mayo de 2023 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 12 de septiembre de 2023. Y por providencia de fecha 19 de septiembre de 2023 esta Dirección llama Autos para Resolver. -----

#### CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: DIAGRO con Reg. N° 413091 a favor de DIAGRO S.A.; FEDAGRO, con Reg. N° 423651 a favor de FEDERICO YSAAC AMARILLA BEDOYA; 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 dichas marcas se encuentran depositadas en la misma clase 31, difieren los productos reivindicados .../... FEDAGRO distingue exclusivamente los siguientes productos: frutas, verduras y hortalizas mientras que la marca solicitada FEEDAGRO distingue productos alimenticios y bebidas para animales, cebos [comida para el ganado], cereales en grano sin procesar, productos para el engorde de animales, harinas para animales, paja [tallos de cereales] para camas de animales, alimentos para el ganado / forraje / pastos [alimentos para el ganado], subproductos del procesamiento de cereales para la alimentación animal.../... la marca antecedente apunta a un consumidor que busca alimentos para consumo propio mientras que la solicitada a un consumidor especializado en materia de ganadería .../... ambas son marcas mixtas y al visualizar los logotipos el riesgo de confusión es inexistente .../... los signos tienen una sonoridad desigual .../... ambas marcas comparten un elemento genérico (agro) ampliamente utilizado en la clase". -----

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

Que, en primer término, respecto al cotejo entre las marcas FEEDAGRO (solicitada) y DIAGRO (base de rechazo), se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita el radical es disímil a la registrada (FEED vs. DI), siendo similar únicamente el vocablo "AGRO", lo cual deviene irrelevante al ser de uso común. 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. -----

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

5800 Resolución N° 0082

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 654 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “FEEDAGRO Y ETIQUETA”, CLASE 31, EXPEDIENTE N° 15090/2022, A NOMBRE DE CEREAGRO S.A. -----

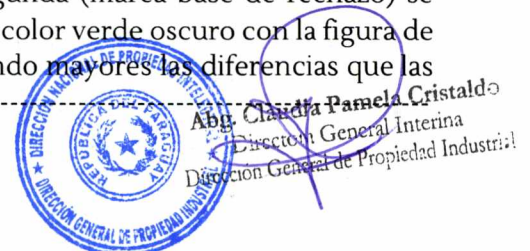
Que,, respecto al cotejo entre las marcas **FEEDAGRO** (solicitada) y **FEDAGRO** (base de rechazo), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas los vocablos son similares, no es menos cierto que, en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas, el cotejo de etiquetas y el significado conceptual de las mismas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud. -----

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 **FEEDAGRO** (solicitada), y **FEDAGRO** (base de rechazo) no se leen de la misma manera al contener la solicitada el radical en inglés FEED, con lo cual se pronuncia **FID** mientras que la base de rechazo es **FED**, siendo fonéticamente disímiles y además no representan la misma idea conceptual. Por un lado, tenemos que el vocablo AGRO es de uso común, y con relación a los radicales FEED/FED, el radical FEED de la solicitada es una palabra en inglés que en su traducción significa “alimentar” mientras que el radical FED de la marca base de rechazo hace alusión al nombre de su titular Federico Ysaac Amarilla Bedoya.-----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de productos. En ese sentido, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 31, la marca solicitante **FEEDAGRO Y ETIQUETA** solicita una cobertura para “Comprende productos alimenticios y bebidas para animales, cebos [comida para el ganado], cereales en grano sin procesar, productos para el engorde de animales, harinas para animales, paja [tallos de cereales] para camas de animales, alimentos para el ganado / forraje / pastos [alimentos para el ganado], subproductos del procesamiento de cereales para la alimentación animal comprendidas en la clase 31”, mientras que la oponente **FEDAGRO Y ETIQUETA** cubre los siguientes productos: “Productos de la clase 31, comprendiéndose entre ellos principalmente la producción de frutas, verduras y hortalizas”. A este respecto, si bien es cierto que debe ser mantenido un criterio estricto y riguroso a la hora de otorgar registros para productos que se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, esta instancia considera que la cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa (rubro de alimento para animales por parte de la solicitada y rubro de frutas y verduras por parte del antecedente).-----

Que, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con un fondo blanco con el vocablo FEED en letras color verde limón y el vocablo AGRO en azul con una figura de círculo o elipses en la letra O, mientras que la segunda (marca base de rechazo) se compone de un fondo blanco con la denominación FEDAGRO en letras color verde oscuro con la figura de un tomate simulando la letra O y de la letra D se desprenden raíces, siendo mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo: -----

<sup>1</sup> <https://translate.google.com/details?sl=en&tl=es&text=feed&op=translate&hl=es>



Resolución N° **0082**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 654 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FEEDAGRO Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 15090/2022, A NOMBRE DE CEREAGRO S.A. -----

marca solicitada

**FeedAGRO** 

marca base de rechazo

**Fedagro** 

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  
RESUELVE:**

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 654 de fecha 25 de abril de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "FEEDAGRO Y ETIQUETA", clase 31, Acta N° 15090/2022, solicitada a nombre de **CEREAGRO S.A.** -----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----



*Abg. Claudia Pamela Crisaldo*  
Directora General Interina  
Dirección General de Propiedad Industrial

Resolución N°

0083

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1842 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ÚNICA GROUP Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 92116/2019, A NOMBRE DE ORAB SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. -----

Asunción, 15 MAR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ORAB SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA** contra la Resolución N° 1842 de fecha 14 de diciembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 12 de febrero de 2021 se presenta el representante convencional de la firma **ORAB SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1842 de fecha 14 de diciembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por proveído de fecha 15 de marzo de 2021 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 21 de junio de 2021. Y por providencia de fecha 20 de julio de 2021 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 **U UNIKA GROUP**, registrada con el número 488648 en fecha 31 de julio del 2019 a favor de **INOCENCIO GONZALEZ AYALA**; 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 denominación que he solicitado consiste en un conjunto de palabras, que contiene suficiente diferenciación desde el punto de vista del plano visual, fonético y ortográfico .../... la etiqueta se diferencia perfectamente de la marca antecedente .../... la palabra formada por las letras **UNICA/UNIKA** y **GROUP** constituyen vocablos que forma parte y es de uso común para productos y servicios de distinta índole .../... la denominación **ÚNICA GROUP Y ETIQUETA** se halla concedida en la clase 35 .../... ambas marcas distinguen servicios y rubros diferentes". -----

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 "**ÚNICA GROUP Y ETIQUETA**", clase 41, con el antecedente "**U UNIKA GROUP**", clase 41. -----

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "**ÚNICA GROUP Y ETIQUETA**" y la marca base de rechazo "**U UNIKA GROUP**", se evidencia que en la denominación de la solicitante se encuentra reproducida en la marca base de rechazo, diferenciándose simplemente la solicitante por el reemplazo de la letra C por la letra K. 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: -----



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

2800 Resolución N° 0083

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1842 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ÚNICA GROUP Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 92116/2019, A NOMBRE DE ORAB SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. -----

ÚNICA GROUP Y ETIQUETA (solicitada), y  
U UNIKA GROUP (base de rechazo)

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 41. Al respecto, la marca base del rechazo, "U UNIKA GROUP" se encuentra registrada para "SERVICIOS DE DECORACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS" y la marca solicitante "ÚNICA GROUP Y ETIQUETA" fue solicitada para "alquiler de decorados de teatro; alquiler de decorados para espectáculos; alquiler de equipos de audio; organización de eventos recreativos en torno a juegos de disfraces [cosplay]; organización de exposiciones con fines culturales o educativos; organización de fiestas y recepciones; servicios de técnicos de iluminación para eventos ... entre otros". Con esta comparación queda demostrada la identidad en cuanto a la clase y que los servicios cubiertos se encuentran muy vinculados, teniendo en cuenta que la solicitada abarca varios servicios que se encuentran relacionados con la decoración y organización de eventos. -----

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaría la confusión en la mente del consumidor al pretender la solicitante registrar la marca "ÚNICA GROUP Y ETIQUETA" en la misma clase 41. En tal sentido, el comprador podría caer en confusión pues, las marcas analizadas presentan extrema similitud ortográfica y fonética, sumando el hecho de que se encuentran enfocados a rubros relacionados. -

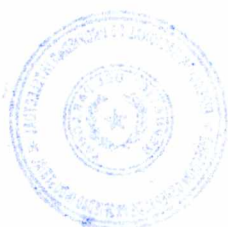
Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la conclusión de que no es viable la coexistencia de las marcas en pugna, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1842 de fecha 14 de diciembre de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "ÚNICA GROUP Y ETIQUETA", clase 41, Acta N° 92116/2019, solicitada a nombre de ORAB SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



*[Handwritten signature]*  
Abg. Claudia Pamela Cristaldo  
Directora General Interina  
Dirección General de Propiedad Industrial



POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 238 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 "SABORETTO Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 52790/2022, SOLICITADA POR INOCENCIO RAMON DUARTE ROMAN. -----

Asunción, 15 MAR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MONTANA S.A. contra la Resolución N° 238 de fecha 18 de mayo de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

#### RESULTA:

Que, en fecha 23 de mayo de 2023 se presenta el representante convencional de MONTANA S.A. e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 238 de fecha 18 de mayo de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

Que, en fecha 26 de julio de 2023, el representante convencional de MONTANA S.A. expresó agravios; y en fecha 04 de octubre de 2023, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 10 de octubre de 2023. -----

#### CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) realizado el análisis del caso en autos las marcas en pugna SABORETTO Y ETIQUETA (solicitada), SABROSON (oponente), en conjunto se puede concluir que las marcas en cuestión no podrán causar confusión directa ni indirecta, dado que las marcas impactan de manera distinta, reuniendo la marca solicitada los elementos necesarios para su registro .../... el solicitante tiene registrada la marca en clase 05, clase 30 y clase 35, y que por tanto podrán tener coexistencia pacífica frente al consumidor .../... al comparar las etiquetas, se observa que no existe identidad alguna .../... es criterio de esta Dirección rechazar la oposición deducida".* -----

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: *"(...) las marcas enfrentadas en estos autos son extremadamente similares al estar constituidas por prácticamente la misma parte inicial SABRO vs SABOR y al tener casi una misma longitud y estructura .../... el mero hecho de sustituir la parte final SON por la partícula ETTO no constituye un elemento diferenciador .../... las marcas en pugna amparan una misma clase".* -----

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: *"(...) SABORETTO Y ETIQUETA solicitada a nombre de mi mandante no constituye una imitación de la marca SABROSON, debido a que ya tiene registrada la misma marca a su nombre para otros productos alimenticios, por lo cual no será confundible .../... no existen elementos que acarree al público un error sobre las marcas en pugna".* -----

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "SABORETTO Y ETIQUETA" y la



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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 238 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 "SABORETTO Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 52790/2022, SOLICITADA POR INOCENCIO RAMON DUARTE ROMAN. -----

marca oponente "SABROSON Y ETIQUETA", se evidencia que si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el radical "SAB", el mismo deviene irrelevante al ser de uso común, como se analizará en el párrafo siguiente, quedando a comparación las desinencias ORETTO vs ROSON, los cuales son totalmente disimiles. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético en general, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra. -----

SABORETTO Y ETIQUETA (solicitada), y  
SABROSON Y ETIQUETA (oponente)

Que, si bien es cierto que entre las denominaciones SABORETTO Y ETIQUETA (solicitada), y SABROSON Y ETIQUETA (base de oposición), se comparte el vocablo "SAB", 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: DON SABOR, clase 29, Registro N° 473892 a nombre de SALEMMA Y CIA. S.A.C.I.; SABOR DE REYES, clase 29, Registro N° 490782 a nombre de SABOR DE REYES S.A.; SABBORTUCC, clase 29, Registro N° 459254 a nombre de DANIEL SOSA GAONA; SABRITAS, clase 29, Registro N° 530570 a nombre de PEPSICO, INC., UNA CORPORACION DE NORTH CAROLINA; 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 "SAB" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio". -----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con fondo rojo con la imagen de grupos de vegetales de especies diferentes, con la denominación Saboretto en letras rojas con bordes blancos, mientras que la segunda (marca oponente) cuenta con blanco con la denominación SABROSON en letras negras dentro de una figura de banda ondulada. -----

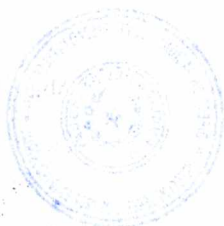
marca solicitada



marca oponente



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



Resolución N°

**0084**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 238 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 "SABORETTO Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 52790/2022, SOLICITADA POR INOCENCIO RAMON DUARTE ROMAN. -----

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. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 238 de fecha 18 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 "SABORETTO Y ETIQUETA", clase 29, Acta N° 52790/2022, solicitada a nombre de INOCENCIO RAMON DUARTE ROMAN. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



*[Handwritten signature]*  
Abg. Claudia Pamela Cristaldo  
Directora General Interina  
Dirección General de Propiedad Industrial

Resolución N°

0085

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 582 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CROSS STEP", CLASE 20, EXPEDIENTE N° 25649/2017, SOLICITADO POR GRUPO CUPRUM S.A.P.I. DE C.V. -----

Asunción, 15 MAR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma GRUPO CUPRUM S.A.P.I. DE C.V. contra la Resolución N° 582 de fecha 19 de marzo de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

### RESULTA:

Que, en fecha 22 de junio de 2018 se presenta el representante convencional de la firma GRUPO CUPRUM S.A.P.I. DE C.V. e interpone recurso de reconsideración y apelación en subsidio contra la Resolución N° 582 de fecha 19 de marzo de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por proveído de fecha 10 de julio de 2018 no se hace lugar al recurso de reposición y se concede la apelación interpuesta, expresando agravios el apelante en fecha 11 de junio de 2019. Y por providencia de fecha 23 de agosto de 2019 esta Dirección llama Autos para Resolver. -----

### CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "STEP", registrada con el número 378872 en fecha 23 de abril de 2013 a favor de REEBOK INTERNATIONAL LIMITED, 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: "(...) los productos de CROSS STEP son comercializados en varios países del mundo, teniendo una gran notoriedad .../... la marca base de rechazo se encuentra en la clase 25 cubriendo "todos los artículos de la clase 25, entre ellos vestidos, botas, zapatos" y la solicitud CROSS STEP se encuentra en una clase diferente, la clase 20 cubriendo: muebles, espejos, marcos, hueso, cuerno, marfil...; no existe relación entre las coberturas". -----

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas CROSS STEP (solicitada) y STEP (base de rechazo), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "STEP", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra, mientras que la base de rechazo está compuesta únicamente por el vocablo STEP, la solicitada se compone de dos 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: -----

CROSS STEP (marca solicitada), y  
STEP (marca base de rechazo)



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

2800 0085  
Resolución N°

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 582 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CROSS STEP”, CLASE 20, EXPEDIENTE N° 25649/2017, SOLICITADO POR GRUPO CUPRUM S.A.P.I. DE C.V. -----

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca base de rechazo STEP registrada en la clase 25 cubre: “*Todos los artículos de la clase 25, comprendiéndose entre ellos vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas, sombreros*”; mientras que la marca en trámite de registro solicita la totalidad de la clase 20 entre ellos: “*Muebles, espejos, marcos; contenedores no metálicos de almacenamiento o transporte; hueso, cuerno, ballena o nácar, en bruto o semielaborados; conchas; espuma de mar; ámbar amarillo*”. 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 de cada clase a ser protegida, requisito que no cumple la marca base de rechazo al no tener registrada la marca “STEP” en la clase 20, clase donde se pretende registrar la marca solicitada “CROSS STEP”. De ello se colige que las marcas en pugna **no** comparten la misma clase del nomenclador internacional y los productos que abarcan no se encuentran relacionados, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las denominaciones en pugna. -----

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**  
**RESUELVE:**

- Art. 1º**      **REVOCAR** la Resolución N° 582 de fecha 19 de marzo de 2018 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º**      **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca “**CROSS STEP**”, clase 20, Acta N° **25649/2017**, solicitada a nombre de la firma GRUPO CUPRUM S.A.P.I. DE C.V. -----
- Art. 3º**      **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----



*[Handwritten signature]*  
**Abg. Claudia Pamela Cristaldo**  
Directora General Interina  
Dirección General de Propiedad Industrial

0800 0086  
Resolución N° 0086

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 693 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 17576/2020, A NOMBRE DE CREDICENTRO S.A.E.C.A. -----

Asunción, 15 MAR 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de TORYPE S.A. en contra de la Resolución N° 693 de fecha 13 de octubre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 25 de octubre de 2021 se presenta el representante convencional de TORYPE S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 693 de fecha 13 de octubre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 25 de abril de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. -----

Que, en fecha 14 de junio de 2022, el representante convencional de TORYPE S.A. expresó agravios; y en fecha 29 de agosto de 2022, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 15 de septiembre de 2022. -----

**CONSIDERANDO:**

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, entre la marca solicitada AGUAS DEL PARAGUAY y la marca oponente AGUA LINDA existen diferencias en los aspectos visual, fonético e ideológico. al visualizar las marcas consecutivamente se aprecian diferencias gráficas existentes.../... Cabe mencionar que aunque compartan ciertos elementos en común, son totalmente diferenciables en conjunto.../... la marca solicitada pretende identificar los servicios: educativos, enseñanza, instrucción, cursos de reciclaje profesional en la clase 41; la oponente se encuentra registrada para identificar los servicios de acuicultura, horticultura, veterinaria, viveros de la clase 44 y servicios de comercialización, venta, importación, exportación... en la clase 35 .../... Esta Dirección considera que la marca AGUAS DEL PARAGUAY para la clase 41 podrá coexistir pacíficamente en el mercado .../... Concluye que la oposición debe ser declarada improcedente". -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante TORYPE S.A. y manifiesta: "Esta oposición fue deducida en base a la genericidad, irregistrabilidad y la consecuente falta de distintividad y originalidad de la marca AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA .../... la denominación solicitada es una marca compleja, formada por el vocablo AGUAS el cual corresponde a una designación genérica; en tanto que la palabra PARAGUAY, corresponde a un vocablo que no puede ser objeto de apropiación alguna .../... la oposición fue basada en la irregistrabilidad de la marca AGUAS DEL PARAGUAY por ser una denominación genérica junto con una declarada irregistrable por ley". -----

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: "la marca solicitada es una marca novedosa y posee elementos propios que le dotan de capacidad distintiva .../... la marca está formada por un conjunto de palabras AGUAS DEL PARAGUAY, palabras que forman un conjunto único e indisoluble; con respecto al uso de la palabra PARAGUAY, no hemos reivindicado exclusividad sobre el uso independiente de dicha palabra .../... el elemento nominal está formada por un elemento figurativo .../... la denominación solicitada no puede considerarse genérica porque no designa ni describe los servicios que pretende amparar". -----



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

8800-0086  
Resolución N° **0086**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 693 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 17576/2020, A NOMBRE DE CREDICENTRO S.A.E.C.A. -----

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

Que, al analizar pormenorizadamente estos autos advertimos que la oponente se presenta a plantear resistencia a la pretensión de la solicitante sin invocar un derecho personal y aducir un eventual perjuicio subjetivo, sino alegando un interés general y difuso. En resumen, lo que pide la oponente es que se deniegue la marca solicitada **-AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA-** por considerarla genérica y de uso común. Surge con claridad que la oponente no tiene un interés legítimo para oponerse al registro de la marca AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA porque no invoca un registro marcario similar o idéntico que se pudiera ver perjudicado por la concesión de la solicitud. -----

Que, de un estudio sistemático de la Ley de Marcas podemos afirmar sin temor a equívoco que la legitimación para plantear una oposición al registro surge de la titularidad de un registro en el Paraguay, la titularidad de un registro en el extranjero y por haber ingresado una solicitud anterior. En ese sentido el Art. 15 de la Ley de Marcas dispone cuanto sigue: *"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 cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos"*. Como se ve, no se necesita mucho esfuerzo para extraer el significado del texto legal: quien tiene un registro de marca tiene derecho a oponerse al registro de otro signo que pudiere menoscabar sus derechos surgidos del registro.-----

Que, realizado el repaso de la legislación pertinente es innegable que la oponente debe basar su resistencia a la solicitud en base a: un registro concedido en el Paraguay, un registro concedido en el extranjero o una solicitud previa, pero de ninguna manera puede invocar el *interés general*. Esto solamente puede ser hecho por expresa disposición legal y, sobre el punto, el Art. 6 de la Ley de Marcas es absolutamente esclarecedor al instaurar que es la Dirección de Propiedad Industrial la que tiene la prerrogativa de denegar el registro de una marca en interés del público.-----

Que, así pues, TORYPE S.A. mal puede aducir que representa un interés general y difuso porque la ley no le concede el derecho de hacerlo. Por consiguiente, la oponente carece de legitimación para ser parte en el presente procedimiento administrativo y su oposición, así como su apelación, son inadmisibles.-----

Que, para mayor ilustración nos permitimos aludir a la más autorizada Doctrina Nacional que enseña: *"La oposición ha de ser promovida por quien tenga un interés legítimo en impugnar una solicitud presentada en violación de las prohibiciones establecidas por la Ley de Marcas. El legítimo interés del oponente puede darse por su condición titular de un derecho directamente afectado por la solicitud (es, por ejemplo, el caso del propietario de una marca igual o muy similar a la depositada y que cubre los mismo productos o servicios, o relaciones entre sí) o por resultar indirectamente afectado por la solicitud (es el caso, por ejemplo, del dueño de marca en el mismo sector económico en que se ha solicitado el registro de un signo genérico)."*<sup>1</sup>-----

<sup>1</sup> MODICA, Carmelo. "Derecho Paraguayo de Marcas", Editorial Arandura, Asunción, 2007, p. 123.



Resolución N° **0086**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 693 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 17576/2020, A NOMBRE DE CREDICENTRO S.A.E.C.A. -----

Que, en cuanto al análisis del argumento de la genericidad alegada, esta Dirección General entiende que la solicitud de registro "AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA" para la clase 41 (*Educación / servicios educativos / enseñanza / instrucción [enseñanza], cursos de reciclaje profesional.*), es el resultado de la conjunción de tres vocablos y un elemento figurativo distintivo, las cuales 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 servicios cuya protección solicita, ni constituye la designación necesaria, usual o calificativa de los mismos. -----

Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las características especificaciones técnicas principales de su producto o servicio, obligándolo a recurrir a circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de sus servicios, es eminentemente de fantasía, 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, adicionalmente, se ha incorporado una etiqueta que aporta mayor distintividad, requisito indispensable para que un signo pueda erigirse en marca. -----



Que, en base a las consideraciones expuestas, es criterio de esta Dirección General que la acción es improcedente, desde el punto de vista de la falta de legitimación del oponente para articular una oposición basada en intereses generales y difusos. Se suma el análisis sobre la genericidad alegada de la solicitud de registro "AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA"; en consecuencia, corresponde confirmar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 693 de fecha 13 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 "AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA", clase 41, Expediente N° 17576/2020, solicitada a nombre de CREDICENTRO S.A.E.C.A. -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



Ang. Claudia Pamela Cristaldo  
Director: General Interina  
Dirección General de Propiedad Industrial

Resolución N°

0087

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 695 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 40, EXPEDIENTE N° 17574/2020, A NOMBRE DE CREDICENTRO S.A.E.C.A. -----

Asunción, 15 MAR 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de TORYPE S.A. en contra de la Resolución N° 695 de fecha 13 de octubre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 25 de octubre de 2021 se presenta el representante convencional de TORYPE S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 695 de fecha 13 de octubre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 05 de marzo de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----

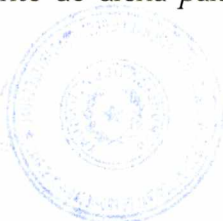
Que, en fecha 14 de junio de 2022, el representante convencional de TORYPE S.A. expresó agravios; y en fecha 29 de agosto de 2022, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 15 de septiembre de 2022.-----

**CONSIDERANDO:**

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, entre la marca solicitada AGUAS DEL PARAGUAY y la marca oponente AGUA LINDA existen diferencias en los aspectos visual, fonético e ideológico. al visualizar las marcas consecutivamente se aprecian diferencias gráficas existentes.../... Cabe mencionar que aunque compartan ciertos elementos en común, son totalmente diferenciables en conjunto.../... la marca solicitada pretende identificar los servicios: Tratamiento del agua, tratamiento de desechos [transformación], destrucción de residuos y desechos, información sobre tratamiento de materiales, desodorización del aire... en la clase 40; la oponente se encuentra registrada para identificar los servicios de acuicultura, horticultura, veterinaria, viveros de la clase 44 y servicios de comercialización, venta, importación, exportación... en la clase 35 .../... Esta Dirección considera que la marca AGUAS DEL PARAGUAY para la clase 40 podrá coexistir pacíficamente en el mercado .../... Concluye que la oposición debe ser declarada improcedente".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante TORYPE S.A. y manifiesta: "Esta oposición fue deducida en base a la genericidad, irregistrabilidad y la consecuente falta de distintividad y originalidad de la marca AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA .../... la denominación solicitada es una marca compleja, formada por el vocablo AGUAS el cual corresponde a una designación genérica; en tanto que la palabra PARAGUAY, corresponde a un vocablo que no puede ser objeto de apropiación alguna .../... la oposición fue basada en la irregistrabilidad de la marca AGUAS DEL PARAGUAY por ser una denominación genérica junto con una declarada irregistrable por ley". -----

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: "la marca solicitada es una marca novedosa y posee elementos propios que le dotan de capacidad distintiva .../... la marca está formada por un conjunto de palabras AGUAS DEL PARAGUAY, palabras que forman un conjunto único e insoluble; con respecto al uso de la palabra PARAGUAY, no hemos reivindicado exclusividad sobre el uso independiente de dicha palabra .../... el elemento nominal está formada por un elemento



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

5800  
Resolución N°

0087

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 695 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 40, EXPEDIENTE N° 17574/2020, A NOMBRE DE CREDICENTRO S.A.E.C.A. -----

*figurativo .../... la denominación solicitada no puede considerarse genérica porque no designa ni describe los servicios que pretende amparar".-----*

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

Que, al analizar pormenorizadamente estos autos advertimos que la oponente se presenta a plantear resistencia a la pretensión de la solicitante sin invocar un derecho personal y aducir un eventual perjuicio subjetivo, sino alegando un interés general y difuso. En resumen, lo que pide la oponente es que se deniegue la marca solicitada **-AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA-** por considerarla genérica y de uso común. Surge con claridad que la oponente no tiene un interés legítimo para oponerse al registro de la marca AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA porque no invoca un registro marcario similar o idéntico que se pudiera ver perjudicado por la concesión de la solicitud. -----

Que, de un estudio sistemático de la Ley de Marcas podemos afirmar sin temor a equívoco que la legitimación para plantear una oposición al registro surge de la titularidad de un registro en el Paraguay, la titularidad de un registro en el extranjero y por haber ingresado una solicitud anterior. En ese sentido el Art. 15 de la Ley de Marcas dispone cuanto sigue: **"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 cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos"**. Como se ve, no se necesita mucho esfuerzo para extraer el significado del texto legal: quien tiene un registro de marca tiene derecho a oponerse al registro de otro signo que pudiere menoscabar sus derechos surgidos del registro.-----

Que, realizado el repaso de la legislación pertinente es innegable que la oponente debe basar su resistencia a la solicitud en base a: un registro concedido en el Paraguay, un registro concedido en el extranjero o una solicitud previa, pero de ninguna manera puede invocar el *interés general*. Esto solamente puede ser hecho por expresa disposición legal y, sobre el punto, el Art. 6 de la Ley de Marcas es absolutamente esclarecedor al instaurar que es la Dirección de Propiedad Industrial la que tiene la prerrogativa de denegar el registro de una marca en interés del público.-----

Que, así pues, TORYPE S.A. mal puede aducir que representa un interés general y difuso porque la ley no le concede el derecho de hacerlo. Por consiguiente, la oponente carece de legitimación para ser parte en el presente procedimiento administrativo y su oposición, así como su apelación, son inadmisibles.-----

Que, para mayor ilustración nos permitimos aludir a la más autorizada Doctrina Nacional que enseña: *"La oposición ha de ser promovida por quien tenga un interés legítimo en impugnar una solicitud presentada en violación de las prohibiciones establecidas por le Ley de Marcas. El legítimo interés del oponente puede darse por su condición titular de un derecho directamente afectado por la solicitud (es, por ejemplo, el caso del propietario de una marca igual o muy similar a la depositada y que cubre los mismo productos o servicios, o relaciones entre sí) o por resultar indirectamente afectado por la solicitud (es el caso, por ejemplo, del dueño de marca en el mismo sector económico en que se ha solicitado el registro de un signo genérico)."*<sup>1</sup>-----

<sup>1</sup> MODICA, Carmelo. "Derecho Paraguayo de Marcas", Editorial Arandura, Asunción, 2007, p. 123.



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

Resolución N° **0087**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 695 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 40, EXPEDIENTE N° 17574/2020, A NOMBRE DE CREDICENTRO S.A.E.C.A. -----

Que, en cuanto al análisis del argumento de la genericidad alegada, esta Dirección General entiende que la solicitud de registro "AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA" para la clase 40 (*Tratamiento del agua, tratamiento de desechos [transformación], destrucción de residuos y desechos, información sobre tratamiento de materiales, desodorización del aire, reciclaje de residuos y desechos, selección de desechos y material reciclable [transformación], suprarreciclaje [revalorización de materiales de desecho]*), es el resultado de la conjunción de tres vocablos y un elemento figurativo distintivo, las cuales 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 servicios cuya protección solicita, ni constituye la designación necesaria, usual o calificativa de los mismos. -----

Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las características especificaciones técnicas principales de su producto o servicio, obligándolo a recurrir a circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de sus servicios, es eminentemente de fantasía, 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, adicionalmente, se ha incorporado una etiqueta que aporta mayor distintividad, requisito indispensable para que un signo pueda erigirse en marca. -----



Que, en base a las consideraciones expuestas, es criterio de esta Dirección General que la acción es improcedente, desde el punto de vista de la falta de legitimación del oponente para articular una oposición basada en intereses generales y difusos. Se suma el análisis sobre la genericidad alegada de la solicitud de registro "AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA"; en consecuencia, corresponde confirmar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 695 de fecha 13 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 "AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA", clase 40, Expediente N° 17574/2020, solicitada a nombre de CREDICENTRO S.A.E.C.A. -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



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

8800 0088  
Resolución N° 0088

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 692 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 17579/2020, A NOMBRE DE CREDICENTRO S.A.E.C.A. -----

Asunción, 15 MAR 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **TORYPE S.A.** en contra de la Resolución N° 692 de fecha 13 de octubre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 25 de octubre de 2021 se presenta el representante convencional de **TORYPE S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 692 de fecha 13 de octubre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 25 de abril de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. -----

Que, en fecha 14 de junio de 2022, el representante convencional de **TORYPE S.A.** expresó agravios; y en fecha 29 de agosto de 2022, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 19 de septiembre de 2022. -----

**CONSIDERANDO:**

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, entre la marca solicitada AGUAS DEL PARAGUAY y la marca oponente AGUA LINDA existen diferencias en los aspectos visual, fonético e ideológico. al visualizar las marcas consecutivamente se aprecian diferencias gráficas existentes.../... Cabe mencionar que aunque compartan ciertos elementos en común, son totalmente diferenciables en conjunto.../... la marca solicitada pretende identificar los servicios: Análisis del agua, control de calidad, investigación en materia de protección ambiental en la clase 42; la oponente se encuentra registrada para identificar los servicios de acuicultura, horticultura, veterinaria, viveros de la clase 44 y servicios de comercialización, venta, importación, exportación... en la clase 35 .../... Esta Dirección considera que la marca AGUAS DEL PARAGUAY para la clase 42 podrá coexistir pacíficamente en el mercado .../... Concluye que la oposición debe ser declarada improcedente".* -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **TORYPE S.A.** y manifiesta: *"Esta oposición fue deducida en base a la genericidad, irregistrabilidad y la consecuente falta de distintividad y originalidad de la marca AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA .../... la denominación solicitada es una marca compleja, formada por el vocablo AGUAS el cual corresponde a una designación genérica; en tanto que la palabra PARAGUAY, corresponde a un vocablo que no puede ser objeto de apropiación alguna .../... la oposición fue basada en la irregistrabilidad de la marca AGUAS DEL PARAGUAY por ser una denominación genérica junto con una declarada irregistrable por ley".* -----

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: *"la marca solicitada es una marca novedosa y posee elementos propios que le dotan de capacidad distintiva .../... la marca está formada por un conjunto de palabras AGUAS DEL PARAGUAY, palabras que forman un conjunto único e indisoluble; con respecto al uso de la palabra PARAGUAY, no hemos reivindicado exclusividad sobre el uso independiente de dicha palabra .../... el elemento nominal está formada por un elemento figurativo .../... la denominación solicitada no puede considerarse genérica porque no designa ni describe los servicios que pretende amparar".* -----



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

8800 0088  
Resolución N° 0088

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 692 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 17579/2020, A NOMBRE DE CREDICENTRO S.A.E.C.A. -----

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

Que, al analizar pormenorizadamente estos autos advertimos que la oponente se presenta a plantear resistencia a la pretensión de la solicitante sin invocar un derecho personal y aducir un eventual perjuicio subjetivo, sino alegando un interés general y difuso. En resumen, lo que pide la oponente es que se deniegue la marca solicitada -AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA- por considerarla genérica y de uso común. Surge con claridad que la oponente no tiene un interés legítimo para oponerse al registro de la marca AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA porque no invoca un registro marcario similar o idéntico que se pudiera ver perjudicado por la concesión de la solicitud. -----

Que, de un estudio sistemático de la Ley de Marcas podemos afirmar sin temor a equívoco que la legitimación para plantear una oposición al registro surge de la titularidad de un registro en el Paraguay, la titularidad de un registro en el extranjero y por haber ingresado una solicitud anterior. En ese sentido el Art. 15 de la Ley de Marcas dispone cuanto sigue: *"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 cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos"*. Como se ve, no se necesita mucho esfuerzo para extraer el significado del texto legal: quien tiene un registro de marca tiene derecho a oponerse al registro de otro signo que pudiere menoscabar sus derechos surgidos del registro.-----

Que, realizado el repaso de la legislación pertinente es innegable que la oponente debe basar su resistencia a la solicitud en base a: un registro concedido en el Paraguay, un registro concedido en el extranjero o una solicitud previa, pero de ninguna manera puede invocar el *interés general*. Esto solamente puede ser hecho por expresa disposición legal y, sobre el punto, el Art. 6 de la Ley de Marcas es absolutamente esclarecedor al instaurar que es la Dirección de Propiedad Industrial la que tiene la prerrogativa de denegar el registro de una marca en interés del público.-----

Que, así pues, TORYPE S.A. mal puede aducir que representa un interés general y difuso porque la ley no le concede el derecho de hacerlo. Por consiguiente, la oponente carece de legitimación para ser parte en el presente procedimiento administrativo y su oposición, así como su apelación, son inadmisibles.-----

Que, para mayor ilustración nos permitimos aludir a la más autorizada Doctrina Nacional que enseña: *"La oposición ha de ser promovida por quien tenga un interés legítimo en impugnar una solicitud presentada en violación de las prohibiciones establecidas por le Ley de Marcas. El legítimo interés del oponente puede darse por su condición titular de un derecho directamente afectado por la solicitud (es, por ejemplo, el caso del propietario de una marca igual o muy similar a la depositada y que cubre los mismo productos o servicios, o relaciones entre sí) o por resultar indirectamente afectado por la solicitud (es el caso, por ejemplo, del dueño de marca en el mismo sector económico en que se ha solicitado el registro de un signo genérico)."*<sup>1</sup>-----

<sup>1</sup> MODICA, Carmelo. "Derecho Paraguayo de Marcas", Editorial Arandura, Asunción, 2007, p. 123.



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

Resolución N° **0088**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 692 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA”, CLASE 42, EXPEDIENTE N° 17579/2020, A NOMBRE DE CREDICENTRO S.A.E.C.A. -----

Que, en cuanto al análisis del argumento de la genericidad alegada, esta Dirección General entiende que la solicitud de registro “AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA” para la clase 42 (*Análisis del agua, control de calidad, investigación en materia de protección ambiental*), es el resultado de la conjunción de tres vocablos y un elemento figurativo distintivo, las cuales 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 servicios cuya protección solicita, ni constituye la designación necesaria, usual o calificativa de los mismos. -----

Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las características especificaciones técnicas principales de su producto o servicio, obligándolo a recurrir a circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de sus servicios, es eminentemente de fantasía, 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, adicionalmente, se ha incorporado una etiqueta que aporta mayor distintividad, requisito indispensable para que un signo pueda erigirse en marca.-----

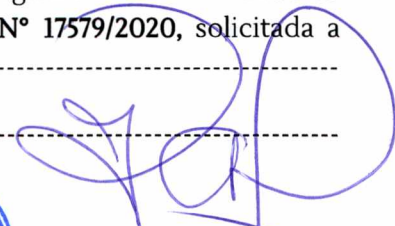


Que, en base a las consideraciones expuestas, es criterio de esta Dirección General que la acción es improcedente, desde el punto de vista de la falta de legitimación del oponente para articular una oposición basada en intereses generales y difusos. Se suma el análisis sobre la genericidad alegada de la solicitud de registro “AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA”; en consecuencia, corresponde confirmar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 692 de fecha 13 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 “AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA”, clase 42, Expediente N° 17579/2020, solicitada a nombre de CREDICENTRO S.A.E.C.A. -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



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

Resolución N° **0089**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 694 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 17572/2020, A NOMBRE DE CREDICENTRO S.A.E.C.A. -----

Asunción, **15 MAR 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **TORYPE S.A.** en contra de la Resolución N° 694 de fecha 13 de octubre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

#### RESULTA:

Que, en fecha 25 de octubre de 2021 se presenta el representante convencional de **TORYPE S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 694 de fecha 13 de octubre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 25 de abril de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 14 de junio de 2022, el representante convencional de **TORYPE S.A.** expresó agravios; y en fecha 29 de agosto de 2022, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 19 de septiembre de 2022.-----

#### CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, entre la marca solicitada AGUAS DEL PARAGUAY y la marca oponente AGUA LINDA existen diferencias en los aspectos visual, fonético e ideológico. al visualizar las marcas consecutivamente se aprecian diferencias gráficas existentes.../... Cabe mencionar que aunque compartan ciertos elementos en común, son totalmente diferenciables en conjunto.../... la marca solicitada pretende identificar los servicios: Construcción, desinfección, supervisión [dirección] de obras de construcción, trabajos de fontanería / trabajos de plomería en la clase 37; la oponente se encuentra registrada para identificar los servicios de acuicultura, horticultura, veterinaria, viveros de la clase 44 y servicios de comercialización, venta, importación, exportación... en la clase 35 .../... Esta Dirección considera que la marca AGUAS DEL PARAGUAY para la clase 37 podrá coexistir pacíficamente en el mercado .../... Concluye que la oposición debe ser declarada improcedente".-----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **TORYPE S.A.** y manifiesta: *"Esta oposición fue deducida en base a la genericidad, irregistrabilidad y la consecuente falta de distintividad y originalidad de la marca AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA .../... la denominación solicitada es una marca compleja, formada por el vocablo AGUAS el cual corresponde a una designación genérica; en tanto que la palabra PARAGUAY, corresponde a un vocablo que no puede ser objeto de apropiación alguna .../... la oposición fue basada en la irregistrabilidad de la marca AGUAS DEL PARAGUAY por ser una denominación genérica junto con una declarada irregistrable por ley".-----*

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: *"la marca solicitada es una marca novedosa y posee elementos propios que le dotan de capacidad distintiva .../... la marca está formada por un conjunto de palabras AGUAS DEL PARAGUAY, palabras que forman un conjunto único e insoluble; con respecto al uso de la palabra PARAGUAY, no hemos reivindicado exclusividad sobre el uso independiente de dicha palabra .../... el elemento nominal está formada por un elemento figurativo .../... la denominación solicitada no puede considerarse genérica porque no designa ni describe los servicios que pretende amparar".-----*



**Ing. Claudia Pamela Cristaldo**  
Directora General Interina  
Dirección General de Propiedad Industrial

Resolución N° **0089**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 694 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 17572/2020, A NOMBRE DE CREDICENTRO S.A.E.C.A. -----

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

Que, al analizar pormenorizadamente estos autos advertimos que la oponente se presenta a plantear resistencia a la pretensión de la solicitante sin invocar un derecho personal y aducir un eventual perjuicio subjetivo, sino alegando un interés general y difuso. En resumen, lo que pide la oponente es que se deniegue la marca solicitada **-AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA-** por considerarla genérica y de uso común. Surge con claridad que la oponente no tiene un interés legítimo para oponerse al registro de la marca AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA porque no invoca un registro marcario similar o idéntico que se pudiera ver perjudicado por la concesión de la solicitud. -----

Que, de un estudio sistemático de la Ley de Marcas podemos afirmar sin temor a equívoco que la legitimación para plantear una oposición al registro surge de la titularidad de un registro en el Paraguay, la titularidad de un registro en el extranjero y por haber ingresado una solicitud anterior. En ese sentido el Art. 15 de la Ley de Marcas dispone cuanto sigue: *"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 cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos"*. Como se ve, no se necesita mucho esfuerzo para extraer el significado del texto legal: quien tiene un registro de marca tiene derecho a oponerse al registro de otro signo que pudiere menoscabar sus derechos surgidos del registro.-----

Que, realizado el repaso de la legislación pertinente es innegable que la oponente debe basar su resistencia a la solicitud en base a: un registro concedido en el Paraguay, un registro concedido en el extranjero o una solicitud previa, pero de ninguna manera puede invocar el *interés general*. Esto solamente puede ser hecho por expresa disposición legal y, sobre el punto, el Art. 6 de la Ley de Marcas es absolutamente esclarecedor al instaurar que es la Dirección de Propiedad Industrial la que tiene la prerrogativa de denegar el registro de una marca en interés del público.-----

Que, así pues, TORYPE S.A. mal puede aducir que representa un interés general y difuso porque la ley no le concede el derecho de hacerlo. Por consiguiente, la oponente carece de legitimación para ser parte en el presente procedimiento administrativo y su oposición, así como su apelación, son inadmisibles.-----

Que, para mayor ilustración nos permitimos aludir a la más autorizada Doctrina Nacional que enseña: *"La oposición ha de ser promovida por quien tenga un interés legítimo en impugnar una solicitud presentada en violación de las prohibiciones establecidas por la Ley de Marcas. El legítimo interés del oponente puede darse por su condición titular de un derecho directamente afectado por la solicitud (es, por ejemplo, el caso del propietario de una marca igual o muy similar a la depositada y que cubre los mismo productos o servicios, o relaciones entre sí) o por resultar indirectamente afectado por la solicitud (es el caso, por ejemplo, del dueño de marca en el mismo sector económico en que se ha solicitado el registro de un signo genérico)."*<sup>1</sup>-----



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

<sup>1</sup> MODICA, Carmelo. "Derecho Paraguayo de Marcas", Editorial Arandura, Asunción, 2007, p. 123.

Resolución N° **0089**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 694 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 17572/2020, A NOMBRE DE CREDICENTRO S.A.E.C.A. -----

Que, en cuanto al análisis del argumento de la genericidad alegada, esta Dirección General entiende que la solicitud de registro "AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA" para la clase 37 (*Construcción, desinfección, supervisión [dirección] de obras de construcción, trabajos de fontanería / trabajos de plomería*), es el resultado de la conjunción de tres vocablos y un elemento figurativo distintivo, las cuales 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 servicios cuya protección solicita, ni constituye la designación necesaria, usual o calificativa de los mismos. -----

Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las características especificaciones técnicas principales de su producto o servicio, obligándolo a recurrir a circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de sus servicios, es eminentemente de fantasía, 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, adicionalmente, se ha incorporado una etiqueta que aporta mayor distintividad, requisito indispensable para que un signo pueda erigirse en marca. -----



Que, en base a las consideraciones expuestas, es criterio de esta Dirección General que la acción es improcedente, desde el punto de vista de la falta de legitimación del oponente para articular una oposición basada en intereses generales y difusos. Se suma el análisis sobre la genericidad alegada de la solicitud de registro "AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA"; en consecuencia, corresponde confirmar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 694 de fecha 13 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 "AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA", clase 37, Expediente N° 17572/2020, solicitada a nombre de CREDICENTRO S.A.E.C.A. -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



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

Resolución N° **0090**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 691 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 17558/2020, A NOMBRE DE CREDICENTRO S.A.E.C.A. -----

Asunción,

**15 MAR 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **TORYPE S.A.** en contra de la Resolución N° 691 de fecha 13 de octubre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

#### RESULTA:

Que, en fecha 25 de octubre de 2021 se presenta el representante convencional de **TORYPE S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 691 de fecha 13 de octubre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 25 de abril de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 14 de junio de 2022, el representante convencional de **TORYPE S.A.** expresó agravios; y en fecha 29 de agosto de 2022, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 19 de septiembre de 2022.-----

#### CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, entre la marca solicitada AGUAS DEL PARAGUAY y la marca oponente AGUA LINDA existen diferencias en los aspectos visual, fonético e ideológico. al visualizar las marcas consecutivamente se aprecian diferencias gráficas existentes.../... Cabe mencionar que aunque compartan ciertos elementos en común, son totalmente diferenciables en conjunto.../... la marca solicitada pretende identificar los servicios: Comercialización de equipos y sistemas de tratamientos de agua en la clase 35; la oponente se encuentra registrada para identificar los servicios de acuicultura, horticultura, veterinaria, viveros de la clase 44 y servicios de comercialización, venta, importación, exportación... en la clase 35 .../... Esta Dirección considera que la marca AGUAS DEL PARAGUAY para la clase 35 podrá coexistir pacíficamente en el mercado .../... Concluye que la oposición debe ser declarada improcedente".*-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **TORYPE S.A.** y manifiesta: *"Esta oposición fue deducida en base a la genericidad, irregistrabilidad y la consecuente falta de distintividad y originalidad de la marca AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA .../... la denominación solicitada es una marca compleja, formada por el vocablo AGUAS el cual corresponde a una designación genérica; en tanto que la palabra PARAGUAY, corresponde a un vocablo que no puede ser objeto de apropiación alguna .../... la oposición fue basada en la irregistrabilidad de la marca AGUAS DEL PARAGUAY por ser una denominación genérica junto con una declarada irregistrable por ley".*-----

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: *"la marca solicitada es una marca novedosa y posee elementos propios que le dotan de capacidad distintiva .../... la marca está formada por un conjunto de palabras AGUAS DEL PARAGUAY, palabras que forman un conjunto único e insoluble; con respecto al uso de la palabra PARAGUAY, no hemos reivindicado exclusividad sobre el uso independiente de dicha palabra .../... el elemento nominal está formada por un elemento figurativo .../... la denominación solicitada no puede considerarse genérica porque no designa ni describe los servicios que pretende amparar".*-----



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

Resolución N° **0090**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 691 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 17558/2020, A NOMBRE DE CREDICENTRO S.A.E.C.A. -----

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

Que, al analizar pormenorizadamente estos autos advertimos que la oponente se presenta a plantear resistencia a la pretensión de la solicitante sin invocar un derecho personal y aducir un eventual perjuicio subjetivo, sino alegando un interés general y difuso. En resumen, lo que pide la oponente es que se deniegue la marca solicitada **-AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA-** por considerarla genérica y de uso común. Surge con claridad que la oponente no tiene un interés legítimo para oponerse al registro de la marca AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA porque no invoca un registro marcario similar o idéntico que se pudiera ver perjudicado por la concesión de la solicitud. -----

Que, de un estudio sistemático de la Ley de Marcas podemos afirmar sin temor a equívoco que la legitimación para plantear una oposición al registro surge de la titularidad de un registro en el Paraguay, la titularidad de un registro en el extranjero y por haber ingresado una solicitud anterior. En ese sentido el Art. 15 de la Ley de Marcas dispone cuanto sigue: ***"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 cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos"***. Como se ve, no se necesita mucho esfuerzo para extraer el significado del texto legal: quien tiene un registro de marca tiene derecho a oponerse al registro de otro signo que pudiere menoscabar sus derechos surgidos del registro.-----

Que, realizado el repaso de la legislación pertinente es innegable que la oponente debe basar su resistencia a la solicitud en base a: un registro concedido en el Paraguay, un registro concedido en el extranjero o una solicitud previa, pero de ninguna manera puede invocar el *interés general*. Esto solamente puede ser hecho por expresa disposición legal y, sobre el punto, el Art. 6 de la Ley de Marcas es absolutamente esclarecedor al instaurar que es la Dirección de Propiedad Industrial la que tiene la prerrogativa de denegar el registro de una marca en interés del público.-----

Que, así pues, TORYPE S.A. mal puede aducir que representa un interés general y difuso porque la ley no le concede el derecho de hacerlo. Por consiguiente, la oponente carece de legitimación para ser parte en el presente procedimiento administrativo y su oposición, así como su apelación, son inadmisibles.-----

Que, para mayor ilustración nos permitimos aludir a la más autorizada Doctrina Nacional que enseña: ***"La oposición ha de ser promovida por quien tenga un interés legítimo en impugnar una solicitud presentada en violación de las prohibiciones establecidas por le Ley de Marcas. El legítimo interés del oponente puede darse por su condición titular de un derecho directamente afectado por la solicitud (es, por ejemplo, el caso del propietario de una marca igual o muy similar a la depositada y que cubre los mismo productos o servicios, o relaciones entre sí) o por resultar indirectamente afectado por la solicitud (es el caso, por ejemplo, del dueño de marca en el mismo sector económico en que se ha solicitado el registro de un signo genérico)."***<sup>1</sup>-----

<sup>1</sup> MODICA, Carmelo. "Derecho Paraguayo de Marcas", Editorial Arandura, Asunción, 2007, p. 123.



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

Resolución N° **0090**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 691 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 17558/2020, A NOMBRE DE CREDICENTRO S.A.E.C.A. -----

Que, en cuanto al análisis del argumento de la genericidad alegada, esta Dirección General entiende que la solicitud de registro "AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA" para la clase 35 (*Comercialización de equipos y sistemas de tratamientos de agua*), es el resultado de la conjunción de tres vocablos y un elemento figurativo distintivo, las cuales 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 servicios cuya protección solicita, ni constituye la designación necesaria, usual o calificativa de los mismos. -----

Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las características especificaciones técnicas principales de su producto o servicio, obligándolo a recurrir a circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de sus servicios, es eminentemente de fantasía, 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, adicionalmente, se ha incorporado una etiqueta que aporta mayor distintividad, requisito indispensable para que un signo pueda erigirse en marca. -----



Que, en base a las consideraciones expuestas, es criterio de esta Dirección General que la acción es improcedente, desde el punto de vista de la falta de legitimación del oponente para articular una oposición basada en intereses generales y difusos. Se suma el análisis sobre la genericidad alegada de la solicitud de registro "AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA"; en consecuencia, corresponde confirmar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 691 de fecha 13 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 "AGUAS DEL PARAGUAY Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N° 17558/2020, solicitada a nombre de CREDICENTRO S.A.E.C.A. -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



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

Resolución N°

0091

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1164 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGUA VIVA DE LAS ROCAS", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 53028/2020, A NOMBRE DE TATIANA DENISE FERREIRA DOLDAN. -----

Asunción,

15 MAR 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de TORYPE S.A. en contra de la Resolución N° 1164 de fecha 03 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

#### RESULTA:

Que, en fecha 18 de noviembre de 2022 se presenta el representante convencional de TORYPE S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1164 de fecha 03 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

Que, en fecha 29 de marzo de 2023, el representante convencional de TORYPE S.A. expresó agravios; y en fecha 07 de junio de 2023, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 21 de junio de 2023.-----

#### CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, analizando las marcas AGUA VIVA DE LAS ROCAS (marca solicitada) vs. TERMINO GENERICO (AGUA) (marca oponente), la marca solicitada constituye una marca con una sustantividad propia, suficiente, de manera tal que ninguna otra podrá considerarse perjudicada en sus derechos .../... la marca solicitada reúne los elementos distintivos propios .../... es criterio de esta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada improcedente".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante TORYPE S.A. y manifiesta: "Esta oposición fue deducida en base a la genericidad, irregistrabilidad y la consecuente falta de distintividad y originalidad de la marca AGUA VIVA DE LAS ROCAS .../... al enunciar la marca AGUA VIVA DE LAS ROCAS se evoca el producto material, es decir, se trae a la mente la imagen del agua mineral .../... la coexistencia pacífica de AGUA VIVA DE LAS ROCAS con otras marcas que ostenten el término AGUA definitivamente no puede ser posible, pues en el futuro la solicitante podría pretender aprovecharse de una exclusividad ilegalmente adquirida".-----

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: "Al analizar AGUA VIVA DE LAS ROCAS tenemos que la misma a pesar de que utiliza el término AGUA dentro de la denominación, considerado de uso común, utiliza además los términos VIVA DE LAS ROCAS que le otorga distintividad y originalidad, estamos frente a una marca evocativa .../... existen varias marcas registradas con la denominación AGUA".-----

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

Que, al analizar estos autos advertimos que la oponente se presenta a plantear resistencia a la pretensión de la solicitante sin invocar un derecho personal y aducir un eventual perjuicio subjetivo, sino alegando un interés general y difuso. En resumen, lo que pide la oponente es que se deniegue la marca



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

Resolución N° **0091**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1164 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGUA VIVA DE LAS ROCAS", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 53028/2020, A NOMBRE DE TATIANA DENISE FERREIRA DOLDAN. -----

solicitada -AGUA VIVA DE LAS ROCAS- por considerarla genérica y de uso común. Surge con claridad que la oponente no tiene un interés legítimo para oponerse al registro de la marca AGUA VIVA DE LAS ROCAS porque no invoca un registro marcario similar o idéntico que se pudiera ver perjudicado por la concesión de la solicitud. -----

Que, de un estudio sistemático de la Ley de Marcas podemos afirmar sin temor a equívoco que la legitimación para plantear una oposición al registro surge de la titularidad de un registro en el Paraguay, la titularidad de un registro en el extranjero y por haber ingresado una solicitud anterior. En ese sentido el Art. 15 de la Ley de Marcas dispone cuanto sigue: *"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 cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos"*. Como se ve, no se necesita mucho esfuerzo para extraer el significado del texto legal: quien tiene un registro de marca tiene derecho a oponerse al registro de otro signo que pudiere menoscabar sus derechos surgidos del registro. -----

Que, realizado el repaso de la legislación pertinente es innegable que la oponente debe basar su resistencia a la solicitud en base a: un registro concedido en el Paraguay, un registro concedido en el extranjero o una solicitud previa, pero de ninguna manera puede invocar el *interés general*. Esto solamente puede ser hecho por expresa disposición legal y, sobre el punto, el Art. 6 de la Ley de Marcas es absolutamente esclarecedor al instaurar que es la Dirección de Propiedad Industrial la que tiene la prerrogativa de denegar el registro de una marca en interés del público. -----

Que, así pues, TORYPE S.A. mal puede aducir que representa un interés general y difuso porque la ley no le concede el derecho de hacerlo. Por consiguiente, la oponente carece de legitimación para ser parte en el presente procedimiento administrativo y su oposición, así como su apelación, son inadmisibles. -----

Que, para mayor ilustración nos permitimos aludir a la más autorizada Doctrina Nacional que enseña: *"La oposición ha de ser promovida por quien tenga un interés legítimo en impugnar una solicitud presentada en violación de las prohibiciones establecidas por la Ley de Marcas. El legítimo interés del oponente puede darse por su condición titular de un derecho directamente afectado por la solicitud (es, por ejemplo, el caso del propietario de una marca igual o muy similar a la depositada y que cubre los mismo productos o servicios, o relaciones entre sí) o por resultar indirectamente afectado por la solicitud (es el caso, por ejemplo, del dueño de marca en el mismo sector económico en que se ha solicitado el registro de un signo genérico)."*<sup>1</sup> -----

Que, en cuanto al análisis del argumento que considera al signo como genérico, esta Dirección General entiende que la solicitud de registro "AGUA VIVA DE LAS ROCAS" para la clase 32 (*EXCLUSIVAMENTE AGUA MINERAL*), es el resultado de la conjunción de cinco vocablos, las cuales 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. -----

<sup>1</sup> MODICA, Carmelo. "Derecho Paraguayo de Marcas", Editorial Arandura, Asunción, 2007, p. 123.



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

Resolución N°

**0091**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1164 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGUA VIVA DE LAS ROCAS", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 53028/2020, A NOMBRE DE TATIANA DENISE FERREIRA DOLDAN. -----

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 o servicio, obligándolo a recurrir a circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de su producto, es eminentemente de fantasía, 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 expuestas, es criterio de esta Dirección General que la acción es improcedente, desde el punto de vista de la falta de legitimación del oponente para articular una oposición basada en intereses generales y difusos. Se suma el análisis sobre la genericidad alegada de la solicitud de registro "AGUA VIVA DE LAS ROCAS"; en consecuencia, corresponde confirmar la resolución recurrida. ----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1164 de fecha 03 de noviembre de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "AGUA VIVA DE LAS ROCAS", clase 32, Expediente N° 53028/2020, solicitada a nombre de TATIANA DENISE FERREIRA DOLDAN. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



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

Resolución N°

0092

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 532 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERLATTE", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 29849/2021, A NOMBRE DE EUROFARMA PARAGUAY S.A. -----

Asunción, 15 MAR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de EUROFARMA PARAGUAY S.A. contra la Resolución N° 532 de fecha 06 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 22 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional de la firma EUROFARMA PARAGUAY S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 532 de fecha 06 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por proveído de fecha 29 de noviembre de 2022 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 22 de junio de 2023. Y por providencia de fecha 04 de julio de 2023 esta Dirección llama Autos para Resolver. -----

**CONSIDERANDO:**

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca PERLATEX, registrada con el número 473630 a favor de Jorge Enrique Vera Trinidad; 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 no es idéntica ni semejante a la marca registrada .../... los productos farmacéuticos son expendidos por profesionales, legalmente habilitados para dicha tarea y con el entrenamiento adecuado para ello, el riesgo de confusión desaparece .../... el titular de la marca antecedente no ha deducido oposición en contra el slogan solicitado por mi mandante". -----

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

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

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "PERLATTE" y la marca base de rechazo "PERLATEX", se evidencia que en la denominación de la solicitante se encuentra reproducida la marca base de rechazo, diferenciándose simplemente la solicitante por la exclusión de la letra X y por la incorporación de una letra T. 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: -----

PERLATTE (solicitada), y  
PERLATEX (base de rechazo)



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

5000  
Resolución N°

**0092**

**POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 532 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERLATTE", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 29849/2021, A NOMBRE DE EUROFARMA PARAGUAY S.A. -----**

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 05. Al respecto, la marca base del rechazo, "PERLATEX" se encuentra registrada para "Todos los productos comprendidos en la Clase 05 (CINCO)" y la marca solicitante "PERLATTE" fue solicitada para "Todos". Con esta comparación queda demostrada la identidad en cuanto a la clase y que los productos cubiertos se encuentran muy vinculados, teniendo en cuenta que ambas abarcan la totalidad de los productos de la clase 05. -----

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

Que, 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 05, teniendo en cuenta que el signo solicitado "PERLATTE" no podrá coexistir pacíficamente con la marca registrada "PERLATEX" 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  
RESUELVE:**

- Art. 1º CONFIRMAR** la Resolución N° 532 de fecha 06 de abril de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca "PERLATTE", clase 05, Acta N° 29849/2021, solicitada a nombre de **EUROFARMA PARAGUAY S.A.** -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----



*[Handwritten signature]*  
**Abg. Claudia Pamela Cristaldo**  
Directora General Interina  
Dirección General de Propiedad Industrial



Resolución N° **0093**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 884 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OMODA Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 54284/2021 A NOMBRE DE CHERY AUTOMOBILE CO., LTD. -----

Asunción, **15 MAR 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.** en contra de la Resolución N° 884 de fecha 03 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 13 de julio de 2022 se presenta el representante convencional de **CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 884 de fecha 03 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 27 de septiembre de 2022, el representante convencional de **CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de junio 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 "MODA", registrada con el N° 398393 a favor de Inverfin Inversora Y Comercial S.a.e.c.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 **CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.** y manifiesta: "*la marca solicitada por mi mandante no es idéntica ni semejante a la marca registrada .../.. el riesgo de confusión entre los vehículos disminuye considerablemente .../... a mi mandante ya le fue concedida la marca en otros países de la región*". -----

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 "**OMODA Y ETIQUETA**", clase 12, con el antecedente "**MODA**", clase 12. -----

Que, analizando el campo ortográfico y fonético, entre la marca base de rechazo "**MODA**" y la solicitud de registro de la marca "**OMODA Y ETIQUETA**", se evidencia que en la denominación de la solicitante se encuentra reproducida la marca base de rechazo, diferenciándose simplemente la solicitante por la incorporación de la letra O en su radical. 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: -----

**OMODA Y ETIQUETA** (solicitada),  
**MODA** (base de rechazo)



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

Resolución N° **0093**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 884 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “OMODA Y ETIQUETA”, CLASE 12, EXPEDIENTE N° 54284/2021 A NOMBRE DE CHERY AUTOMOBILE CO., LTD. -----

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 12. La firma solicitante, **CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.**, para los siguientes productos: “Bolsas de aire [dispositivos de seguridad para automóviles]; bombas de aire [accesorios para vehículos]; ambulancias; dispositivos antirreflejo para vehículos; dispositivos antirrobo para vehículos; carrocerías de automóviles; chasis de automóviles; neumáticos para automóviles; automóviles; ejes de vehículos; sujeciones para cubos de ruedas; segmentos de freno para vehículos; zapatas de freno para vehículos; frenos de vehículos; autobuses; autos; embragues para vehículos terrestres; bielas para vehículos terrestres que no sean partes de motores; convertidores de par para vehículos terrestres; cárteres para órganos de vehículos terrestres que no sean para motores; señales de dirección para vehículos; puertas para vehículos; máquinas motrices para vehículos terrestres; vehículos eléctricos; ruedas libres para vehículos terrestres; cajas de cambios para vehículos terrestres...”; mientras que la firma titular de la marca base del rechazo, **INVERFIN INVERSORA Y COMERCIAL S.A.E.C.A.**, para: “Todos los artículos de la clase 12, comprendiéndose entre ellos vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática”. Con esta comparación queda demostrada la identidad en cuanto a la clase y que los productos cubiertos se encuentran muy vinculados.-----

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaría la confusión ideológica en la mente del consumidor al pretender la solicitante registrar la marca “OMODA Y ETIQUETA” en la misma clase 12 y para los mismos productos. 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, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la dilución de marcas diciendo: “la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)”<sup>1</sup> -----

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

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 884 de fecha 03 de junio de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “OMODA Y ETIQUETA”, clase 12, Expediente N° 54284/2021, solicitada a nombre de **CHERY AUTOMOBILE CO., LTD.** -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



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

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

Resolución N° 0094

**POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1105 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IPTV", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 54810/2019 A NOMBRE DE FADI CHAHINE EL KASSIS.**-----

Asunción, **15 MAR 2024**

**VISTO:** el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de FADI CHAHINE EL KASSIS en contra de la Resolución N° 1105 de fecha 14 de agosto de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 17 de diciembre de 2020 se presenta el representante convencional de FADI CHAHINE EL KASSIS e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1105 de fecha 14 de agosto de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 21 de enero de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 13 de diciembre de 2023, el representante convencional de FADI CHAHINE EL KASSIS expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentado la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de diciembre 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 IPTV COPACO, registrada con el número 380977 en fecha 29 de mayo de 2013 a favor de COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA; 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 FADI CHAHINE EL KASSIS y manifiesta: *"(...) El rechazo de la solicitud de registro se debió a la existencia del registro previo de la marcas IPTV COPACO, clase 35, con título N° 380977 concedida a la CIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA en fecha 29/05/2013 .../... A la fecha de esta presentación, el registro en base los cuales ha sido rechazada la solicitud se encuentran vencidos y no han sido renovados ni aun dentro del plazo de gracia estipulado por Ley, los que han fenecido definitivamente en fecha 29 de noviembre de 2023(...)"* -----

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. 380977 de la marca "IPTV COPACO" a nombre de COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA venció el

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

Resolución N° 0094

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1105 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IPTV", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 54810/2019 A NOMBRE DE FADI CHAHINE EL KASSIS.-----

29 de mayo de 2023, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo.-----

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del registro de la marca "IPTV", solicitada por FADI CHAHINE EL KASSIS -----

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

- Art. 1º**      **REVOCAR** la Resolución N° 1105 de fecha 14 de agosto de 2020 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º**      **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "IPTV", clase 35, Expediente N° 54810/2019, solicitada a nombre de **FADI CHAHINE EL KASSIS** -----
- Art. 3º**      **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----

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



Resolución N° **0095**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1104 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IPTV", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 54811/2019 A NOMBRE DE FADI CHAHINE EL KASSIS.-----

Asunción, **15 MAR 2024**

**VISTO:** el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de FADI CHAHINE EL KASSIS en contra de la Resolución N° 1104 de fecha 14 de agosto de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 17 de diciembre de 2020 se presenta el representante convencional de FADI CHAHINE EL KASSIS e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1104 de fecha 14 de agosto de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 21 de enero de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 13 de diciembre de 2023, el representante convencional de FADI CHAHINE EL KASSIS expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentado la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de diciembre 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 IPTV COPACO, registrada con el número 380976 en fecha 29 de mayo de 2013 a favor de COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA; 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 FADI CHAHINE EL KASSIS y manifiesta: *"(...) El rechazo de la solicitud de registro se debió a la existencia del registro previo de la marcas IPTV COPACO, clase 09, con título N° 380976 concedida a la CIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA en fecha 29/05/2013 .../... A la fecha de esta presentación, el registro en base los cuales ha sido rechazada la solicitud se encuentran vencidos y no han sido renovados ni aun dentro del plazo de gracia estipulado por Ley, los que han fenecido definitivamente en fecha 29 de noviembre de 2023(...)"* -----

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. 380976 de la marca "IPTV COPACO" a nombre de COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA venció el

Resolución N° 0095

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1104 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IPTV", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 54811/2019 A NOMBRE DE FADI CHAHINE EL KASSIS.-----

29 de mayo de 2023, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo.-----

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del registro de la marca "IPTV", solicitada por FADI CHAHINE EL KASSIS -----

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

- Art. 1º**      **REVOCAR** la Resolución N° 1104 de fecha 14 de agosto de 2020 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º**      **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "IPTV", clase 09, Expediente N° 54811/2019, solicitada a nombre de **FADI CHAHINE EL KASSIS** -----
- Art. 3º**      **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----

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



Resolución N° **0096**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 171 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PLAYTECH", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 61643/2018 A NOMBRE DE PLAYTECH SOFTWARE LIMITED.-----

Asunción, **15 MAR 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PLAYTECH SOFTWARE LIMITED. en contra de la Resolución N° 171 de fecha 04 de abril 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 18 de abril de 2022 se presenta el representante convencional de PLAYTECH SOFTWARE LIMITED. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 171 de fecha 04 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 31 de mayo de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 30 de junio de 2022, el representante convencional de PLAYTECH SOFTWARE LIMITED. expresó agravios; en fecha 28 de octubre de 2022, 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 en fecha 13 de diciembre de 2022.-----

**CONSIDERANDO:**

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca PLAYTECH.../... al realizar el cotejo de las marcas PLAYTECH (marca solicitada) vs. PLAYTEK SERVICE (marca oponente) en conjunto y sucesivamente, es posible afirmar que las mismas son muy similares en los aspectos visual, fonético e ideológico; al visualizarlas o pronunciarlas muy seguido dejan la misma impresión .../... La marca oponente registrada ya posee el registro de su marca en la clase 37, en tal sentido se halla amparada por lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 1294/98.../... Esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne los requisitos de novedad y originalidad para el registro de su marca.../... Considera que la marca solicitada por Playtech Software limited no podrá coexistir pacíficamente en el mercado con la marca oponente(...)"*.-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante PLAYTECH SOFTWARE LIMITED y manifiesta: *"(...) Hemos recurrido a la Resolución 172/2022 y estimamos que la misma debe ser rechazada en todas sus partes: El A-quo no ha tenido en cuenta el mejor derecho de mi representada al ser titular de varios registros extranjeros, previos al registro nacional de la oponente.../... Ambas marcas buscan proteger servicios no relacionados entre sí.../... Es evidente la mala fe del oponente a oponerse a una solicitud donde los servicios enfrentados no tienen la más mínima relación entre sí.../... La de mi principal goza de gran notoriedad, lo cual deja en claro que solo busca expandir su derecho ya adquirido en el extranjero.../... La marca oponente se encuentra incurso en las prohibiciones de orden legal establecidas en el Art. 2°, 18° de la Ley de Marcas, motivo por el cual la resolución recurrida debe ser rechazada en su totalidad."*-----

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

Resolución N° 0096

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 171 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PLAYTECH", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 61643/2018 A NOMBRE DE PLAYTECH SOFTWARE LIMITED.-----

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 **PLAYTECH** (solicitada en clase 41) y la marca **PLAYTEK SERVICE** (registrada en clase 37).-----

Que, en primer lugar, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca oponente registrada en clase 37 comprende: "*servicios técnico, reparación, mantenimiento e instalaciones de aparatos electrónicos, teléfonos celulares, juegos electrónicos, computadoras e insumos general*"; mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura en la clase 41 para "*Servicios de entretenimiento; servicios de entretenimientos interactivos; servicios en materia de apuestas deportivas; servicios de bingo, póquer, casino, juegos de azar, correduría de apuestas y apuestas; servicios de esparcimiento mediante o relacionado con apuestas deportivas, bingo, póquer, casino, juegos, juegos de azar, juegos de apuestas; servicios de juegos, juegos de azar, apuestas relacionados con eventos deportivos, casino, póquer y bingo; prestación de servicios de apuestas interactivas en tiempo real de bingo, póquer, casino, apuestas deportivas y de servicios de correduría de apuestas a través de redes informáticas mundiales, teléfonos móviles y sistemas de esparcimiento portátiles; organización y explotación de juegos de azar en directo, juegos de apuestas, torneos y competiciones de póquer y bingo; servicios interactivos en línea de casino, casino en línea, póquer, lotería, máquinas tragaperras y de bingo; servicios de juego a distancia prestados a través de enlaces de telecomunicación; servicios de información, asesoramiento y consultoría relacionados con los servicios mencionados; servicios de información relativa al bingo, póquer, casino, deportes y eventos deportivos; suministro de juegos informáticos en línea, en redes sociales o por medio de una red informática mundial; suministro de juegos electrónicos para su uso en teléfonos móviles, tabletas u otros dispositivos electrónicos móviles.*"-----

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

Que, adicionalmente, al realizar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores. Del análisis en conjunto vemos que en conjunto dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: -----

**PLAYTECH**

(marca solicitada), y

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

Resolución N°

0096

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 171 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PLAYTECH", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 61643/2018 A NOMBRE DE PLAYTECH SOFTWARE LIMITED.-----

PLAYTEK SERVICE

(marca oponente)

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 tres 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 (PLAYTECH /PLAYTEK SERVICE ) es bastante disímil. -----

Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "PLAYTECH", constituye a su vez la razón social de la firma solicitante, PLAYTECH SOFTWARE LIMITED.; es decir, que la marca solicitada se identifica con la razón social que presenta la firma propietaria. A ese respecto, se señala que la ley marcaria protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a los efectos de la ley citada, la cual se adquiere desde su primer uso público. En ese sentido, estando incluida la solicitud de registro de marca en el mismo nombre comercial de la firma solicitante, no podría existir mala fe por parte de la misma pues, solicita el registro de marca de su propio nombre comercial.-----

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

**POR TANTO,**

**La Directora General De La Propiedad Industrial (Interina):**

**RESUELVE:**

- Art. 1º**      **REVOCAR** la Resolución N° 171 de fecha 04 de abril 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 "PLAYTECH", CLASE 41, Expediente N° 61643/2018, solicitada a nombre de PLAYTECH SOFTWARE LIMITED.-----
- Art. 3º**      **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----

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

Resolución N° **0097**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 45 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VULCANO", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 26203/2014, SOLICITADA POR SEMIRREMOLQUES VULCANO S.A. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 45 de fecha 19 de febrero de 2018 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "VULCANO", clase 12, Expediente N° 26203/2014, solicitada a nombre de SEMIRREMOLQUES VULCANO S.A. S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----

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

8900 0098  
Resolución N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1584 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MIACASA IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 60586/2022, A NOMBRE DE MIACASA S.A. -----

Asunción, 18 MAR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MIACASA S.A. contra la Resolución N° 1584 de fecha 18 de septiembre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 19 de septiembre de 2023 se presenta el representante convencional de la firma MIACASA S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1584 de fecha 18 de septiembre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por proveído de fecha 10 de octubre de 2023 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 09 de noviembre de 2023. Y por providencia de fecha 13 de noviembre de 2023 esta Dirección llama Autos para Resolver. -----

**CONSIDERANDO:**

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca CASAMIA, registrada con el número 518722 a favor de KIM'S TOWEL S.A.C.I.; Comentario: Que las denominaciones son 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: "Al realizar el cotejo sucesivo de las marcas en pugna, no existe ningún indicio de confusión sea visual, ortográfico ni fonético y muchos menos conceptual .../... la marca solicitada MIACASA IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR Y ETIQUETA es el nombre comercial con el cual la empresa está prestando servicios desde hace años dentro del mercado nacional .../... mi mandante es solicitante de la marca MIACASA en varias clases .../... únicamente son similares en la primera palabra la cual constituye un derecho débil". -----

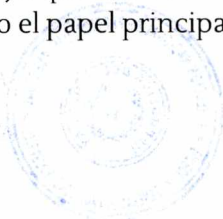
Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto. -----

Que, en primer lugar, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "MIACASA IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR Y ETIQUETA" y la marca base de rechazo "CASAMIA", se evidencia que si bien la solicitada contiene más elementos, dentro de su estructura, ambas contienen en común los elementos CASA y MIA, la marca solicitada se encuentra reproducida en la marca base de rechazo, diferenciándose simplemente por invertir el orden de los vocablos CASA y MIA. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna: -----

MIACASA IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR Y ETIQUETA (solicitada), y  
CASAMIA (base de rechazo)

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada MIACASA IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR Y ETIQUETA, resulta indudablemente evocadora de la marca base de rechazo CASAMIA. 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). Sucede

-----



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

8900  
Resolución N°

0098

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1584 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MIACASA IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 60586/2022, A NOMBRE DE MIACASA S.A. -----

lo mismo, cuando observamos el logotipo de la solicitud de autos, resultando evidente, que el elemento principal o palabra estrella, es MIACASA, la cual contiene los mismos elementos que la base de rechazo pero invertidos. -----

marca solicitada

**MIACASA**

Importador y Distribuidor

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 35. Al respecto, la marca base de rechazo, "CASAMIA" se encuentra registrada para "Servicios de administración comercial, gestión de negocios, importación, exportación y comercialización de productos tales como ropa de hogar, ropa de cama, ropa de mesa, ropa de baño y servicios de marketing y publicidad relacionados a la venta de los productos ya mencionados" y la marca solicitante "MIACASA IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR Y ETIQUETA" fue solicitada para "IMPORTACION, EXPORTACION, COMERCIALIZACION, ABASTECIMIENTO A TERCEROS, COMPRA Y VENTA DE VARIOS PRODUCTOS, COMO EJEMPLO ENTRE ELLOS ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, DE INFORMÁTICA, DE COMUNICACIONES, JUGUETES, ARTÍCULOS DE GIMNASIA Y DEPORTES, HERRAMIENTAS, MENAJES DE COCINA, PRODUCTOS DE LIMPIEZA, MUEBLES, PRENDAS DE VESTIR, CALZADOS, ARTICULOS DE PLASTICOS, DE PORCELANA, JUGUETES, ALIMENTOS, BEBIDAS, PUBLICIDAD Y GESTION DE NEGOCIOS COMERCIALES". Con esta comparación queda demostrada la identidad en cuanto a la clase y que los servicios cubiertos se encuentran vinculados. -----

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaría la confusión ideológica en la mente del consumidor al pretender, la solicitante, registrar la marca "MIACASA IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR Y ETIQUETA" en la misma clase 35. 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 aquella 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 (...)." <sup>1</sup> -----

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  
RESUELVE:**

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 1584 de fecha 18 de septiembre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "MIACASA IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR Y ETIQUETA", clase 35, Acta N° 60586/2022, solicitada a nombre de MIACASA S.A. -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula. -----

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

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



Resolución N° 0099

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 26 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUPER 2", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 108612/2019 A NOMBRE DE PEDRO JOSE SEGOVIA TORALES. -----

Asunción, 18 MAR 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **RETAIL S.A.** en contra de la Resolución N° 26 de fecha 11 de febrero de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 23 de febrero de 2022 se presenta el representante convencional de **RETAIL S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 26 de fecha 11 de febrero de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 31 de marzo de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. -----

Que, en fecha 10 de junio de 2022, el representante convencional de **RETAIL S.A.** expresó agravios; y en fecha 01 de septiembre de 2022, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 19 de septiembre de 2022. -----

**CONSIDERANDO:**

Que, la mencionada Resolución considera que: *"entre la marca solicitada SUPER 2 y la marca oponente S6 SUPERSEIS encontramos que si bien es cierto que comparten algunas palabras, se observa su marcada diferencia en cuanto a la fonética y visual, como así también en la diferencia de clases existentes entre las mismas .../... es criterio de esta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada improcedente".* -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **RETAIL S.A.** y manifiesta: *"entre SUPER 2 (solicitada) vs. S6 SUPERSEIS (registrada) no existen suficientes elementos diferenciadores que admitan su registro, la marca solicitada no posee un elemento novedoso con las palabras que forman su denominación .../... la marca de mi mandante es indudablemente una marca extremadamente reconocida y notoria dentro del mercado nacional por lo que una denominación como SUPER 2 trae consigo un riesgo de confusión inminente".* -----

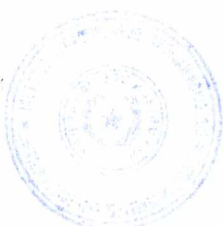
Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y manifiesta: *"la marca base de la oposición protege todos los artículos de la clase 32 y la marca solicitada por mi mandante distingue servicios de la clase 35 .../... una partícula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna .../... la empresa de mi mandante es bien conocida por el prestigio que tiene en su Ciudad de origen y alrededores".* -----

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **SUPER 2** (solicitada) y **S6 SUPERSEIS Y ETIQUETA** (oponente), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores. -----



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



POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 26 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUPER 2", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 108612/2019 A NOMBRE DE PEDRO JOSE SEGOVIA TORALES. -----

Que, en ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "SUPER 2" y la marca oponente "S6 SUPERSEIS Y ETIQUETA", se evidencia que si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el radical "SUPER", el mismo deviene irrelevante al ser de uso común, como se analizará en el párrafo siguiente, quedando a comparación los números 2 vs. 6, los cuales son disímiles y ya existen otras denominaciones con el vocablo SUPER que incluyen algún número. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético en general, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra. -----

**SUPER 2** (marca solicitada), y  
**S6 SUPERSEIS 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 SUPER 2 (solicitada), y S6 SUPERSEIS Y ETIQUETA (oponente), se comparte el vocablo "SUPER", 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: SUPER7, clase 35, Registro N° 527540 a nombre de PUMA ENERGY INTERNATIONAL SA; SUPER 10, clase 35, Registro N° 387613 renovada por solicitud N° 2385916 a nombre de BEM 10 S.R.L.; SUPERMERCADO ONCE, clase 35, Registro N° 419834 a nombre de INDUSTRIAS CARNICOS YOONS S.A.; S SUPER 99, clase 35, Registro N° 530022 a nombre de SUPER 99 S.R.L.; SUPERMERCADO CAMPO 9, clase 35, Registro N° 528970 a nombre de SUPERMERCADO CAMPO NUEVE 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 "SUPER" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio".-----

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

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 26 de fecha 11 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 "SUPER 2", clase 35, Expediente. N° 108612/2019, solicitada a nombre de PEDRO JOSE SEGOVIA TORALES. -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



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

Resolución N°

0100

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 825 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONTAX Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 15815/2022, A NOMBRE DE CONTAX PARAGUAY S.A. -----

Asunción, 18 MAR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CONTAX PARAGUAY S.A. contra la Resolución N° 825 de fecha 16 de mayo de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 23 de mayo de 2023 se presenta el representante convencional de la firma CONTAX PARAGUAY S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 825 de fecha 16 de mayo de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por proveído de fecha 12 de julio de 2023 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 09 de agosto de 2023. Y por providencia de fecha 04 de septiembre de 2023 esta Dirección llama Autos para Resolver. -----

**CONSIDERANDO:**

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca COMTAX & ASOCIADOS Resguardamos su inversión con experiencia (SLOGAN), registrada con el número 543199 a favor de Martin Reinaldo Ortega Rodriguez; Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado." -----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "el titular de nuestra marca CONTAX PARAGUAY S.A. es una persona jurídica legalmente constituida que tiene el mismo nombre que la marca solicitada CONTAX por lo cual debe ser protegida .../... si bien comparten algunas letras, existen diferencias en la denominación principal, puesto que la marca antecedente, tiene en su conjunto más palabras que hacen que exista mayor distintividad .../... uno de los principales diferenciadores es justamente el elemento figurativo". -----

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 "CONTAX Y ETIQUETA", clase 35, con la base de rechazo "COMTAX & ASOCIADOS Resguardamos su inversión con experiencia (SLOGAN)", clase 35. -----

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "CONTAX Y ETIQUETA" y la marca base de rechazo "COMTAX & ASOCIADOS Resguardamos su inversión con experiencia (SLOGAN)", se evidencia que la marca solicitada se encuentra reproducida en la marca base de rechazo, diferenciándose simplemente la solicitante por el reemplazo de la letra M por la letra N. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna: -----



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

Resolución N°

0100

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 825 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONTAX Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 15815/2022, A NOMBRE DE CONTAX PARAGUAY S.A. -----

CONTAX Y ETIQUETA

(solicitada), y

COMTAX & ASOCIADOS Resguardamos su inversión con experiencia (SLOGAN)

(base de rechazo)

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada CONTAX Y ETIQUETA, resulta indudablemente evocadora de la marca base de rechazo COMTAX & ASOCIADOS Resguardamos su inversión con experiencia (SLOGAN). 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). Sucede lo mismo, cuando observamos el logotipo de la solicitud de autos, resultando evidente, que el elemento principal o palabra estrella, es CONTAX/COMTAX, echando por tierra el argumento dado por el solicitante con relación a la distintividad de su marca solicitada. -----

marca solicitada

marca base de rechazo

**CONTAX**



Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 35. Al respecto, la marca base de rechazo, "COMTAX & ASOCIADOS Resguardamos su inversión con experiencia (SLOGAN)" se encuentra registrada para "Servicios de asesoramiento y asistencia en dirección de empresas; negocios, auditoría empresarial; auditorías contables y financieras; consultoría sobre organización y dirección de negocios; consultoría sobre gestión de personal; consultoría profesional sobre negocios comerciales; contabilidad / teneduría de libros; distribución de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras] difusión de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras]; servicios de expertos en eficiencia empresarial; facturación; gestión administrativa externa para empresas; servicio de presentación de declaraciones fiscales y cumplimiento. OBS: NO SE REIVINDICAN DERECHOS EXCLUSIVOS SOBRE LA PALABRA ASOCIADOS, INSERTA EN A LA DENOMINACION Y ETIQUETA, AL IGUAL QUE SOBRE LAS PALABRAS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADAS SINO SOBRE EL CONJUNTO" y la marca solicitante "CONTAX Y ETIQUETA" fue solicitada para "Servicios comprendidos en la clase 35 tales como: contabilidad; auditorías contables y financieras; gestión administrativa externalizada para empresas; asesoramiento sobre dirección de empresas". Con esta comparación queda demostrada la identidad en cuanto a la clase y que los servicios cubiertos se encuentran vinculados. -----

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaría la confusión ideológica en la mente del consumidor al pretender, la solicitante, registrar la marca "CONTAX Y ETIQUETA" en la misma clase 35. 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 aquella 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 -----

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

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

Resolución N° **0100**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 825 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONTAX Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 15815/2022, A NOMBRE DE CONTAX PARAGUAY S.A. -----

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  
RESUELVE:

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 825 de fecha 16 de mayo de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "CONTAX Y ETIQUETA", clase 35, Acta N° 15815/2022, solicitada a nombre de CONTAX PARAGUAY S.A. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



Resolución N°

0101

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1146 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALUCOR", CLASE 06, EXPEDIENTE N° 106997/2021, SOLICITADA POR D & D S.A. -----

Asunción, 18 MAR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DI VETRO S.A. contra la Resolución N° 1146 de fecha 27 de octubre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 08 de noviembre de 2022 se presenta el representante convencional de DI VETRO S.A. e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 1146 de fecha 27 de octubre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

Que, en fecha 14 de marzo de 2023, el representante convencional de DI VETRO S.A. expresó agravios; y en fecha 04 de mayo de 2023, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 31 de mayo de 2023. -----

**CONSIDERANDO:**

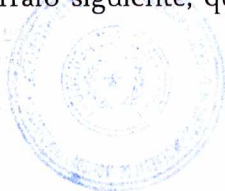
Que, la Resolución recurrida considera: *"Analizando el caso en autos las marcas en pugna en su aspecto denominativo: ALUCOR (solicitada), ALUKLER (oponente), notamos que, entre las mismas es posible la coexistencia pacífica en el mercado, en razón de que no existe riesgo de confusión alguna entre las denominaciones en pugna, en conjunto impactan de manera distinta por las diferencias en los planos ideológicos, ortográficos, fonético y visual .../... es criterio de esta Dirección rechazar la oposición deducida"*.

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: *"La denominación solicitada ALUCOR, es pronunciada tal cual lo es la marca propiedad de mi mandante, es decir en un frustrado intento por volver su marca novedosa, la firma solicitante simplemente sustituyó la letra K por la letra C, cambiando la vocal E por la O y eliminando la letra L .../... no puede concederse el registro de la marca ALUCOR, depositada en la clase 06, por ser extremadamente confundible con una marca registrada con anterioridad por mi mandante y para la misma clase"*. -----

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: *"Ambas marcas ya tuvieron coexistencia pacífica en la DINAPI durante varios años; la marca ALUCOR de mi representada con Registro N° 313525 de fecha 18 de julio de 2008 y la marca de la oponente ALUKLER con Registro N° 396331 de fecha 08 de mayo de 2014 .../... las marcas en cuestión no podrán causar confusión directa ni indirecta, ni inducir en error, dado que impactan de manera distinta .../... ALUCLOR se pronuncia de manera totalmente diferente de ALUKLER"*. -----

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

Que, en primer término, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "ALUCOR" y la marca oponente "ALUKLER Y ETIQUETA", se evidencia que si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el radical "ALU", el mismo deviene irrelevante al ser de uso común, como se analizará en el párrafo siguiente, quedando a comparación las desinencias COR vs KLER, los cuales son



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

Resolución N°

**0101**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1146 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALUCOR", CLASE 06, EXPEDIENTE N° 106997/2021, SOLICITADA POR D & D S.A. -----

totalmente disímiles. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético en general, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra. -----

**ALUCOR** (solicitada), y  
**ALUKLER Y ETIQUETA** (oponente)

Que, si bien es cierto que entre las denominaciones **ALUCOR** (solicitada), y **ALUKLER Y ETIQUETA** (oponente), se comparte el vocablo "ALU", 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: **ALUAR**, clase 06, Registro N° 498903 a nombre de ALUAR ALUMINIO ARGENTINO SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL; **ALUINOX**, clase 06, Registro N° 390448 a nombre de HORTEC S.R.L.; **ALUTILE**, clase 06, Registro N° 547840 a nombre de JIANGXI HONGTAI INDUSTRY GROUP CO., LTD.; **ALUMASA**, clase 06, Registro N° 469869 a nombre de ALUMASA INDÚSTRIA DE PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. -----

Que, siendo así, el vocablo "ALU" 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, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que la titular solicitante ya contaba con la marca **ALUCOR** registrada bajo N° 313525 en Clase 06, la cual coexistió en forma pacífica por varios años con la marca oponente **ALUKLER**. En ese sentido, mal podría el oponente alegar que se vería afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada, puesto que ya coexistía con la misma en años anteriores. -----

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. -----

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 1146 de fecha 27 de octubre de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ALUCOR", clase 06, Acta N° 106997/2021, solicitada a nombre de D & D S.A. -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



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

Resolución N° **0102**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1188 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MUNDI BRILHO", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 51060/2013, SOLICITADO POR MERCADO PLUS S.A.-----

Asunción, **18 MAR 2024**

**VISTO:** el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **MERCADO PLUS S.A.** en contra de la Resolución N° 1188 de fecha 19 de abril de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y;----

**RESULTA:**

Que, en fecha 28 de diciembre de 2017 se presenta el representante convencional de **MERCADO PLUS S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 1188 de fecha 19 de abril de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 08 de febrero de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 22 de marzo de 2018, el representante convencional de **MERCADO PLUS S.A.** expresó agravios; Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 15 de noviembre de 2018.-----

**CONSIDERANDO:**

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"Existen numerosos registros concedidos con los términos BRILHO y BRILLO, los cuales no han causado ningún tipo de inconvenientes para la concesión: BRILHO FACIL Registro N° 409.164 en clase 03 a nombre de JOHNSON & JOHNSON; BRILHOL Registro N° 334.431 en clase 03 a nombre de CERAS JOHNSON LTDA.; BRILLO Registro N° 408.763 en clase 03 a nombre de ARMALY SPONGE COMPANY .../... mi mandante es titular en nuestro país del registro de la marca MUNDI BRILHO Reg. N° 411.444 en la clase 21, por lo que ya cuenta con un derecho adquirido sobre la misma .../... la denominación MUNDI es una palabra de fantasía".*-----

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

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "MUNDI BRILHO" 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 "MUNDI BRILHO" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 03 del nomenclador internacional, la cual comprende *"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, desengrasar y raspar".*-----



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

Resolución N° **0102**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1188 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MUNDI BRILHO", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 51060/2013, SOLICITADO POR MERCADO PLUS S.A.-----

Que, si bien la denominación solicitada MUNDI BRILHO está compuesta por dos vocablos, MUNDI que hace alusión a mundo y BRILHO que en su traducción significa brillo, los cuales podrían ser considerados genéricos por separado pero 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 productos que va a distinguir con ellas. Esto hace que el titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las mismas propiedades o características."*-----

Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las características principales de su servicio, obligándolo a recurrir a circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de su productos, 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, 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: **BRILLO**, clase 03, Registro N° 445677 a nombre de ARMALY SPONGE COMPANY; **BRILHO FACIL**, clase 03, Registro N° 409164 a nombre de MAXMIX PRODUTOS DE BELEZA LTDA - EPP; **BRILHOWAX**, clase 03, Registro N° 563598 a nombre de CERA INGLEZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA; **BRILLOX**, clase 03, Registro N° 423843 a nombre de ANDLAND OVERSEAS S.A.; extremo que demuestra que el vocablo BRILLO/BRILHO 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, 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 MUNDI BRILHO, clase 21, Registro N° 411444. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido con la misma denominación y en una clase con productos relacionados, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.-----



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

Resolución N° **0102**

**POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1188 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MUNDI BRILHO", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 51060/2013, SOLICITADO POR MERCADO PLUS S.A.-----**

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección considera que 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. -----

**PORTANTO,  
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL  
RESUELVE:**

- Art. 1º**      **REVOCAR** la Resolución N° 1188 de fecha 19 de abril de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º**      **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "MUNDI BRILHO", clase 03, Expediente. N° 51060/2013, solicitada a nombre de MERCADO PLUS S.A.-----
- Art. 3º**      **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----



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

Resolución N°

0103

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 353 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANTO Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 21994/2013 A NOMBRE DE JENNY DUARTE. -

Asunción, 18 MAR 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de JENNY DUARTE en contra de la Resolución N° 353 de fecha 20 de marzo de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

#### RESULTA:

Que, en fecha 11 de octubre de 2018 se presenta el representante convencional de JENNY DUARTE e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 353 de fecha 20 de marzo de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 30 de abril de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 12 de noviembre de 2019, el representante convencional de JENNY DUARTE expresó agravios; y en fecha 31 de agosto de 2020, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 16 de noviembre de 2020. -----

#### CONSIDERANDO:

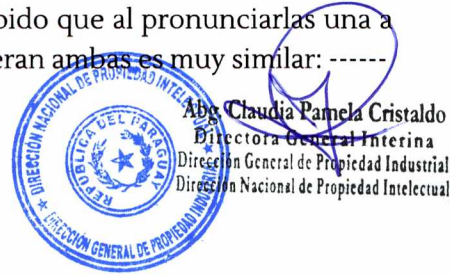
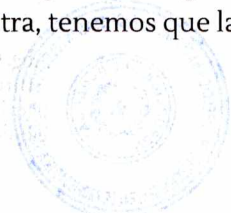
Que, la mencionada Resolución considera que: *"Analizando las marcas SANTO Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. SANTOS (marca oponente), en un análisis en conjunto encontramos que entre las marcas en pugna existen estrechas semejanzas en el aspecto denominativo, ortográfico, fonético y visual. La marca solicitada reproduce todas las letras que conforman la marca de la oponente .../... es criterio de esta Dirección rechazar la presente solicitud"*. -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante JENNY DUARTE y manifiesta: *"La marca solicitada SANTO Y ETIQUETA reúne las características de distintiva, novedosa y lícita, que conllevaría a ser una marca válida .../... la denominación SANTO se utiliza como adjetivo para indicar una relación directa con Dios, mientras que la registrada puede referirse a un nombre propio .../... la marca solicitada esta compuesta por una denominación y una etiqueta"*. -----

Que, contesta la expresión el oponente, y entre otros argumentos expresa: *"SANTOS y SANTO son absolutamente confundibles, pues gráficamente no se diferencian, fonéticamente se escriben de la misma forma y semánticamente se refieren al mismo concepto, en un caso en plural y en el otro en singular .../... tanto SANTOS como SANTO protegen servicios de alimentación"*. -----

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "SANTO Y ETIQUETA" y la marca oponente "SANTOS", se evidencia que la marca solicitada se encuentra reproducida en la marca oponente, diferenciándose simplemente la solicitante por la exclusión de la letra S en la desinencia. De dichas semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva y visual que generan ambas es muy similar: -----



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

Resolución N° **0103**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 353 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SANTO Y ETIQUETA”, CLASE 43, EXPEDIENTE N° 21994/2013 A NOMBRE DE JENNY DUARTE. -

SANTO Y ETIQUETA (solicitada), y  
SANTOS (oponente)

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

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 43. La marca solicitante, “SANTO Y ETIQUETA”, pretende cubrir “Servicios de restauración (alimentación), servicios de bar, cafès, restaurantes, cafetería, bares de comidas rápidas, servicios de càtering” mientras que la marca oponente, “SANTOS” cubre: “servicios de restauración (alimentación), hospedaje temporal”. Con esta comparación queda demostrada la identidad en cuanto a la clase y que los servicios cubiertos se encuentran vinculados. -----

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaría la confusión ideológica en la mente del consumidor al pretender, la solicitante, registrar la marca “SANTO Y ETIQUETA” en la misma clase 43. 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 (...)*”<sup>1</sup> -----

Que, siguiendo este criterio doctrinario y jurisprudencial, esta Dirección considera que corresponde aplicar la prescripción prohibitiva contenida en la ley que rige nuestra materia a la presente solicitud de una denominación bastante confundible con otra ya registrada que fuera solicitada para clases relacionadas, teniendo en cuenta que el signo solicitado “SANTO Y ETIQUETA” no podrá coexistir pacíficamente con la marca registrada “SANTOS” 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. -----

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  
RESUELVE:

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 353 de fecha 20 de marzo de 2018 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “SANTO Y ETIQUETA”, clase 43, Expediente N° 21994/2013, solicitada a nombre de JENNY DUARTE. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----

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



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

Resolución N° **0104**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 655 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA "ALC COMPUTERS STORE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 23039/2021 A NOMBRE DE ALBERTO LUCIANO CARDOZO LOVERA. -----

Asunción, **18 MAR 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ALBERTO LUCIANO CARDOZO LOVERA en contra de la Resolución N° 655 de fecha 28 de julio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 24 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional de ALBERTO LUCIANO CARDOZO LOVERA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 655 de fecha 28 de julio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 09 de septiembre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 28 de septiembre de 2022, el representante convencional de ALBERTO LUCIANO CARDOZO LOVERA expresó agravios; y en fecha 16 de enero de 2023, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 10 de febrero de 2023. -----

**CONSIDERANDO:**

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Se promueve oposición contra la solicitud de registro ALC COMPUTERS STORE Y ETIQUETA solicitada para la clase 35, sobre la base de los registros de la marca DIVISERV Y ETIQUETA en las clase 09, 35, 37, 42 .../... al cotejar las marcas, es posible apreciar que entre las mismas existe extrema semejanza en el aspecto visual e ideológico, la solicitada utiliza en su etiqueta una imagen muy similar a la utilizada por la oponente, también utiliza los mismos colores en su etiqueta .../... la etiqueta de la marca solicitada es muy similar a la figura que utiliza la parte oponente, existirá la posibilidad de que sean confundidas .../... esta dirección concluye que la oposición deducida debe ser declarada procedente".*-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante ALBERTO LUCIANO CARDOZO LOVERA y manifiesta: *"Las marcas en pugna son atrozmente diferentes, denominativamente como visual y son disímiles una con la otra; existen elementos diferenciadores suficientes entre ambas .../... el hecho de que las marcas en litigio tengan mismo color en su etiqueta, no puede hacerlas confundibles, pues es preponderante la cantidad de elementos diferentes que las hacen disímiles y capaces de coexistir pacíficamente".*-----

Que, contesta la expresión el oponente, y entre otros argumentos expresa: *"Las marcas enfrentadas se componen en su parte figurativa del mismo signo, una marca de verificación, situado en la parte derecha de la etiqueta, dentro de una figura geométrica, utilizando el mismo color de fondo, presentando una visión de conjunto extremadamente similar .../... ambas etiquetas son sumamente confundibles la una con la otra, considerando que las palabras store y computers es casi imperceptible .../... esta oposición fue deducida en base a las semejanzas gráficas .../... la marca solicitada es directamente evocativa de la marca de mi representada".*-----

Resolución N° **0104**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 655 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA “ALC COMPUTERS STORE Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 23039/2021 A NOMBRE DE ALBERTO LUCIANO CARDOZO LOVERA. -----

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

Que, en primer lugar, tenemos que en el caso de autos, no se discute el elemento denominativo ya que las diferencias en dicho plano entre las marcas cotejadas son más que evidentes: ALC COMPUTERS STORE Y ETIQUETA (solicitante) vs. DIVISERV Y ETIQUETA (oponente), por tanto, desechado el análisis en el plano fonético y ortográfico, lo relevante es dirimir si existe o no similitud entre las etiquetas en pugna. Del elemento figurativo de la marca oponente, vemos que no podría considerarse idéntica o similar a la solicitud de registro, como lo requiere el inciso f) del Art. 2 que prescribe: *“los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca”* pues, la oponente a pesar de encontrarse en el mismo nomenclador (clase 35) no podría ser confundible con la solicitante, pues en su conjunto son visualmente disímiles al contener elementos que los distinguen uno de otro. -----

Que, al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la solicitada cuenta con la denominación “alc” en letras naranjas con un fondo cuadrilátero en azul, estando separadas cada una de las letras y con un signo de verificación en color azul dentro de un cuadrilátero naranja en la parte derecha, en la parte inferior del signo de verificación se encuentra la denominación “computers” en letra cursiva naranja y más abajo la denominación “Store” en letra cursiva azul, mientras que la marca oponente cuenta con la denominación “DIVISERV” en azul y con un signo de verificación blanco dentro de un círculo naranja en la parte derecha. En síntesis, el hecho de compartir la misma gama de colores no las hace confundibles ya que al comparar ambas marcas en su conjunto, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra. -----

marca solicitada



marca oponente



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

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



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



Resolución N° **0104**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 655 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA "ALC COMPUTERS STORE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 23039/2021 A NOMBRE DE ALBERTO LUCIANO CARDOZO LOVERA. -----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 655 de fecha 28 de julio 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 "ALC COMPUTERS STORE Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N° 23039/2021, solicitada a nombre de ALBERTO LUCIANO CARDOZO LOVERA. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



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

Resolución N° **0105**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 656 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA "ALC COMPUTERS STORE Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 23040/2021 A NOMBRE DE ALBERTO LUCIANO CARDOZO LOVERA. -----

Asunción, **18 MAR 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ALBERTO LUCIANO CARDOZO LOVERA en contra de la Resolución N° 656 de fecha 28 de julio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

### RESULTA:

Que, en fecha 24 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional de ALBERTO LUCIANO CARDOZO LOVERA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 656 de fecha 28 de julio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 09 de septiembre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. -----

Que, en fecha 28 de septiembre de 2022, el representante convencional de ALBERTO LUCIANO CARDOZO LOVERA expresó agravios; y en fecha 16 de enero de 2023, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 10 de febrero de 2023. -----

### CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Se promueve oposición contra la solicitud de registro ALC COMPUTERS STORE Y ETIQUETA solicitada para la clase 09, sobre la base de los registros de la marca DIVISERV Y ETIQUETA en las clase 09, 35, 37, 42 .../... al cotejar las marcas, es posible apreciar que entre las mismas existe extrema semejanza en el aspecto visual e ideológico, la solicitada utiliza en su etiqueta una imagen muy similar a la utilizada por la oponente, también utiliza los mismos colores en su etiqueta .../... la etiqueta de la marca solicitada es muy similar a la figura que utiliza la parte oponente, existirá la posibilidad de que sean confundidas .../... esta dirección concluye que la oposición deducida debe ser declarada procedente".* -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante ALBERTO LUCIANO CARDOZO LOVERA y manifiesta: *"Las marcas en pugna son atrozmente diferentes, denominativamente como visual y son disímiles una con la otra; existen elementos diferenciadores suficientes entre ambas .../... el hecho de que las marcas en litigio tengan mismo color en su etiqueta, no puede hacerlas confundibles, pues es preponderante la cantidad de elementos diferentes que las hacen disímiles y capaces de coexistir pacíficamente".* -----

Que, contesta la expresión el oponente, y entre otros argumentos expresa: *"Las marcas enfrentadas se componen en su parte figurativa del mismo signo, una marca de verificación, situado en la parte derecha de la etiqueta, dentro de una figura geométrica, utilizando el mismo color de fondo, presentando una visión de conjunto extremadamente similar .../... ambas etiquetas son sumamente confundibles la una con la otra, considerando que las palabras store y computers es casi imperceptible .../... esta oposición fue deducida en base a las semejanzas gráficas .../... la marca solicitada es directamente evocativa de la marca de mi representada".* -----



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

Resolución N° **0105**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 656 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA "ALC COMPUTERS STORE Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 23040/2021 A NOMBRE DE ALBERTO LUCIANO CARDOZO LOVERA. -----

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

Que, en primer lugar, tenemos que en el caso de autos, no se discute el elemento denominativo ya que las diferencias en dicho plano entre las marcas cotejadas son más que evidentes: ALC COMPUTERS STORE Y ETIQUETA (solicitante) vs. DIVISERV Y ETIQUETA (oponente), por tanto, desechado el análisis en el plano fonético y ortográfico, lo relevante es dirimir si existe o no similitud entre las etiquetas en pugna. Del elemento figurativo de la marca oponente, vemos que no podría considerarse idéntica o similar a la solicitud de registro, como lo requiere el inciso f) del Art. 2 que prescribe: "*los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca*" pues, la oponente a pesar de encontrarse en el mismo nomenclador (clase 09) no podría ser confundible con la solicitante, pues en su conjunto son visualmente disímiles al contener elementos que los distinguen uno de otro. -----

Que, al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la solicitada cuenta con la denominación "alc" en letras naranjas con un fondo cuadrilátero en azul, estando separadas cada una de las letras y con un signo de verificación en color azul dentro de un cuadrilátero naranja en la parte derecha, en la parte inferior del signo de verificación se encuentra la denominación "computers" en letra cursiva naranja y más abajo la denominación Store en letra cursiva azul, mientras que la marca oponente cuenta con la denominación "DIVISERV" en azul y con un signo de verificación blanco dentro de un círculo naranja en la parte derecha. En síntesis, el hecho de compartir la misma gama de colores no las hace confundibles ya que al comparar ambas marcas en su conjunto, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra. -----

marca solicitada



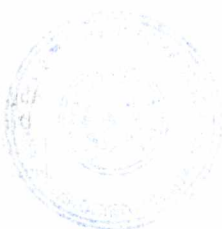
marca oponente



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

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

Alfonsina María del Rosario  
Cristaldo  
Directora General Interina  
Dirección General de Propiedad Industrial  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual



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

Resolución N° **0105**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 656 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA "ALC COMPUTERS STORE Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 23040/2021 A NOMBRE DE ALBERTO LUCIANO CARDOZO LOVERA. -----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 656 de fecha 28 de julio 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 "ALC COMPUTERS STORE Y ETIQUETA", clase 09, Expediente N° 23040/2021, solicitada a nombre de ALBERTO LUCIANO CARDOZO LOVERA. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



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

Resolución N° **0106**

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DAPOMIL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 29787/2009, A NOMBRE DE LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.-----

Asunción, **18 MAR 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 20 de julio de 2023, dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder.-----

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

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

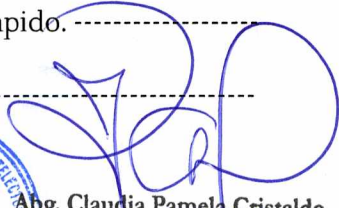
Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente, por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca "DAPOMIL" clase 05, Acta N° 29787/2009, solicitada a nombre de LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A., y dar continuidad 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 "DAPOMIL", Acta N° 29787/2009, clase 05, solicitada a nombre de **LA QUIMICA FARMACEUTICA 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

Resolución N° **0107**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1770 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "K.LIN Y ETIQUETA", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 28216/2020, A NOMBRE DE OSMAN TRADING S.R.L.-----

Asunción, **18 MAR 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de OSMAN TRADING S.R.L.. contra la Resolución N° 1770 de fecha 22 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

#### RESULTA:

Que, en fecha 02 de noviembre de 2022 se presenta el representante convencional de OSMAN TRADING S.R.L. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1770 de fecha 22 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 17 de mayo de 2023, el representante convencional de OSMAN TRADING S.R.L. expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 31 de mayo 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 "CLIN OFF", registrada con el número 397034 en fecha 22 de mayo de 2014 a favor de Clin Off Do Brasil S/a .../... Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.../... No ha lugar a lo solicitado". -----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"Las denominaciones en pugna poseen diferencias que son esenciales.../... Las marcas enfrentadas poseen claros elementos provistos de una significativa carga diferencial y dichas diferencias son decisivas para su convivencia pacífica en el mercado.../... La marca de mi mandante es K.LIN mientras que el del antecedente mencionado CLIN OFF, se pronuncian de maneras totalmente diferentes.../... Varios titulares comparten la palabra KILN sin causar riesgo de confusión con el público consumidor: KLIN, Registro N° 420589; KLIN! CAR WASH. Registro N° 513485.../... El hecho de que Clin Off Do Brasil S/a, titular de la marca antecedente no ha promovido oposición contra la presente solicitud podríamos concluir que ambas pueden coexistir pacíficamente.../... Por tanto solicito dictar resolución revocando en todas sus partes la resolución N° 1770/2022." -----*

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

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

Resolución N° 0107

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1770 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "K.LIN Y ETIQUETA", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 28216/2020, A NOMBRE DE OSMAN TRADING S.R.L.-----

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, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "K.LIN y Etiqueta", clase 21, y la marca base del rechazo "CLIN OFF", clase 21.-----


Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "K.LIN" y la marca registrada "CLIN OFF", se advierte que las marcas en pugna contienen extensiones disímiles y dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Si bien, fonéticamente presentan identidad, en el aspecto conceptual, ambas denominaciones presentan un significado de fantasía. En ese sentido, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra.-----

Que, haciendo un análisis extensivo del caso podemos discriminar que, las marcas en pugna "K.LIN" (solicitante) vs "CLIN OFF" (base de rechazo) por más que compartan el vocablo LIN no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.-----

Que, de las diferencias ortográficas mencionadas se genera un distintivo fonético en general, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra. -----

Que, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles."* 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, adicionalmente, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, lo cual se puede percibir en el siguiente cotejo:

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

<sup>1</sup> Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción. 2013.

Resolución N° **0107**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1770 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "K.LIN Y ETIQUETA", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 28216/2020, A NOMBRE DE OSMAN TRADING S.R.L.-----

marca solicitada

marca registrada



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

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

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

- Art. 1º      **REVOCAR** la Resolución N° 1770 de fecha 22 de septiembre de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º      **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "K.LIN Y ETIQUETA", clase 21, Expediente. N° 28216/2020, solicitada a nombre de OSMAN TRADING S.R.L. -----
- Art. 3º      **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----

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

Resolución N° **0108**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 226 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "STOCK TRAVEL Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 75234/2018, SOLICITADA POR DIANA MARIA BEATRIZ FERNANDEZ ALDERETE. -----

Asunción, **18 MAR 2024**

**VISTO:** el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **RETAIL S.A.** en contra de la Resolución N° 226 de fecha 11 de junio de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 06 de julio de 2020 se presenta el representante convencional de **RETAIL S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 226 de fecha 11 de junio de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

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

Que, en fecha 01 de febrero de 2021, el representante convencional de **RETAIL S.A.** expresó agravios; en fecha 02 de junio de 2021, el representante convencional de **STOCK TRAVEL**, y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 05 de julio de 2021. -----

**CONSIDERANDO:**

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Con relación a la oposición deducida, corresponde hacer una comparación de las marcas en conjunto y analizando las constancias obrantes en el expediente.../... Nos damos cuenta que los argumentos invocados por la oponente no son suficientes para que la oposición sea declarada procedente, si bien ambas marcas comparten un radical común, es sabido que al momento de cotejar marcas, estas deben ser comparadas en una visión de conjunto, porque es así como el consumidor lo encontrará en el mercado es así que resulta más que posible la distinción entre una y otra marca sin ningún parecido más que una partícula de uso común ya que existen varis titulares que comparten dicha partícula y que coexisten sin causar riesgo de confusión.../... Entre **STOCK TRAVEL Y ETIQUETA** (solicitada) y **STOCK** (registrada), nos damos cuenta de que no existen similitud alguna entre una y otra tanto en el plano conceptual, fonético, como podemos apreciar por lo que no encuadra dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2° inc. f).../... No existen causales para impedir que la marca solicitada sea registrada a favor del peticionante.../... En atención a las disposiciones de la Ley de Marcas, la oposición deducida deviene improcedente"-----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **RETAIL S.A.** y manifiesta: *"(...) El inferior ha incurrido en varios errores graves al momento de dictar la Resolución N° 226/2020.../... Al contrastar la marca registrada de mi mandante con la marca solcítida, nos damos cuenta de que en realidad, practicamente no existen diferencias entre una y otra.../... La denominación que pretende obtener su registro solamente añade el termino **TRAVEL** intentado de esa forma otorgarle un elemento innovador y distintivo, sin mucho éxito.../... En cuanto a lo conceptual no podemos negar que se producirá una idea*



Resolución N° **0108**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 226 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "STOCK TRAVEL Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 75234/2018, SOLICITADA POR DIANA MARIA BEATRIZ FERNANDEZ ALDERETE. -----

*extremadamente similar para que los consumidores, porque hay que tener presente que la palabra STOCK es un distintivo usado ampliamente por mi mandante para destacar su extenso catalogo y de esta forma diferenciar las suyas de otras que estan en el mercado.../... la denominación STOCK TRAVEL y ETIQUETA, no puede prosperar pues carece de los requisitos de novedad y especialidad.../... Por el contrario resultaría un inetnto de explotación de la notoriedad y de la reputación de la marca registrada a nombre de mi mandante.../... En virtud a loexpuesto a la Señora Directora solicito revocar íntegramente la Resolución N° 226/2020. "*-----

Que, contesta la expresión de agravios el representante convencional de STOCK TRAVEL, y manifiesta: "(...) La Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos ha encontrado que las marcas enfrentadas pueden coexistir pacíficamente en el mercado en razón de que si bien ambas marcas comparten el radical común, es sabido que al momento de cotejar las marcas, estas deben ser comparadas en una visión de conjunto, porque es así como el consumidor lo encontrará en el mercado es así que resulta más que posible la distinción entre una y otra marca sin ningún parecido más que una partícula de uso común.../... Además las marcas se encuentran acompañadas por una etiqueta lo que las hace distintivas una de otra.../... La adversa ha obviado el importante hecho de que las marcas enfrentadas fueron registradas para la clase 39 que cubre: Servicios prestados por una agencia de turismo, transporte de viajeros, organización de viajes, reservas de plazas para los viajes, visitas turísticas, servicios de autobuses, organización de excursiones, transporte de personas y mercaderías vía terrestre, aérea y fluvial.../... Conforme lo manifestado, es obvio que la principal actividad comercial de la firma oponente es distribución y almacenaje de productos relacionados con un supermercado.../... 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 riesgo para el consumidor ni para el comercio en general, Por lo tanto y en mérito a lo expuesto oportunamente dicte resolución confirmando la Resolución N° 226/2020."-----

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 STOCK TRAVEL Y ETIQUETA, solicitada en clase 39, con la oponente STOCK, registrada en clase 39 bajo el Nro. 349975 y renovada bajo el N° 518344.-----

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. En un cotejo en conjunto vemos que:-----

STOCK TRAVEL y Etiqueta	(marca solicitada)
STOCK	(marca registrada)



<sup>1</sup> BREUER M, Pedro C. Tratado de marcas de fábrica y de comercio. Editorial Robins. Buenos Aires. 1946.

Resolución N° **0108**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 226 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "STOCK TRAVEL Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 75234/2018, SOLICITADA POR DIANA MARIA BEATRIZ FERNANDEZ ALDERETE. -----

Que, de esta comparación se colige que la registrada es más extensa que la solicitada 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. -----

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 "STOCK TRAVEL" (viajes de valores) y STOCK (existencias) no representan la misma idea conceptual.-----

Si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "STOCK", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra ya que la marca solicitada se compone de dos vocablos, mientras que la registrada se compone de un solo vocablo, y en conjunto deja una impresión fonética y visual muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas.-----

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



En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos diferentes y al compararlas en su conjunto, son 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, asimismo, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de servicios, vemos que si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 39, las coberturas presentadas son bastante diferentes. La marca solicitante, "STOCK TRAVEL", pretende cubrir "Servicios prestados por una agencia de turismo, transporte de viajeros, organización de viajes, reservas de plazas para los viajes, visitas turísticas, servicios de autobuses, organización de excursiones, transporte de personas y mercaderías vía terrestre, aérea y fluvial." mientras que la marca base del rechazo, "STOCK" cubre: "Servicios de distribución de productos". De lo expuesto se puede concluir que, si bien los signos comparten el mismo nomenclador, los servicios de uno y otro signo se encuentran delimitados, extremo que disminuye las posibilidades de confusión para el consumidor final teniendo en cuenta la marcada diferencia entre coberturas. -----

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

Resolución N° **0108**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 226 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "STOCK TRAVEL Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 75234/2018, SOLICITADA POR DIANA MARIA BEATRIZ FERNANDEZ ALDERETE. -----

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

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 226 de fecha 11 de junio 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 "STOCK TRAVEL Y ETIQUETA", clase 39, Expediente. N° 75234/2018, solicitada a nombre de DIANA MARIA BEATRIZ FERNANDEZ ALDERETE. -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



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

Resolución N° **0109**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 290 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "STOCK TRAVEL Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 77429/2018, SOLICITADA POR DIANA MARIA BEATRIZ FERNANDEZ ALDERETE. -----

Asunción, **18 MAR 2024**

**VISTO:** el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **RETAIL S.A.** en contra de la Resolución N° 290 de fecha 14 de julio de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 13 de agosto de 2020 se presenta el representante convencional de **RETAIL S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 290 de fecha 14 de julio de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----


Que, en fecha 17 de diciembre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 01 de febrero de 2021, el representante convencional de **RETAIL S.A.** expresó agravios; en fecha 02 de junio de 2021, el representante convencional de **STOCK TRAVEL**, y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 05 de julio de 2021. -----

**CONSIDERANDO:**

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Con relación a la oposición deducida, corresponde hacer una comparación de las marcas en conjunto y analizando las constancias obrantes en el expediente.../... Nos damos cuenta que los argumentos invocados por la oponente no son suficientes para que la oposición sea declarada procedente, si bien ambas marcas comparten un radical común, es sabido que al momento de cotejar marcas, estas deben ser comparadas en una visión de conjunto, porque es así como el consumidor lo encontrará en el mercado es así que resulta más que posible la distinción entre una y otra marca sin ningún parecido más que una partícula de uso común ya que existen varis titulares que comparten dicha partícula y que coexisten sin causar riesgo de confusión.../... Entre **STOCK TRAVEL Y ETIQUETA** (solicitada) y **STOCK** (registrada), nos damos cuenta de que no existen similitud alguna entre una y otra tanto en el plano conceptual, fonético, como podemos apreciar por lo que no encuadra dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2° inc. f).../... No existen causales para impedir que la marca solicitada sea registrada a favor del peticionante.../... En atención a las disposiciones de la Ley de Marcas, la oposición deducida deviene improcedente"* -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **RETAIL S.A.** y manifiesta: *"(...) El inferior ha incurrido en varios errores graves al momento de dictar la Resolución N° 290/2020.../... Al contrastar la marca registrada de mi mandante con la marca solcitada, nos damos cuenta de que en realidad, practicamente no existen diferencias entre una y otra.../... La denominación que pretende obtener su registro solamente añade el termino **TRAVEL** intentado de esa forma otorgarle un elemento innovador y distintivo, sin mucho éxito.../... En cuanto a lo conceptual no podemos negar que se producirá una idea*

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

Resolución N° 0109

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 290 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "STOCK TRAVEL Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 77429/2018, SOLICITADA POR DIANA MARIA BEATRIZ FERNANDEZ ALDERETE. -----

*extremadamente similar para que los consumidores, porque hay que tener presente que la palabra STOCK es un distintivo usado ampliamente por mi mandante para destacar su extenso catalogo y de esta forma diferenciar las suyas de otras que estan en el mercado.../... la denominación STOCK TRAVEL y ETIQUETA, no puede prosperar pues carece de los requisitos de novedad y especialidad.../... Por el contrario resultaría un inetnto de explotación de la notoriedad y de la reputación de la marca registrada a nombre de mi mandante.../... En virtud a loexpuesto a la Señora Directora solicito revocar íntegramente la Resolución N° 290/2020. "-----*

Que, contesta la expresión de agravios el representante convencional de STOCK TRAVEL, y manifiesta: "(...) La Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos ha encontrado que las marcas enfrentadas pueden coexistir pacíficamente en el mercado en razón de que si bien ambas marcas comparten el radical común, es sabido que al momento de cotejar las marcas, estas deben ser comparadas en una visión de conjunto, porque es así como el consumidor lo encontrará en el mercado es así que resulta más que posible la distinción entre una y otra marca sin ningún parecido más que una partícula de uso común.../... Además las marcas se encuentran acompañadas por una etiqueta lo que las hace distintivas una de otra.../... La adversa ha obviado el importante hecho de que las marcas enfrentadas fueron registradas para la clase 43 que cubre: Servicios prestados procurando el alojamiento, el albergue y la comida por hoteles, pensiones, campamentos y hogares turisticos, servicios de restaurante.../... Conforme lo manifestado, es obvio que la principal actividad comercial de la firma oponente es distribución y almacenaje de productos relacionados con un supermercado.../... 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 riesgo para el consumidor ni para el comercio en general, Por lo tanto y en mérito a lo expuesto oportunamente dicte resolución confirmando la Resolución N° 226/2020."-----

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 STOCK TRAVEL Y ETIQUETA, solicitada en clase 43, con la oponente STOCK EMPORIO, registrada en clase 43 bajo el N° 407714.-----

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"<sup>1</sup> 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: -----

STOCK TRAVEL y Etiqueta (marca solicitada)  
STOCK EMPORIO (marca registrada)



<sup>1</sup> BREUER M, Pedro C. Tratado de marcas de fábrica y de comercio. Editorial Robins. Buenos Aires. 1946.

Resolución N° **0109**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 290 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "STOCK TRAVEL Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 77429/2018, SOLICITADA POR DIANA MARIA BEATRIZ FERNANDEZ ALDERETE. -----

Que, de esta comparación se colige que la registrada es más extensa que la solicitada 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. -----

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 "STOCK TRAVEL" (viajes de valores) y STOCK EMPORIO (emporio de acciones) no representan la misma idea conceptual. -----

Si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "STOCK", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra ya que la marca solicitada se compone de dos vocablos, mientras que la registrada se compone de un solo vocablo, y en conjunto deja una impresión fonética y visual muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. -----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical-conceptual, otro elemento relevante a la hora de analizar la distintividad u originalidad de un signo marcario es si el mismo cuenta con etiqueta y, en ese sentido, la solicitante se erige en una solicitud de marca mixta, a diferencia del oponente que es denominativa. -----

marca solicitada



En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos diferentes y al compararlas en su conjunto, son 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, asimismo, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de servicios, vemos que si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 43, las coberturas presentadas son bastante diferentes. La marca solicitante, "STOCK TRAVEL", pretende cubrir "Servicios prestados procurando el alojamiento, el albergue y la comida por hoteles, pensiones, campamentos y hogares turísticos, servicios de restaurante" mientras que la marca base del rechazo, "STOCK EMPORIO" cubre: "Servicios cuyo fin es preparar alimentos y bebidas para el consumo, en bares, restaurantes, patio de comidas". De lo expuesto se puede concluir que, si bien los signos comparten el mismo nomenclador, los servicios de uno y otro signo se encuentran delimitados, extremo que disminuye las posibilidades de confusión para el consumidor final teniendo en cuenta la marcada diferencia entre coberturas. -----

Resolución N° **0109**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 290 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "STOCK TRAVEL Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 77429/2018, SOLICITADA POR DIANA MARIA BEATRIZ FERNANDEZ ALDERETE. -----

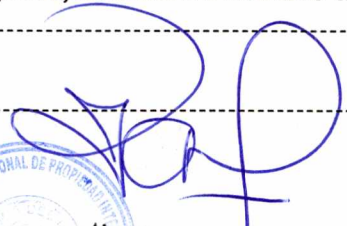

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí y podrán coexistir pacíficamente, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. -----

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

**Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 290 de fecha 14 de julio 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 "STOCK TRAVEL Y ETIQUETA", clase 43, Expediente. N° 77429/2018, solicitada a nombre de DIANA MARIA BEATRIZ FERNANDEZ ALDERETE. -----

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

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

Resolución N° **0110**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 796 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2021 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "QR SAFE SISTEMA DE EMERGENCIA CRITICA Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 17146/2020, SOLICITADA POR PROMINT S.A. -----

Asunción, **18 MAR 2024**

**VISTO:** El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **PROMINT S.A.** contra la Resolución N° 796 de fecha 10 de abril de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 03 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional de **PROMINT S.A.** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 796 de fecha 10 de junio de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 22 de diciembre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 10 de abril de 2023, el representante convencional de **PROMINT S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 24 de abril de 2023. -----

**CONSIDERANDO:**

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

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) *La marca cuyo registro se solicita es evidentemente una marca novedosa, original y en modo alguno se ajusta a lo establecido en el Art. 2 inc. e) de la Ley de Marcas.../... Es una denominación conformada por un conjunto de denominaciones o palabras y debe ser analizada en su conjunto.../... Que la motivación de la resolución de rechazo sea únicamente un análisis segmentado a la denominación QR SAFE SISTEMA DE EMERGENCIA CRÍTICA, en cualquiera de sus acepciones, es altamente arbitraria, pues la misma constituye una parte del conjunto, no por separado, proviene de la finalidad de signar o dotar a la denominación de una cualidad específica, debido a la vastedad y amplia gama de prestaciones y asistencia que ofrece la clase 09.../... En este caso las siglas QR son netamente de fantasía y hace referencia a un servicio de respuesta inmediata en casos de emergencias médicas críticas.../... Tenemos en nuestra propia Dirección de Marcas un sinnúmero de registros que utilizan la sigla QR, concedidos y que tienen la misma cualidad alegada para el rechazo de la presente solicitud.../... Entre ellos podemos citar QR BANCARD; VENTAS QR BANCARD; QR QUINTA REAL; METALVAC QR PLUS e incluso la propia marca solicitada está concedida y plenamente vigente. por lo que aquí se esta haciendo extensiva un derecho plenamente adquirido y vigente.../... Por lo expuesto solicito a la Sra. Directora dicte resolución revocando íntegramente la Resolución N° 796/2021*". -----

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

Resolución N° **0110**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 796 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2021 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “QR SAFE SISTEMA DE EMERGENCIA CRITICA Y ETIQUETA”, CLASE 09, EXPEDIENTE N° 17146/2020, SOLICITADA POR PROMINT S.A. -----

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca “QR SAFE SISTEMA DE EMERGENCIA CRÍTICA” fue presentada para cubrir productos de la clase 09 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *“Todos los productos comprendidos en la clase 09”*.-----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “QR SAFE SISTEMA DE EMERGENCIA CRÍTICA 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 “QR SAFE SISTEMA DE EMERGENCIA CRÍTICA” no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 09 del nomenclador internacional.-----

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro “QR SAFE SISTEMA DE EMERGENCIA CRÍTICA” es el resultado de la conjunción de cuatro palabras, las cuales en su conjunto proyectan una nueva denominación, novedosa y original y alejan cualquier carácter descriptivo o genérico. Asimismo, el signo solicitado no designa al género o a la especie de los servicios cuya protección solicita, ni constituye la designación necesaria, usual o calificativa de los mismos. Bien podría calificarse a la misma como evocativa, no encontrándose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica o descriptiva.-----

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

Que, 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. -----

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



Resolución N° 0110

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 796 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2021 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “QR SAFE SISTEMA DE EMERGENCIA CRÍTICA Y ETIQUETA”, CLASE 09, EXPEDIENTE N° 17146/2020, SOLICITADA POR PROMINT S.A.-----

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 que incluyen la expresión “QR”. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las siguientes: QR BANCARD, Registro N° 550828 a nombre de BANCARD S.A., SOFTSHOP - PAGOS QR, Registro N° 550660 a nombre de SOFTSHOP S.A.; VENTAS QR Bancard, Registro N° 550605 a nombre de BANCARD S.A.-----

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.”*<sup>1</sup> 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, siendo así, el vocablo “QR” deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa *“Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio”*. Así las cosas, en el supuesto caso de confirmar la resolución recurrida, ello implicaría permitir el monopolio de dicho vocablo, violando así la libre competencia en el mercado dispuesto en la Constitución Nacional, Art. 107.-----

Que, tal y como lo menciona el solicitante, cuenta el registro marcario de la marca QR SAFE SISTEMA DE EMERGENCIA CRÍTICA registrada bajo el N° 520238, clase 38. En ese sentido, sencillamente, el solicitante pretende ampliar su protección sobre la cual ya tiene un derecho adquirido.-----

Que, adicionalmente cabe mencionar que en el Informe de Fondo obrante a fs. 14 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 09, resultando una denominación novedosa y original.-----

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

<sup>1</sup> Sánchez Herrero, Andrés. “Confusión de Marcas” Editorial La Ley. Asunción. 2013.

Resolución N° 0110

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 796 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2021 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "QR SAFE SISTEMA DE EMERGENCIA CRÍTICA Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 17146/2020, SOLICITADA POR PROMINT S.A. -----



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

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 796 de fecha 10 de junio de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "QR SAFE SISTEMA DE EMERGENCIA CRÍTICA Y ETIQUETA", clase 09, Acta N° 17146/2020, solicitada a nombre de PROMINT S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----

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

Resolución N° **0111**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 795 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2021 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "QR SAFE SISTEMA DE EMERGENCIA CRITICA Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 17149/2020, SOLICITADA POR PROMINT S.A. -----

Asunción, **18 MAR 2024**

**VISTO:** El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **PROMINT S.A.** contra la Resolución N° 795 de fecha 10 de abril de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 03 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional de **PROMINT S.A.** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 795 de fecha 10 de junio de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 22 de diciembre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 10 de abril de 2023 , el representante convencional de **PROMINT S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 24 de abril de 2023. -----

**CONSIDERANDO:**

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

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) *La marca cuyo registro se solicita es evidentemente una marca novedosa, original y en modo alguno se ajusta a lo establecido en el Art. 2 inc. e) de la Ley de Marcas.../... Es una denominación conformada por un conjunto de denominaciones o palabras y debe ser analizada en su conjunto.../... Que la motivación de la resolución de rechazo sea únicamente un análisis segmentado a la denominación QR SAFE SISTEMA DE EMERGENCIA CRITICA, en cualquiera de sus acepciones, es altamente arbitraria, pues la misma constituye una parte del conjunto, no por separado, proviene de la finalidad de signar o dotar a la denominación de una cualidad específica, debido a la vastedad y amplia gama de prestaciones y asistencia que ofrece la clase 42.../... En este caso las siglas QR son netamente de fantasía y hace referencia a un servicio de respuesta inmediata en casos de emergencias médicas críticas.../... Tenemos en nuestra propia Dirección de Marcas un sinnúmero de registros que utilizan la sigla QR, concedidos y que tienen la misma cualidad alegada para el rechazo de la presente solicitud.../... Entre ellos podemos citar QR BANCARD; VENTAS QR BANCARD; QR QUINTA REAL; METALVAC QR PLUS e incluso la propia marca solicitada está concedida y plenamente vigente. por lo que aqui se esta haciendo extensiva un derecho plenamente adquirido y vigente.../... Por lo expuesto solicito a la Sra. Directora dicte resolución revocando íntegramente la Resolución N° 795/2021.*"-----

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

Resolución N° 0111

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 795 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2021 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “QR SAFE SISTEMA DE EMERGENCIA CRITICA Y ETIQUETA”, CLASE 42, EXPEDIENTE N° 17149/2020, SOLICITADA POR PROMINT S.A. -----

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca “QR SAFE SISTEMA DE EMERGENCIA CRÍTICA” fue presentada para cubrir servicios de la clase 42 del nomenclador internacional, que textualmente describe: “*Servicios de actualización de software, alojamiento de sitios informáticos, alquiler de software, alquiler de ordenadores, análisis de sistemas informáticos, programación de computadoras, consultoría en software, recuperación de datos informáticos, diseño de sistemas informáticos, diseño de software, creación y mantenimiento de sitios web para terceros, mantenimiento de software, programación de ordenadores, provisión de motores de búsqueda para Internet*”.-----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “QR SAFE SISTEMA DE EMERGENCIA CRÍTICA 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 “QR SAFE SISTEMA DE EMERGENCIA CRÍTICA” no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 42 del nomenclador internacional.-----

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro “QR SAFE SISTEMA DE EMERGENCIA CRÍTICA” es el resultado de la conjunción de cuatro palabras, las cuales en su conjunto proyectan una nueva denominación, novedosa y original y alejan cualquier carácter descriptivo o genérico. Asimismo, el signo solicitado no designa al género o a la especie de los servicios cuya protección solicita, ni constituye la designación necesaria, usual o calificativa de los mismos. Bien podría calificarse a la misma como evocativa, no encontrándose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica o descriptiva.-----

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

Que, 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.



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

Resolución N°

0111

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 795 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2021 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “QR SAFE SISTEMA DE EMERGENCIA CRITICA Y ETIQUETA”, CLASE 42, EXPEDIENTE N° 17149/2020, SOLICITADA POR PROMINT S.A. -----

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, 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 que incluyen la expresión “QR”. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las siguientes: QR BANCARD, Registro N° 550828 a nombre de BANCARD S.A., SOFTSHOP - PAGOS QR, Registro N° 550660 a nombre de SOFTSHOP S.A.; VENTAS QR Bancard, Registro N° 550605 a nombre de BANCARD S.A.-----

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

Que, siendo así, el vocablo “QR” deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa *“Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio”*. Así las cosas, en el supuesto caso de confirmar la resolución recurrida, ello implicaría permitir el monopolio de dicho vocablo, violando así la libre competencia en el mercado dispuesto en la Constitución Nacional, Art. 107. -----

Que, tal y como lo menciona el solicitante, cuenta el registro marcario de la marca QR SAFE SISTEMA DE EMERGENCIA CRÍTICA registrada bajo el N° 520238, clase 38. En ese sentido, sencillamente, el solicitante pretende ampliar su protección sobre la cual ya tiene un derecho adquirido.-----

Que, adicionalmente cabe mencionar que en el Informe de Fondo obrante a fs. 14 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 42, resultando una denominación novedosa y original.-----

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

<sup>1</sup> Sánchez Herrero, Andrés. “Confusión de Marcas” Editorial La Ley. Asunción. 2013.

Resolución N° **0111**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 795 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2021 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “QR SAFE SISTEMA DE EMERGENCIA CRITICA Y ETIQUETA”, CLASE 42, EXPEDIENTE N° 17149/2020, SOLICITADA POR PROMINT S.A. -----



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

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

- Art. 1º**      **REVOCAR** la Resolución N° 795 de fecha 10 de junio de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º**      **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca “**QR SAFE SISTEMA DE EMERGENCIA CRÍTICA Y ETIQUETA**”, clase 42, Acta N° 17149/2020, solicitada a nombre de **PROMINT S.A.**-----
- Art. 3º**      **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----



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

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

Resolución N° **0112**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 590 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SOLBET", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 05689/2022.-----

Asunción, **22 MAR 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de ENTRETENIMIENTOS DEL SUR S.A. en contra de la Resolución N° 590 de fecha 23 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 05 de septiembre de 2023 se presenta el representante convencional de ENTRETENIMIENTOS DEL SUR S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 590 de fecha 23 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

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

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

**CONSIDERANDO:**

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



Resolución N° **0112**

**POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 590 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SOLBET", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 05689/2022.**-----

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

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

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

Resolución N° **0112**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 590 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SOLBET", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 05689/2022.-----

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

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

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

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

Que, en primer lugar, corresponde determinar el DERECHO DE PRELACIÓN conforme al artículo 12° de la Ley N° 5904/98 que expresa: "La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial". En ese sentido, analizando la primera oposición, las marcas en pugna a la luz del precepto legal mencionado anteriormente, puede comprobarse que la solicitud de autos de registro de marca ha sido presentada en fecha 02 de febrero de 2022, bajo Acta N° 2205689 mientras que la marca base de oposición -SOLBET- ha sido presentada en fecha posterior a la solicitud afectada por la oposición, concretamente el 10 de mayo de 2022 bajo acta N° 2235893. De ello se colige que la solicitud de autos, propiedad de ENTRETENIMIENTOS DEL SUR S.A., es la que tiene el derecho de prelación por ser su solicitud previa a la oponente.-----

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

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones SOLBET (solicitada), y BETGIANK (base de oposición), se comparte el vocablo "BET", existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentra registrada la marca PYBET, clase 41, Registro N° 504074 a nombre de Nb Entertainment S.a.; BETAZ, clase 41, Registro N° 404794 a nombre de Marcos Vicente Gayozo Escobar.-----

  
**Abg. Angel Peralta**  
Encargado de Despacho Res. N° 737/24  
Dirección General de Propiedad Industrial  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0112**

**POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 590 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SOLBET", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 05689/2022.**-----

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

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

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

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

Que, por Resolución N° 131, de fecha 15 de marzo de 2024, se designa Encargado de Despacho de la Dirección General de Propiedad Industrial al Director de Asesoría Jurídica, Abg. Ángel María Peralta Heisecke, del 19 al 23 de marzo de 2024.-----

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

- Art. 1º**      **REVOCAR** la Resolución N° 590 de fecha 23 de agosto 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º**      **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SOLBET", clase 41, Expediente N° **05689/2022**, solicitada a nombre de ENTRETENIMIENTOS DEL SUR S.A..-----
- Art. 3º**      **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----

  
**Abg. Ángel Peralta**  
Encargado de Despacho Res. N° **131/24**  
Dirección General de Propiedad Industrial  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

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

Resolución N°

0113

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 741 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "ECOLAT", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 38724/2014, SOLICITADA POR GLORIA S.A. -----

Asunción, 25 MAR 2024

**VISTO:** El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **GLORIA S.A.** contra la Resolución N° 741 de fecha 26 de abril de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

### RESULTA:

Que, en fecha 03 de mayo de 2018 se presenta el representante convencional de la firma **GLORIA S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 741 de fecha 26 de abril de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 06 de marzo de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----

Que, en fecha 19 de marzo de 2019, el representante convencional de **GLORIA S.A.** solicitó la suspensión de trámites en base a la Acción de Cancelación de Registro de Marca por falta de uso en contra del registro de marca ECOLAC; y en fecha 08 de octubre de 2022 se levanta la suspensión.-----

Que, en fecha 05 de diciembre de 2022, el representante convencional de **GLORIA S.A.** expresó agravios; y en fecha 03 de octubre 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: *"(...) Del cotejo entre ambos signos ECOLAT (solicitada) y ECOLAC (registrados) nos damos cuenta de que existe un gran parecido en la denominación y la clase, por lo que existe gran riesgo de confusión entre ambas marcas, ya que la denominación y la clase son prácticamente idénticas .../... es criterio de esta Dirección denegar el registro de la solicitud propuesta (...)"*---

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) Ponemos a conocimiento que la acción de cancelación iniciada en contra del registro de la marca base de oposición "GLORIA S.A. C/COOP. DE PTOS. DE LECHE LA HORAL LTDA. S/ CANCELACIÓN DE MARCA POR FALTA DE USO" ha concluido favorablemente a los intereses del Solicitante mediante la S.D. N° 387 de fecha 25 de septiembre del 2020, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Noveno Turno. Por medio del oficio de fecha 14 de febrero de 2021 presentado en fecha 18 de marzo de 2021, la DINAPI tomó conocimiento de la SD N° 387/20 y la cancelación del registro fue asentada en los registros de la DINAPI mediante providencia de fecha 24 de marzo de 2021 .../... teniendo en cuenta la cancelación de la marca base de oposición corresponde revocar la resolución(...)"*.-----

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

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

Resolución N°

0113

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 741 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "ECOLAT", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 38724/2014, SOLICITADA POR GLORIA S.A. -----

Que, corresponde analizar si las marcas registradas, base de la oposición, se encuentran vigentes. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 424491 de la marca "ECOLAC" en clase 30 a nombre de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE "LA HOLANDA" LTDA., se encuentra con Estado Administrativo "Cancelada" por providencia de fecha 24 de marzo de 2021 en cumplimiento de la S.D N° 387 del 25 de Setiembre de 2020; y con relación el Registro No. 424492 de la marca "ECOLAC" en clase 29 a nombre de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE "LA HOLANDA" LTDA. se encuentra con Estado Administrativo "Cancelada" por providencia de fecha 28 de octubre de 2022 en cumplimiento de la S.D. N° 112 de fecha 06 de mayo del 2022, y su aclaratoria, la S.D. N° 294 de fecha 22 de julio de 2022.-----

Consecuentemente, habiendo desaparecido las marcas base de la oposición, 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 "ECOLAT", solicitada por GLORIA S.A. -----

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

- Art. 1º** REVOCAR la Resolución N° 741 de fecha 26 de abril de 2018, dictada Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "ECOLAT", clase 30, Expediente N° 38724/2014 presentada por GLORIA S.A.-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula.-----



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

Resolución N°

0114

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1685 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "ECOLAT", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 38723/2014, SOLICITADA POR GLORIA S.A. -----

Asunción, 25 MAR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma GLORIA S.A. contra la Resolución N° 1685 de fecha 16 de agosto de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

#### RESULTA:

Que, en fecha 26 de septiembre de 2018 se presenta el representante convencional de la firma GLORIA S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1685 de fecha 16 de agosto de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

Que, en fecha 19 de marzo de 2019, el representante convencional de GLORIA S.A. solicitó la suspensión de trámites en base a la Acción de Cancelación de Registro de Marca por falta de uso en contra del registro de marca ECOLAC; y en fecha 08 de octubre de 2022 se levanta la suspensión. -----

Que, en fecha 05 de diciembre de 2022, el representante convencional de GLORIA S.A. expresó agravios; y en fecha 03 de octubre 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: "(...) Analizando las marcas ECOLAT (marca solicitada) vs. ECOLAC (marca oponente) encontramos que entre las marcas en pugna existen estrechas semejanzas en el aspecto denominativo, ortográfico, fonético y visual, por lo cual la coexistencia queda descartada .../... es criterio de esta Dirección rechazar la presente solicitud (...)". -----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Ponemos a conocimiento que las acciones de cancelación iniciadas en contra de los registros de las marcas base de oposición "GLORIA S.A. C/ COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE LA HOLANDA LTDA S/ CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA" N° 376/18 y "GLORIA S.A. C/COOP. DE PTOS. DE LECHE LA HORAL LTDA. S/ CANCELACIÓN DE MARCA POR FALTA DE USO" N° 361/18. han concluido favorablemente a los intereses del Solicitante mediante la S.D. N° 112 de fecha 06 de mayo del 2022, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Décimo Sexto Turno de la Capital y la S.D. N° 387 de fecha 25 de septiembre del 2020, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Noveno Turno. Por medio del oficio de fecha 14 de febrero de 2021 presentado en fecha 18 de marzo de 2021, la DINAPI tomó conocimiento de la SD N° 387/20 y la cancelación del registro fue asentada en los registros de la DINAPI mediante providencia de fecha 24 de marzo de 2021 .../... teniendo en cuenta la cancelación de la marca base de oposición corresponde revocar la resolución(...)". -----

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



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

Resolución N°

0114

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1685 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "ECOLAT", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 38723/2014, SOLICITADA POR GLORIA S.A. -----

Que, corresponde analizar si las marcas registradas, base de la oposición, se encuentran vigentes. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 424491 de la marca "ECOLAC" en clase 30 a nombre de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE "LA HOLANDA" LTDA., se encuentra con Estado Administrativo "Cancelada" por providencia de fecha 24 de marzo de 2021 en cumplimiento de la S.D N° 387 del 25 de Setiembre de 2020; y con relación el Registro No. 424492 de la marca "ECOLAC" en clase 29 a nombre de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE "LA HOLANDA" LTDA. se encuentra con Estado Administrativo "Cancelada" por providencia de fecha 28 de octubre de 2022 en cumplimiento de la S.D. N° 112 de fecha 06 de mayo del 2022, y su aclaratoria, la S.D. N° 294 de fecha 22 de julio de 2022.-----

Consecuentemente, habiendo desaparecido las marcas base de la oposición, 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 "ECOLAT", solicitada por GLORIA S.A. -----

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

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1685 de fecha 16 de agosto de 2018, dictada Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "ECOLAT", clase 32, Expediente N° 38723/2014 presentada por GLORIA S.A.-----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----



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

Resolución N° **0115**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1686 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "ECOLAT Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 38722/2014, SOLICITADA POR GLORIA S.A. -----

Asunción, **25 MAR 2024**

**VISTO:** El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **GLORIA S.A.** contra la Resolución N° 1686 de fecha 16 de agosto de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

### RESULTA:

Que, en fecha 26 de septiembre de 2018 se presenta el representante convencional de la firma **GLORIA S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1686 de fecha 16 de agosto de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

Que, en fecha 19 de marzo de 2019, el representante convencional de **GLORIA S.A.** solicitó la suspensión de trámites en base a la Acción de Cancelación de Registro de Marca por falta de uso en contra del registro de marca **ECOLAC**; y en fecha 15 de febrero de 2022 se levanta la suspensión. -----

Que, en fecha 19 de mayo de 2022, el representante convencional de **GLORIA S.A.** expresó agravios; y en fecha 03 de octubre 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: "*(...) Analizando las marcas **ECOLAT Y ETIQUETA** (marca solicitada) vs. **ECOLAC** (marca oponente) encontramos que entre las marcas en pugna existen estrechas semejanzas en el aspecto denominativo, ortográfico, fonético y visual, por lo cual la coexistencia queda descartada .../... es criterio de esta Dirección rechazar la presente solicitud (...)*". -----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "*(...) Ponemos a conocimiento que las acciones de cancelación iniciadas en contra de los registros de las marcas base de oposición "**GLORIA S.A. C/ COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE LA HOLANDA LTDA S/ CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA**" N° 376/18 y "**GLORIA S.A. C/COOP. DE PTOS. DE LECHE LA HORAL LTDA. S/ CANCELACIÓN DE MARCA POR FALTA DE USO**" N° 361/18. han concluido favorablemente a los intereses del Solicitante mediante la S.D. N° 112 de fecha 06 de mayo del 2022, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Décimo Sexto Turno de la Capital y la S.D. N° 387 de fecha 25 de septiembre del 2020, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Noveno Turno. Por medio del oficio de fecha 14 de febrero de 2021 presentado en fecha 18 de marzo de 2021, la **DINAPI** tomó conocimiento de la SD N° 387/20 y la cancelación del registro fue asentada en los registros de la **DINAPI** mediante providencia de fecha 24 de marzo de 2021 .../... teniendo en cuenta la cancelación de la marca base de oposición corresponde revocar la resolución(...)*". -----

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

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

Resolución N°

0115

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1686 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "ECOLAT Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 38722/2014, SOLICITADA POR GLORIA S.A. -----

Que, corresponde analizar si las marcas registradas, base de la oposición, se encuentran vigentes. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 424491 de la marca "ECOLAC" en clase 30 a nombre de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE "LA HOLANDA" LTDA., se encuentra con Estado Administrativo "Cancelada" por providencia de fecha 24 de marzo de 2021 en cumplimiento de la S.D N° 387 del 25 de Setiembre de 2020; y con relación el Registro No. 424492 de la marca "ECOLAC" en clase 29 a nombre de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE "LA HOLANDA" LTDA. se encuentra con Estado Administrativo "Cancelada" por providencia de fecha 28 de octubre de 2022 en cumplimiento de la S.D. N° 112 de fecha 06 de mayo del 2022, y su aclaratoria, la S.D. N° 294 de fecha 22 de julio de 2022.-----

Consecuentemente, habiendo desaparecido las marcas base de la oposición, 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 "ECOLAT Y ETIQUETA", solicitada por GLORIA S.A. -----

POR TANTO,

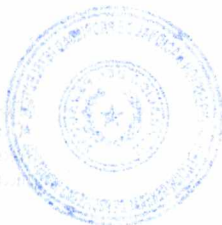
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1686 de fecha 16 de agosto de 2018, dictada Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "ECOLAT Y ETIQUETA", clase 32, Expediente N° 38722/2014 presentada por GLORIA S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----



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



Resolución N° **0116**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 399 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "ECOLAT", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 38727/2014, SOLICITADA POR GLORIA S.A. -----

Asunción, **25 MAR 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **GLORIA S.A.** contra la Resolución N° 399 de fecha 22 de marzo de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

### RESULTA:

Que, en fecha 26 de abril de 2018 se presenta el representante convencional de la firma **GLORIA S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 399 de fecha 22 de marzo de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 07 de agosto de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. ----

Que, en fecha 13 de noviembre de 2018, el representante convencional de **GLORIA S.A.** solicitó la suspensión de trámites en base a la Acción de Cancelación de Registro de Marca por falta de uso en contra del registro de marca **ECOLAC**; y en fecha 15 de febrero de 2022 se levanta la suspensión. -----

Que, en fecha 19 de mayo de 2022, el representante convencional de **GLORIA S.A.** expresó agravios; y en fecha 03 de octubre 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: *"(...) Analizando las marcas **ECOLAT** (marca solicitada) vs. **ECOLAC** (marcas oponentes) encontramos que entre las marcas en pugna existen estrechas semejanzas en el aspecto denominativo, ortográfico, fonético y visual, por lo que una coexistencia queda descartada .../... las marcas en pugna parecen formar parte de una misma familia de marcas .../... es criterio de esta Dirección rechazar la presente solicitud(...)"*. -----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) Ponemos a conocimiento que las acciones de cancelación iniciadas en contra de los registros de las marcas base de oposición **GLORIA S.A. C/ COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE LA HOLANDA LTDA S/ CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA** N° 376/18 y **GLORIA S.A. C/COOP. DE PTOS. DE LECHE LA HORAL LTDA. S/ CANCELACIÓN DE MARCA POR FALTA DE USO** N° 361/18. han concluido favorablemente a los intereses del Solicitante mediante la S.D. N° 112 de fecha 06 de mayo del 2022, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Décimo Sexto Turno de la Capital y la S.D. N° 387 de fecha 25 de septiembre del 2020, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Noveno Turno. Por medio del oficio de fecha 14 de febrero de 2021 presentado en fecha 18 de marzo de 2021, la **DINAPI** tomó conocimiento de la SD N° 387/20 y la cancelación del registro fue asentada en los registro de la **DINAPI** mediante providencia de fecha 24 de marzo de 2021 .../... teniendo en cuenta la cancelación de las marcas base de oposición corresponde revocar la resolución(...)"*. -----



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

Resolución N° **0116**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 399 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "ECOLAT", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 38727/2014, SOLICITADA POR GLORIA S.A. -----

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

Que, corresponde analizar si las marcas registradas, base de la oposición, se encuentran vigentes. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 424491 de la marca "ECOLAC" en clase 30 a nombre de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE "LA HOLANDA" LTDA., se encuentra con Estado Administrativo "Cancelada" por providencia de fecha 24 de marzo de 2021 en cumplimiento de la S.D N° 387 del 25 de Setiembre de 2020; y con relación el Registro No. 424492 de la marca "ECOLAC" en clase 29 a nombre de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE "LA HOLANDA" LTDA. se encuentra con Estado Administrativo "Cancelada" por providencia de fecha 28 de octubre de 2022 en cumplimiento de la S.D. N° 112 de fecha 06 de mayo del 2022, y su aclaratoria, la S.D. N° 294 de fecha 22 de julio de 2022.-----

Consecuentemente, habiendo desaparecido las marcas base de la oposición, 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 "ECOLAT", solicitada por GLORIA S.A. -----

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

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 399 de fecha 22 de marzo de 2018, dictada Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "ECOLAT", clase 29, Expediente N° 38727/2014 presentada por GLORIA S.A.-----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----



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

Resolución N°

0117

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2123 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "ECOLAT Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 38726/2014, SOLICITADA POR GLORIA S.A. -----

Asunción, 25 MAR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma GLORIA S.A. contra la Resolución N° 2123 de fecha 13 de noviembre de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

#### RESULTA:

Que, en fecha 11 de diciembre de 2018 se presenta el representante convencional de la firma GLORIA S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 2123 de fecha 13 de noviembre de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

Que, en fecha 19 de marzo de 2019, el representante convencional de GLORIA S.A. solicitó la suspensión de trámites en base a la Acción de Cancelación de Registro de Marca por falta de uso en contra del registro de marca ECOLAC; y en fecha 15 de febrero de 2022 se levanta la suspensión.-----

Que, en fecha 19 de mayo de 2022, el representante convencional de GLORIA S.A. expresó agravios; y en fecha 03 de octubre 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: *"(...) Analizando las marcas ECOLAT Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. ECOLAC (marca oponente) encontramos que entre las marcas en pugna existen estrechas semejanzas en el aspecto denominativo, ortográfico, fonético y visual, por lo cual la coexistencia queda descartada .../... es criterio de esta Dirección rechazar la presente solicitud (...)".*-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) Ponemos a conocimiento que las acciones de cancelación iniciadas en contra de los registros de las marcas base de oposición "GLORIA S.A. C/ COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE LA HOLANDA LTDA S/ CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA" N° 376/18 y "GLORIA S.A. C/COOP. DE PTOS. DE LECHE LA HORAL LTDA. S/ CANCELACIÓN DE MARCA POR FALTA DE USO" N° 361/18. han concluido favorablemente a los intereses del Solicitante mediante la S.D. N° 112 de fecha 06 de mayo del 2022, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Décimo Sexto Turno de la Capital y la S.D. N° 387 de fecha 25 de septiembre del 2020, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Noveno Turno. Por medio del oficio de fecha 14 de febrero de 2021 presentado en fecha 18 de marzo de 2021, la DINAPI tomó conocimiento de la SD N° 387/20 y la cancelación del registro fue asentada en los registros de la DINAPI mediante providencia de fecha 24 de marzo de 2021 .../... teniendo en cuenta la cancelación de la marca base de oposición corresponde revocar la resolución(...)"*.-----

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



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

Resolución N°

**0117**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2123 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "ECOLAT Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 38726/2014, SOLICITADA POR GLORIA S.A. -----

Que, corresponde analizar si las marcas registradas, base de la oposición, se encuentran vigentes. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 424491 de la marca "ECOLAC" en clase 30 a nombre de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE "LA HOLANDA" LTDA., se encuentra con Estado Administrativo "Cancelada" por providencia de fecha 24 de marzo de 2021 en cumplimiento de la S.D N° 387 del 25 de Setiembre de 2020; y con relación el Registro No. 424492 de la marca "ECOLAC" en clase 29 a nombre de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE "LA HOLANDA" LTDA. se encuentra con Estado Administrativo "Cancelada" por providencia de fecha 28 de octubre de 2022 en cumplimiento de la S.D. N° 112 de fecha 06 de mayo del 2022, y su aclaratoria, la S.D. N° 294 de fecha 22 de julio de 2022.-----

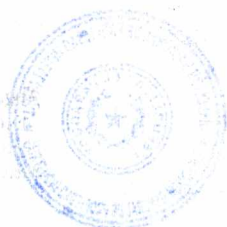
Consecuentemente, habiendo desaparecido las marcas base de la oposición, resulta inoficioso el estudio del agravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del registro de la marca "ECOLAT Y ETIQUETA", solicitada por GLORIA S.A. -----

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

- Art. 1º** REVOCAR la Resolución N° 2123 de fecha 13 de noviembre de 2018, dictada Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "ECOLAT Y ETIQUETA", clase 29, Expediente N° 38726/2014 presentada por GLORIA S.A.-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula.-----



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



8110

Resolución N° **0118**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1380 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "3D TOUCH", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 17972/2016 A NOMBRE DE APPLE INC. -----

Asunción, **26 MAR 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de APPLE INC contra la Resolución N° 1380 de fecha 11 de mayo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

#### RESULTA:

Que, en fecha 22 de junio de 2018 se presenta el representante convencional de APPLE INC e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 1380 de fecha 11 de mayo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 10 de julio de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 13 de agosto de 2018, el representante convencional de APPLE INC expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 21 de febrero de 2019. -----

#### CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "*3D TOUCH es una marca inherentemente distintiva y no es ni descriptiva ni genérica para la clase 28, no dice al público consumidor qué producto es, siendo su reconocimiento internacional .../... 3D TOUCH es una marca evocativa para la clase 28 .../... mi mandante APPLE INC., ya cuenta con marcas registradas con la denominación TOUCH por lo cual posee derechos adquiridos sobre la misma: FORCE TOUCH con Reg. N° 456543; IPOD TOUCH con Reg. N° 456594 .../... existen marcas registradas con la denominación TOUCH y 3D para la misma clase y en clases relacionadas .../... la interfaz 3D TOUCH reconoce distintos niveles de presión sobre la pantalla lo que permite al usuario ingresar diferentes comandos simplemente al variar el peso del contacto .../... la marca 3D TOUCH de mi mandante es notoria y goza de fama ante el público*".-----

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 orden de ideas, la solicitud de registro de marca "3D TOUCH" fue presentada para cubrir productos de la clase 28 del nomenclador internacional, que textualmente describe: "*Todos los artículos de la clase 28, comprendiéndose entre ellos: juegos y juguetes, artículos de gimnasia y*



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

Resolución N° **0118**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1380 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "3D TOUCH", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 17972/2016 A NOMBRE DE APPLE INC. -----

*deporte no comprendidos en otras clases, adornos para árboles de navidad".* A los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "3D TOUCH" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que dicha denominación no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 28 del nomenclador internacional.-----

Que, si bien la denominación solicitada 3D TOUCH está compuesta por dos vocablos, 3D que hace alusión a tridimensional y TOUCH que significa tocar/táctil, los cuales podrían ser considerados genéricos por separado pero 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 servicios cuya protección solicita, ni constituye la designación necesaria, usual o calificativa de los mismos.-----

Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las características especificaciones técnicas principales de su 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, constituiría una *marca de fantasía*, dotada de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, línea de productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa. -----

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la solicitud de autos es una marca notoria. Al respecto, es sabido que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos o servicios que distingue. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: *"La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante"*<sup>1</sup>. En ese sentido, la marca solicitada "3D TOUCH", *"es una afamada marca perteneciente a la empresa estadounidense APPLE INC. que diseña y produce equipos electrónicos, software y servicios en línea, fundada en el año 1976 por Steve Jobs y Steve Wozniak"*<sup>2</sup>. Que, en base a lo mencionado, tenemos que la marca solicitada es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria. -----

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante actual ya cuenta con la marca registrada TOUCH BAR, clase 28, Registro N° 456594. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominación similar, con el mismo vocablo "TOUCH", y en la misma clase 28, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección considera que es un signo que posee las características necesarias para 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.-----

<sup>1</sup> Mathely, Paul, "Le droit français des signes distinctives", p. 18, París, 1984.

<sup>2</sup> [https://es.wikipedia.org/wiki/Apple#1976-1980:\\_Fundaci%C3%B3n\\_e\\_incorporaci%C3%B3n](https://es.wikipedia.org/wiki/Apple#1976-1980:_Fundaci%C3%B3n_e_incorporaci%C3%B3n)



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



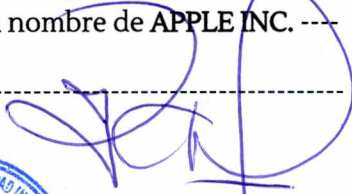
Resolución N° **0118**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1380 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "3D TOUCH", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 17972/2016 A NOMBRE DE APPLE INC. -----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1380 de fecha 11 de mayo de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "3D TOUCH", clase 28, Expediente. N° 17972/2016, solicitada a nombre de APPLE INC. ----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



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

Resolución N°

**0119**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1201 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "3D TOUCH", CLASE 14, EXPEDIENTE N° 17969/2016 A NOMBRE DE APPLE INC. -----

Asunción, **26 MAR 2024**

**VISTO:** el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **APPLE INC** contra la Resolución N° 1201 de fecha 20 de abril de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 20 de junio de 2018 se presenta el representante convencional de **APPLE INC** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 1201 de fecha 20 de abril de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 10 de julio de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 13 de agosto de 2018, el representante convencional de **APPLE INC** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 21 de febrero de 2019. -----

**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 "TOUCH", registrada con el número 432577 en fecha 14 de noviembre de 2016 a favor de DIRECTA 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 y manifiesta: *"Al analizarlas en conjunto, es donde se percibe que el registro de la marca de mi mandante es viable .../... El hecho de que las marcas en pugna tengan letras en común, no es motivo para el rechazo de la solicitud de mi mandante .../... mi mandante APPLE INC. ya cuenta con marcas registradas con la denominación TOUCH por lo tanto, ya posee derechos adquiridos sobre la misma .../... mi mandante ya se encuentra registrada en otras jurisdicciones .../... ya se encuentran registradas en nuestro país numerosas marcas que contienen en su denominación los términos TOUCH y 3D para la misma clase y clases relacionadas .../... la marca 3D TOUCH es notoria y goza de fama ante el público consumidor". -----*

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"3D TOUCH"** y la marca base de rechazo **"TOUCH"**, se advierte que si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo **"TOUCH"**, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su

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

Resolución N°

**0119**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1201 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "3D TOUCH", CLASE 14, EXPEDIENTE N° 17969/2016 A NOMBRE DE APPLE INC. -----

conjunto, son muy diferentes una de la otra, mientras que la base de rechazo está compuesta únicamente por el vocablo TOUCH, la solicitada se compone de dos 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. Desde un plano conceptual TOUCH se traduce como "tocar/táctil" mientras que en la marca 3D TOUCH 3D que hace alusión a tridimensional y TOUCH que significa tocar/táctil.-----

**3D TOUCH**            (solicitada), y  
**TOUCH**                (marca base de rechazo)

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la solicitud de autos es una marca notoria. Al respecto, es sabido que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos o servicios que distingue. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: "La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante"<sup>1</sup>. En ese sentido, la marca solicitada "3D TOUCH", "es una afamada marca perteneciente a la empresa estadounidense APPLE INC. que diseña y produce equipos electrónicos, software y servicios en línea, fundada en el año 1976 por Steve Jobs y Steve Wozniak. Apple, Inc. es una empresa tecnológica multinacional estadounidense con sede en Cupertino, California. Es la empresa de tecnología más grande del mundo por ingresos"<sup>2</sup>. Que, en base a lo mencionado, tenemos que la marca solicitada es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria.-----

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante actual ya cuenta con la marca registrada **FORCE TOUCH**, clase 14, Registro N° 478905. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominación similar, con el mismo vocablo "**TOUCH**", y en la misma clase 14, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.-----

Que, en conclusión, el signo solicitado podrá coexistir pacíficamente con el antecedente, en igualdad de condiciones, ya que es un signo con características propias que la hacen diferente, original y distintiva de su antecedente, 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**  
**RESUELVE:**

- Art. 1º**        **REVOCAR** la Resolución N° 1201 de fecha 20 de abril de 2017 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º**        **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "**3D TOUCH**", clase 14, Expediente. N° 17969/2016, solicitada a nombre de **APPLE INC.**----
- Art. 3º**        **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----

<sup>1</sup> Mathely, Paul, "Le droit français des signes distinctives", p. 18, París, 1984.

<sup>2</sup> [https://es.wikipedia.org/wiki/Apple#1976-1980:\\_Fundaci%C3%B3n\\_e\\_incorporaci%C3%B3n](https://es.wikipedia.org/wiki/Apple#1976-1980:_Fundaci%C3%B3n_e_incorporaci%C3%B3n)



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

Resolución N° **0120**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 704 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "3D TOUCH", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 65617/2015 A NOMBRE DE APPLE INC. -----

Asunción, **26 MAR 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **APPLE INC** contra la Resolución N° 704 de fecha 06 de marzo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 20 de abril de 2018 se presenta el representante convencional de **APPLE INC** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 704 de fecha 06 de marzo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 28 de mayo de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 29 de junio de 2018, el representante convencional de **APPLE INC** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 26 de abril de 2019. -----

**CONSIDERANDO:**

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"3D TOUCH es una marca inherentemente distintiva y no es ni descriptiva ni genérica para la Clase 09, no dice al público consumidor qué producto es, siendo su reconocimiento internacional .../... 3D es una abreviatura común para tridimensional .../... mi mandante APPLE INC., ya cuenta con marcas registradas con la denominación TOUCH por lo cual posee derechos adquiridos sobre la misma: FORCE TOUCH con Reg. N° 456543; IPOD TOUCH con Reg. N° 432022 .../... existen marcas registradas con la denominación TOUCH 3D para la misma clase y en clases relacionadas .../... la interfaz 3D TOUCH reconoce distintos niveles de presión sobre la pantalla lo que permite al usuario ingresar diferentes comandos simplemente al variar el peso del contacto"*

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 orden de ideas, la solicitud de registro de marca "3D TOUCH" fue presentada para cubrir productos de la clase 09 del nomenclador internacional, que textualmente describe:

Resolución N°

**0120**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 704 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "3D TOUCH", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 65617/2015 A NOMBRE DE APPLE INC. -----

*"Todos los artículos de la clase 9, comprendiéndose entre ellos aparatos e instrumentos científicos, nauticos, geodesicos, fotograficos, cinematograficos, opticos, de pesaje, de medicion, de señalizacion, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza". A los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "3D TOUCH" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que dicha denominación no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 09 del nomenclador internacional.-----*

Que, si bien la denominación solicitada 3D TOUCH está compuesta por dos vocablos, 3D que hace alusión a tridimensional y TOUCH que significa tocar/táctil, los cuales podrían ser considerados genéricos por separado pero 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 servicios cuya protección solicita, ni constituye la designación necesaria, usual o calificativa de los mismos. Bien podría calificarse a la misma como **evocativa**, no encontrándose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica o descriptiva.-----

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

Que, un criterio adicional a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión de la marca solicitada es si la palabra es de uso común en el nomenclador solicitado. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se encuentran registradas, en la misma clase, las marcas: **XTOUCH**, Registro N° 419763, a nombre de TECSYNC TECHNOLOGY CO., LTD.; **AppTouch**, Registro N° 518947, a nombre de HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.; **BETTER TOUCH**, Registro N° 406783, a nombre de INTERNATIONAL GAMING PROJECTS LIMITED; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda madurar en registro. -----

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



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



Resolución N° **0120**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 704 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "3D TOUCH", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 65617/2015 A NOMBRE DE APPLE INC. -----

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la solicitud de autos es una marca notoria. Al respecto, es sabido que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos o servicios que distingue. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: *"La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante"*<sup>1</sup>. En ese sentido, la marca solicitada "3D TOUCH", *"es una afamada marca perteneciente a la empresa estadounidense APPLE INC. que diseña y produce equipos electrónicos, software y servicios en línea, fundada en el año 1976 por Steve Jobs y Steve Wozniak"*<sup>2</sup>. Que, en base a lo mencionado, tenemos que la marca solicitada es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria. -----

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante actual ya cuenta con las marcas registradas TOUCH ID, Registro N° 498642, a nombre de APPLE INC.; TOUCH BAR, Registro N° 458652, a nombre de APPLE INC.; IPOD TOUCH, Registro N° 432022, a nombre de APPLE INC.; FORCE TOUCH, Registro N° 456543, a nombre de APPLE INC. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo denominaciones similares, con el mismo vocablo "TOUCH", y en la misma clase 09, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.-----

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

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 704 de fecha 06 de marzo de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "3D TOUCH", clase 09, Expediente. N° 65617/2015, solicitada a nombre de APPLE INC. ----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----

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

<sup>1</sup> Mathely, Paul, "Le droit français des signes distinctives", p. 18, París, 1984.

<sup>2</sup> [https://es.wikipedia.org/wiki/Apple#1976-1980:\\_Fundaci%C3%B3n\\_e\\_incorporaci%C3%B3n](https://es.wikipedia.org/wiki/Apple#1976-1980:_Fundaci%C3%B3n_e_incorporaci%C3%B3n)

Resolución N°

0121

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1271 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LIPO BURN ENZYMES Y ETIQUETA", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 2191745, SOLICITADA POR ALI RAHAL TARABEIN.-----

Asunción, 26 MAR 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ALI RAHAL TARABEIN en contra de la Resolución N° 1271 de fecha 01 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

#### RESULTA:

Que, en fecha 04 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional de ALI RAHAL TARABEIN e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1271 de fecha 01 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 06 de octubre de 2023, el representante convencional de ALI RAHAL TARABEIN expresó agravios; esta Dirección tiene por presentada 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 consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o producto de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o producto." En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado." -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) tratándose de designaciones marcarias no es necesario realizar la traducción de un nombre, basta que tenga una connotación de fantasía es decir que sea una designación forzosa de un producto. A ese respecto la denominación que se solicita no colisiona absolutamente respecto a productos comprendidos en la clase 05. Como prueba de ello la designación LIPO BURN ENZYMES Y ETIQUETA es una denominación que no tiene similitud ni relacionamiento con el producto que la marca desea proteger u otros comprendidos en la clase. Por tanto la prohibición antes mencionada no se puede aplicar a la solicitud de mi mandante .../... la expresión es un vocablo sin sentido conceptual específico alguno. es una frase de marketing perfectamente válida para ser usada como marca en la clase 5". -----

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas. En primer lugar, vemos que la solicitud de la marca se compone de la denominación "LIPO BURN ENZYMES" que en español sería "Quemadura de lipo enzimas". Si bien no se reivindica el uso exclusivo de LIPO y ENZYMES al traducir la palabra BURN tenemos que tiene como significado "quemadura" -----

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

Resolución N°

0121

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1271 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LIPO BURN ENZYMES Y ETIQUETA", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 2191745, SOLICITADA POR ALI RAHAL TARABEIN.

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "LIPO BURN ENZYMES" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese orden de ideas, la solicitud de registro de marca "LIPO BURN ENZYMES" pretende obtener cobertura para productos de la clase 5, Recordemos que la denominación solicitada es "LIPO BURN ENZYMES" o su traducción, "*quemadura de lipo enzimas*". De ello se colige que, la solicitud de autos sí define al producto que pretende identificar, por tanto, puede ser considerada incurso en una de las prohibiciones previstas en la normativa aplicable, específicamente el inc. e) del Art. 2.

Que, seguidamente el doctrinario Louis Van Bunnem, explica: "*Aun cuando la marca descriptiva, hablando con propiedad, sea usual o genérica, todavía es necesario que ella no se refiera a una calidad del producto, tan evidente o banal, y bajo una forma tan directa, que una exclusividad de empleo pudiera entorpecer notablemente en su lenguaje a la colectividad y a los medios interesados del comercio y la industria*".<sup>1</sup> Tras el análisis del caso de autos, en este caso, "LIPO BURN ENZYMES" describe claramente la función del producto en términos de ayudar a quemar grasa mediante el uso de enzimas.

Que, en base al análisis de los párrafos precedentes, en conjunto con la denominación solicitada, vemos que, desde el punto de vista de su conjunto, trae aparejado un motivo de rechazo, y el hecho de agregar un logotipo a la denominación no aleja la descriptividad del signo en relación a los productos que se pretende cubrir, pues no aporta novedad ni originalidad, que haga que el caso se excluya de la prohibición mencionada. La denominación solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que hace alusión directa.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección arriba a la conclusión de que no es viable su registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida.

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 1271 de fecha 01 de agosto de 2023 dictada por la Dirección de Marcas.
- Art. 2º** ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "LIPO BURN ENZYMES", clase 5, Expediente. N° 2191745, solicitada a nombre de ALI RAHAL TARABEIN.
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula.

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

<sup>1</sup> VAN BUNNEN, Louis, La protection des marques de haute renommée dans le droit interne des pays de la CEE, Bruxelles, 1966, pp. 96-97

Resolución N°

0122

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 432 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EXCEL MOTEL Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 31156/2018 A NOMBRE DE PEDRO IGNACIO DAVALOS FERREIRA.-----

Asunción, 7 6 MAR 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PEDRO IGNACIO DAVALOS FERREIRA en contra de la Resolución N° 432 de fecha 12 de junio de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

#### RESULTA:

Que, en fecha 03 de julio de 2019 se presenta el representante convencional de PEDRO IGNACIO DAVALOS FERREIRA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 432 de fecha 12 de junio de 2019, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 05 de agosto de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 21 de octubre de 2021, el representante convencional de PEDRO IGNACIO DAVALOS FERREIRA expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 01 de noviembre de 2021 -----

#### CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) La solicitud de registro **EXCEL MOTEL Y ETIQUETA** fue objeto de rechazo en razón de que se ha constatado la existencia de la marca "EXELEN", previamente registrada con el número 407685 a favor de BENJAMIN OSVALDO TROCHE ORTIZ en fecha 28 de noviembre de 2014. Ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores. El Director de Marcas resuelve rechazar la solicitud de registro". -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) La señora Directora en su momento podrá apreciar que entre "**EXCEL MOTEL Y EXELEN**" existen diferencias de las cuales permiten su coexistencia entre ambas, en primer lugar la marca de mi mandante va acompañada de una etiqueta que la hace totalmente diferente de la marca antecedente, otro punto a mencionar a favor de mi mandante la solicitud presentada por el señor Pedro Dávalos está compuesta lo cual se pronuncia de forma distinta, motivo por el cual el riesgo de confusión es inexistente." -----

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 comparten los vocablos EXCEL/EXEL 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

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

5510 **0122**  
Resolución N°

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 432 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EXCEL MOTEL Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 31156/2018 A NOMBRE DE PEDRO IGNACIO DAVALOS FERREIRA.-----

que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:-----

**EXCEL MOTEL Y ETIQUETA** (solicitada), y  
**EXELENT** (base de rechazo)

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. -----

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

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Analizado este aspecto, vemos que la marca solicitada cuenta con letras cursivas en la denominación EXCEL, la palabra motel donde cambia la letra "O" por una manzana mordida, en el fondo se visualiza una manzana mordida en el extremo superior derecho, mientras que la marca base de rechazo no cuenta con etiqueta alguna, reforzándose aún más la distintividad de la solicitud de autos. -----

marca solicitada:

marca base de rechazo:

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. -----

<sup>1</sup> Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción. 2013.

0122

Resolución N° \_\_\_\_\_

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 432 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EXCEL MOTEL Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 31156/2018 A NOMBRE DE PEDRO IGNACIO DAVALOS FERREIRA.-----

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

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

Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 432 de fecha 12 de junio de 2019 dictada por la Dirección de Marcas.-----

Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "EXCEL MOTEL Y ETIQUETA", clase 43, Expediente N° 31156/2018, solicitada a nombre de PEDRO IGNACIO DAVALOS FERREIRA -----

Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----

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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1654 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FERROL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 47456/2013, SOLICITADA POR GUAYAKI S.A. -----

Asunción, 26 MAR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GUAYAKI S.A., contra la Resolución N° 1654 de fecha 05 de julio de 2016, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 18 de junio de 2018 se presenta el representante convencional de GUAYAKI S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 1654 de fecha 05 de julio de 2016, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 10 de julio de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 26 de mayo de 2020, el representante convencional de GUAYAKI S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 08 de julio de 2020. -----

**CONSIDERANDO:**

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "El signo FERROL no es genérico respecto a los productos especificado por mi mandante .../... el hecho de encontrarse compuesta parcialmente una denominación por el componente del producto a ser distinguido, no imprime necesariamente al conjunto de genericidad .../... son diversas las marcas vigentes que contienen el vocablo FERRO: FERROMAX Reg N° 340746 en clase 05 a nombre de PROMEPAR S.R.L.; FERROFAR Reg N° 367170 en clase 05 a nombre de LABORATORIOS MEDIFAR PARAGUAYA S.A.; FERROCAL Reg N° 395219 en clase 05 a nombre de INDUFAR C.I.S.A .../... la firma GUAYAKI S.A. ya goza del registro de diversas marcas compuestas por términos que evocan al hierro en la clase 05: FERROLID Reg N° 465725 en clase 05; ORAFERROL Reg N° 391994 en clase 05; EQUIFERROL Reg N° 440719 en clase 05 .../... al solicitar la denominación FERROL no pretende más que aumentar la protección marcaria"-----

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 orden de ideas, la solicitud de registro de marca "FERROL" fue presentada para cubrir la totalidad de productos de la clase 05 del nomenclador internacional, que abarca: "Productos



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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1654 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FERROL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 47456/2013, SOLICITADA POR GUAYAKI S.A. -----

*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...".* A los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "FERROL" 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 dicha denominación no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 05 del nomenclador internacional.-----

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "FERROL" proyecta una denominación novedosa y original y aleja cualquier carácter descriptivo o genérico. Asimismo, el signo solicitado no designa al género o a la especie de los productos cuya protección solicita, ni constituye la designación necesaria, usual o calificativa de los mismos. Bien podría calificarse a la misma como **evocativa**, no encontrándose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica o descriptiva.-----

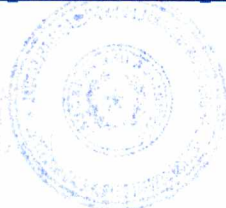
Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca evocativa, diciendo: *"La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla su titular.../... Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento en el que se basa esta afirmación es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o productos 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: **FERROSOL**, clase 05, Registro N° 457901 a nombre de QUIMFA S.A.; **FERRO-ORAL**, clase 05, Registro N° 520022 a nombre de LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A.; **FERROCAL**, clase 05, Registro N° 395219 a nombre de INDUFAR C.I.S.A.; extremo que demuestra que el vocablo FERRO 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, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante actual ya cuenta con las marca registradas **"FERROLID"**, clase 05, Registro N° 465725; **"EQUIFERROL"**, clase 05, Registro N° 440719; **"ORAFERROL GUAYAKI"**, clase 05, Registro N° 391994. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominación similar, con el mismo vocablo **"FERROL"**, y en la misma clase 05, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.-----



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



Resolución N° **0123**

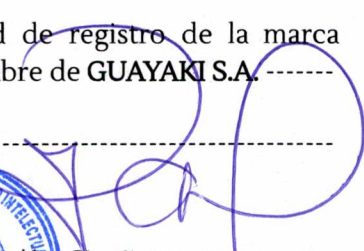
**POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1654 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FERROL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 47456/2013, SOLICITADA POR GUAYAKI S.A. -----**

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

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

- Art. 1º**      **REVOCAR** la Resolución N° 1654 de fecha 05 de julio de 2016 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º**      **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "FERROL", clase 05, Acta No. 47456/2013, solicitada a nombre de **GUAYAKI S.A.** -----
- Art. 3º**      **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----



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

Resolución N° **0124**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1289 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "G FORCE", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 33606/2018, SOLICITADO POR MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A. -----

Asunción, **26 MAR 2024**

**VISTO:** El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A.** contra la Resolución N° 1289 de fecha 14 de octubre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 12 de noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de la firma **MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1289 de fecha 14 de octubre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por proveído de fecha 03 de diciembre de 2019 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 03 de septiembre de 2021. Y por providencia de fecha 24 de septiembre de 2021 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 "FORCE", registrada con el número 357734 en fecha 16 de diciembre de 2011 a favor de CHUN CHIEN CHIU, 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: "(...) *Verificando el Sistema Informático de la Dinapi, bajo la denominación de FORCE, se observa que hay marcas concedidas a mi representada, en la misma clase, con la inclusión en su denominación de la palabra FORCE .../... la solicitada por mi parte refiere exclusivamente a servicios tales como importación, exportación, comercialización y publicidad de artículos para la pesca, en tanto la citada como antecedente refiere servicios de importación, exportación, comercialización y distribución de artículos de ferretería en general..., estando bien establecido, definido y descripto, los servicios estan lejos de ser casi idénticas.*"-----

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 357734 de la marca "FORCE" a nombre de CHUN CHIEN CHIU venció el 16/12/2021, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo. -----

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del registro de la marca "G FORCE", solicitada por MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A. -----



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

AS 10  
Resolución N° **0124**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1289 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "G FORCE", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 33606/2018, SOLICITADO POR MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A. -----

AS 05 MAR 2020  
POR TANTO,  
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL  
RESUELVE:

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1289 de fecha 14 de octubre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "G FORCE", clase 35, Expediente N° 33606/2018, solicitada a nombre de la firma MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.-----



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



Resolución N° **0125**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1290 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "G FORCE", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 33605/2018, SOLICITADO POR MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A. -----

Asunción, **26 MAR 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A.** contra la Resolución N° 1290 de fecha 14 de octubre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 12 de noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de la firma **MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1290 de fecha 14 de octubre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por proveído de fecha 03 de diciembre de 2019 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 03 de septiembre de 2021. Y por providencia de fecha 24 de septiembre de 2021 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 "FORCE", registrada con el número 396572 en fecha 13 de mayo de 2014 a favor de ROLF DIETER KEMPER, 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: "(...) *Verificando el Sistema Informático de la Dinapi, bajo la denominación de FORCE, se observa que hay marcas concedidas a mi representada, en la misma clase, con la inclusión en su denominación de la palabra FORCE .../... la solicitada por mi parte refiere exclusivamente a artículos de pesca, en tanto la citada como antecedente, refiere en forma genérica, bajo la denominación de todos.*"-----

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **G FORCE** (solicitada) y **FORCE** (base de rechazo), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "**FORCE**", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra, mientras que la antecedente está compuesta únicamente por el vocablo **FORCE**, la solicitada se compone de dos vocablos, que en su conjunto dejan una impresión fonética y visual diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas.-----

**G FORCE** (marca solicitada), y  
**FORCE** (marca base de rechazo)



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

Resolución N° **0125**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1290 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "G FORCE", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 33605/2018, SOLICITADO POR MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A. -----

Que, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante actual ya cuenta con las marcas registradas **TRIPLE FORCE**, Registro N° 522239, a nombre de MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A.; **MARURI MAX FORCE**, Registro N° 440160, a nombre de MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A.; **MARURI MAX FORCE MULTIFILAMENTO**, Registro N° 440158, a nombre de Maruri Sports Fishing Tackle S.a. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo denominaciones similares, con el mismo vocablo "**FORCE**", y en la misma clase 28, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección arriba a la conclusión de que la marca antecedente ya coexiste con marcas registradas similares a la solicitud de autos, por lo que es viable una coexistencia pacífica entre las mismas, por tanto, corresponde revocar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º** REVOCAR la Resolución N° 1290 de fecha 14 de octubre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "G FORCE", clase 28, Expediente N° 33605/2018, solicitada a nombre de la firma MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A. -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula.-----

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

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

Resolución N° **0126**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 630 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MIRKA Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 31105/2012, A NOMBRE DE KWH MIRKA Y ETIQUETA LTD. -----

Asunción, **26 MAR 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de KWH MIRKA Y ETIQUETA LTD en contra de la Resolución N° 630 de fecha 19 de abril de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 23 de abril de 2018 se presenta el representante convencional de KWH MIRKA Y ETIQUETA LTD e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 630 de fecha 19 de abril de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 19 de febrero de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.---

Que, en fecha 03 de marzo de 2021, el representante convencional de KWH MIRKA Y ETIQUETA LTD expresó agravios; y en fecha 17 de junio de 2021, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 21 de julio de 2021. -----

**CONSIDERANDO:**

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) analizando las marcas "MIRKA Y ETIQUETA" (marca solicitada) vs. "MERCK" (marca oponente), existen estrechas semejanzas en el aspecto denominativo, tanto en el plano ortográfico como en el aspecto fonético y visual por lo que una coexistencia pacífica queda descartada .../... la marca solicitada resulta directamente evocadora de la marca oponente .../... las marcas en pugna parecen formar parte de una misma familia de marcas ya que provienen del mismo origen y parecen ser propiedad del mismo propietario .../... es criterio de esta Dirección rechazar la presente solicitud."* -----

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"(...) mi representada tiene derecho adquirido sobre su marca y también demuestra sobradamente la intención de preservarla y protegerla .../... las extremas diferencias se constatan al observar ambos conjuntos .../... la primera sílaba de la marca solicitada es MI, o bien, MIR, la de la oponente es MERCK, la marca de mi comitente se divide en dos sílabas "MIR" "KA", mi comitente tiene numerosas marcas registradas y en vigencia tanto en el extranjero, como en esta país .../... las marcas MERCK y MIRKA Y ETIQUETA coexisten en diversas partes del mundo, por lo que tal resolución debe ser revocada pues constituye un acto arbitrario .../... la marca MIRKA Y ETIQUETA se ajusta a todos y cada uno de los requisitos exigidos por las leyes".* -----

Que, contesta la expresión de agravios el oponente y, entre otros argumentos, expresa: *"(...) el hecho de que la marca MIRKA Y ETIQUETA posea registros extranjeros de la marca no significa que deba otorgarse en otros países .../... existe igualdad de clases en las marcas en conflicto .../... el sonido que presentan las letras "ck" al estar juntas es idéntico que el producido por la letra "k", por lo que el sonido que producen las marcas MERCK y MIRKA Y ETIQUETA es aún más confundible .../... las marcas MERCK de mi representada constituyen marcas que gozan de los caracteres de notoriedad y fama, y como tal, la jurisprudencia marcaria otorga una protección especial".* -----



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

Resolución N° **0126**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 630 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MIRKA Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 31105/2012, A NOMBRE DE KWH MIRKA Y ETIQUETA LTD. -----

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 "MIRKA Y ETIQUETA", clase 03, con la oponente "MERCK" registrada en las clases 03, 05, 01; y "MERCK Y ETIQUETA" registrada en las clases 03, 05. -----

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre las marcas oponentes "MERCK", "MERCK Y ETIQUETA" y la solicitud de registro de la marca "MIRKA Y ETIQUETA", se evidencia que si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte la secuencia de consonantes "M" "R" y "K", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, mientras que la solicitante está compuesta por dos sílabas MIR - KA, la oponente consta de una sola sílaba MERCK. También se ha constatado que la solicitada cuenta con la secuencia de vocales "I-A", mientras que la oponente cuenta solamente con la vocal "E". 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 es bastante disímil, evitando la posibilidad de que el público consumidor las pueda asociar entre sí. En el siguiente cotejo se puede corroborar las diferencias gráfica y fonética entre las marcas en pugna: -----

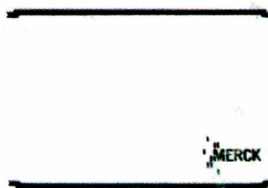
MIRKA Y ETIQUETA (marca solicitada)  
MERCK y MERCK Y ETIQUETA (marca oponente)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con fondo blanco con la denominación MIRKA en letras negras con grafismo especial, estando la M y la A levemente inclinadas hacia el centro, mientras que la segunda (marca oponente) cuenta con fondo blanco y en la esquina inferior derecha se encuentra la denominación MERCK unida a un elemento figurativo. -----

marca solicitada

marca oponente

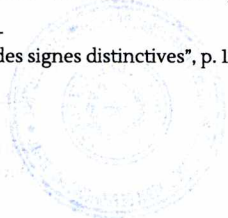
**MIRKA**



Que, adicionalmente, corresponde analizar si la solicitud de autos es una marca notoria. Al respecto, es sabido que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos o servicios que distingue. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: "La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante"<sup>1</sup>. En ese sentido, la marca solicitada "MIRKA Y ETIQUETA", "Mirka es una empresa familiar finlandesa que se ha convertido en la única en desarrollar y producir abrasivos, máquinas y pastas de pulido bajo el mismo

<sup>1</sup> Mathely, Paul, "Le droit français des signes distinctives", p. 18, París, 1984.

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



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

Resolución N° **0126**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 630 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MIRKA Y ETIQUETA”, CLASE 03, EXPEDIENTE N° 31105/2012, A NOMBRE DE KWH MIRKA Y ETIQUETA LTD. -----

*techo. Durante ocho décadas, Mirka ha estado a la vanguardia de la tecnología de acabado de superficies y, cuando se trata de conseguir un acabado excelente, nuestra pasión es superar las expectativas.*<sup>2</sup> Que, en base a lo mencionado, tenemos que la marca solicitada es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección considera que no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 630 de fecha 19 de abril de 2018 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca “MIRKA Y ETIQUETA”, clase 03, Expediente. N° 31105/2012, solicitada a nombre de KWH MIRKA Y ETIQUETA LTD. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



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

<sup>2</sup> <https://www.mirka.com/es-es/>

Resolución N°

**0127**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 630 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "3D EXTENDED DEFENSE", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 39310/2019, A NOMBRE DE JOHNSON & JOHNSON. -----

Asunción, **26 MAR 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **JOHNSON & JOHNSON**, contra la Resolución N° 630 de fecha 19 de mayo de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; -

**RESULTA:**

Que, en fecha 21 de septiembre de 2020 se presenta el representante convencional de **JOHNSON & JOHNSON** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 630 de fecha 19 de mayo de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 26 de marzo de 2021, el representante convencional de **JOHNSON & JOHNSON** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de mayo de 2021. -----

**CONSIDERANDO:**

Que, la Resolución recurrida considera que: "(...) *Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "X-TENDED DEFENSE", registrada con el número 486614 en fecha 03 de julio de 2019 a favor de JOHNSON & JOHNSON* 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 1.294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado. (...)*" -----

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos, y expresa: "(...) *NEOSTRATA COMPANY, INC. forma parte de la extensa red de empresas a cargo de la JOHNSON & JOHNSON COMPANY, de conocido renombre mundial .../... se ha perfeccionado la transferencia de la solicitud de registro 3D EXTENDED DEFENSE a nombre de JOHNSON & JOHNSON, encontrándose la misma en proceso de anotación ante esta autoridad (...)*". -----

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, esta Dirección considera que no puede ser pasado por alto el hecho de que los titulares de las marcas en pugna: **JOHNSON & JOHNSON** (titular de la marca base de rechazo) y **JOHNSON & JOHNSON** (titular de la marca solicitada) son la misma persona. Así también, en la base de datos de la Dinapi, se puede constatar que la marca solicitada **3D EXTENDED DEFENSE** ha sido transferida al titular **JOHNSON & JOHNSON**; solicitada por escrito presentado en fecha 04 de diciembre de 2020 y cuya transferencia fue correctamente inscrita en fecha 29 de marzo de 2023. -----

Que, dicho esto, nos resulta lógico suponer que ambas marcas **X-TENDED DEFENSE** (marca antecedente base de rechazo) y **3D EXTENDED DEFENSE** (solicitud en cuestión) pertenecen a una misma familia de marcas, propiedad del mismo titular y que si permitimos la coexistencia de las mismas, no existe riesgo de confusión alguno, ni mucho menos perjuicio para su propietario. -----



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

Resolución N° **0127**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 630 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "3D EXTENDED DEFENSE", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 39310/2019, A NOMBRE DE JOHNSON & JOHNSON. -----

Que, por lo tanto, en base a las consideraciones realizadas y en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 6 y demás concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1°** REVOCAR la Resolución N° 630 de fecha 19 de mayo de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2°** ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "3D EXTENDED DEFENSE", clase 05, expediente N° 39310/2019, a nombre de JOHNSON & JOHNSON. -----
- Art. 3°** NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



*[Handwritten signature]*  
**Abg. Claudia Pamela Cristaldo**  
Directora General Interina  
Dirección General de Propiedad Industrial



Resolución N° **0128**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 629 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "3D EXTENDED DEFENSE", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 39309/2019, A NOMBRE DE JOHNSON & JOHNSON. -----

Asunción, **26 MAR 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **JOHNSON & JOHNSON**, contra la Resolución N° 629 de fecha 19 de mayo de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; -

**RESULTA:**

Que, en fecha 21 de septiembre de 2020 se presenta el representante convencional de **JOHNSON & JOHNSON** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 629 de fecha 19 de mayo de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 26 de marzo de 2021, el representante convencional de **JOHNSON & JOHNSON** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de mayo de 2021. -----

**CONSIDERANDO:**

Que, la Resolución recurrida considera que: "(...) *Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "X-TENDED DEFENSE", registrada con el número 486614 en fecha 03 de julio de 2019 a favor de JOHNSON & JOHNSON 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 1.294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado. (...).*" -----

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos, y expresa: "(...) *NEOSTRATA COMPANY, INC. forma parte de la extensa red de empresas a cargo de la JOHNSON & JOHNSON COMPANY, de conocido renombre mundial .../... se ha perfeccionado la transferencia de la solicitud de registro 3D EXTENDED DEFENSE a nombre de JOHNSON & JOHNSON, encontrándose la misma en proceso de anotación ante esta autoridad (...).*" -----

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, esta Dirección considera que no puede ser pasado por alto el hecho de que los titulares de las marcas en pugna: **JOHNSON & JOHNSON** (titular de la marca base de rechazo) y **JOHNSON & JOHNSON** (titular de la marca solicitada) son la misma persona. Así también, en la base de datos de la Dinapi, se puede constatar que la marca solicitada **3D EXTENDED DEFENSE** ha sido transferida al titular **JOHNSON & JOHNSON**; solicitada por escrito presentado en fecha 04 de diciembre de 2020 y cuya transferencia fue correctamente inscrita en fecha 29 de marzo de 2023.-----

Que, dicho esto, nos resulta lógico suponer que ambas marcas **X-TENDED DEFENSE** (marca antecedente base de rechazo) y **3D EXTENDED DEFENSE** (solicitud en cuestión) pertenecen a una misma familia de marcas, propiedad del mismo titular y que si permitimos la coexistencia de las mismas, no existe riesgo de confusión alguno, ni mucho menos perjuicio para su propietario.-----

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



8510  
Resolución N° **0128**

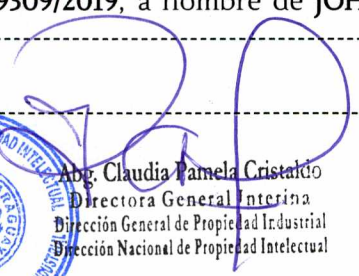
**POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 629 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "3D EXTENDED DEFENSE", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 39309/2019, A NOMBRE DE JOHNSON & JOHNSON. -----**

Que, por lo tanto, en base a las consideraciones realizadas y en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 6 y demás concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1°** REVOCAR la Resolución N° 629 de fecha 19 de mayo de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2°** ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "3D EXTENDED DEFENSE", clase 03, expediente N° 39309/2019, a nombre de JOHNSON & JOHNSON. -----
- Art. 3°** NOTIFIQUESE por Cédula. -----



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



Resolución N° **0129**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1453 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2014, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TRYATHLON", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 06083/2013, SOLICITADO POR DISNEY ENTERPRISES, INC.(ESTADO DE DELAWARE).-----

Asunción, **26 MAR 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma DISNEY ENTERPRISES, INC.(ESTADO DE DELAWARE) contra la Resolución N° 1453 de fecha 20 de octubre de 2014, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

**RESULTA:**

Que, en fecha 25 de julio de 2018 se presenta el representante convencional de la firma DISNEY ENTERPRISES, INC.(ESTADO DE DELAWARE) e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1453 de fecha 20 de octubre de 2014, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, por proveído de fecha 02 de octubre de 2018 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 30 de octubre de 2018. Y por providencia de fecha 11 de junio de 2019 esta Dirección llama Autos para Resolver.-----

**CONSIDERANDO:**

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "H. T. HALF TRIATHLON", registrada con el número 363613 en fecha 15 de junio de 2012 a favor de EDUARDO ARRIOLA TORCIDA, Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al Art. 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."-----

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) La denominación TRYATHLON suena diferente a "H.T.HALF TRIATHLON" en razón de que, si bien contiene solo una palabra en común, la marca de mi mandante es denominativa y cubre servicios específicos que la hace inconfundible con la marca citada como antecedente .../... TRYATHLON es una marca reconocida y de gran renombre en el mercado internacional".-----

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 363613 de la marca "H. T. HALF TRIATHLON" a nombre de EDUARDO ARRIOLA TORCIDA venció el 15/06/2022, 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 "TRYATHLON", solicitada por DISNEY ENTERPRISES, INC.(ESTADO DE DELAWARE).--

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

Resolución N°

**0129**

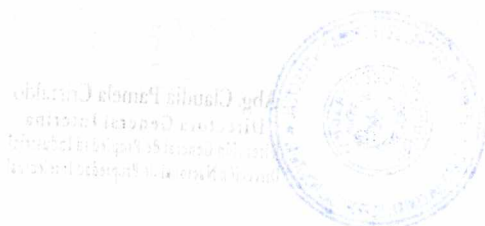
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1453 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2014, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TRYATHLON", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 06083/2013, SOLICITADO POR DISNEY ENTERPRISES, INC.(ESTADO DE DELAWARE). -----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1453 de fecha 20 de octubre de 2014 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "TRYATHLON", clase 41, Expediente N° 06083/2013, solicitada a nombre de la firma DISNEY ENTERPRISES, INC.(ESTADO DE DELAWARE) -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----



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



Resolución N°

**0130**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1452 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2014, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TRYATHLON", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 06082/2013, SOLICITADO POR DISNEY ENTERPRISES, INC.(ESTADO DE DELAWARE). -----

Asunción,

**26 MAR 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma DISNEY ENTERPRISES, INC.(ESTADO DE DELAWARE) contra la Resolución N° 1452 de fecha 20 de octubre de 2014, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 25 de julio de 2018 se presenta el representante convencional de la firma DISNEY ENTERPRISES, INC.(ESTADO DE DELAWARE) e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1452 de fecha 20 de octubre de 2014, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por proveído de fecha 20 de septiembre de 2018 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 30 de octubre de 2018. Y por providencia de fecha 11 de junio de 2019 esta Dirección llama Autos para Resolver. -----

**CONSIDERANDO:**

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "TRIATLON", registrada con el número 397215 en fecha 27 de mayo de 2014 a favor de ANIBAL ROMAN BAGGIO, Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al Art. 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."-----

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) La marca de mi mandante se percibe diferente a la marca base de rechazo .../... mi mandante ya cuenta con varias marcas registradas en nuestro país con la denominación TRYATHLON .../... TRYATHLON es una marca reconocida y de gran renombre en el mercado internacional". -----

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 397215 de la marca "TRIATLON" a nombre de ANIBAL ROMAN BAGGIO venció el 22/07/2023, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo. -----

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 "TRYATHLON", solicitada por DISNEY ENTERPRISES, INC.(ESTADO DE DELAWARE). --



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

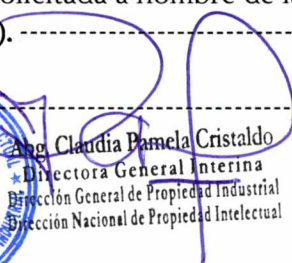
Resolución N° **0130**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1452 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2014, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TRYATHLON", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 06082/2013, SOLICITADO POR DISNEY ENTERPRISES, INC.(ESTADO DE DELAWARE). -----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1452 de fecha 20 de octubre de 2014 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "TRYATHLON", clase 32, Expediente N° 06082/2013, solicitada a nombre de la firma DISNEY ENTERPRISES, INC.(ESTADO DE DELAWARE). -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



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

Resolución N° **0131**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 257 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "G&A Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 84599/2021, A NOMBRE DE G&A S.A. -----

Asunción, **26 MAR 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **G&A S.A.** contra la Resolución N° 257 de fecha 25 de enero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 28 de abril de 2023 se presenta el representante convencional de la firma **G&A S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 257 de fecha 25 de enero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por proveído de fecha 01 de agosto de 2023 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 25 de septiembre de 2023. Y por providencia de fecha 03 de octubre de 2023 esta Dirección llama Autos para Resolver. -----

**CONSIDERANDO:**

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca **GA INMOBILIARIA**, registrada con el número 545001 a favor de **GUSTAVO ARTURO RIVEROS GODOY** en clase 36. 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: "La denominación solicitada **G&A** es el nombre comercial con el cual opera mi mandante **G&A S.A.** desde el año 2009 .../... estas siglas representan las letras iniciales de los apellidos de los socios accionistas **Garcia Altieri** .../... nos encontramos ante signos constituidos por combinaciones de letras, y por ende, ante marcas débiles .../... los signos son mixtos, con elementos visuales perfectamente distinguibles entre sí". -----

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **G&A Y ETIQUETA** (solicitada) y **GA INMOBILIARIA Y ETIQUETA** (base de rechazo), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparten algunos elementos como la G y la A, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra. -----

Que, al analizar las etiquetas en pugna, 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 las letras G y A en caracteres gruesos de color azul y la "y comercial" & en color gris, mientras que la segunda (marca base de rechazo) se compone de un fondo blanco con la G en color verde simulando la figura de una flecha encerrando a la letra A en color negro con un elemento figurativo en la parte superior, al costado se observa la denominación Inmobiliaria en letras negras con otro elemento figurativo en la parte superior, siendo mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo: -



**Abg. Claudia Pamela Cristaldo**  
Director: General Interm.  
Dirección General de Propiedad Industrial

Resolución N° **0131**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 257 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "G&A Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 84599/2021, A NOMBRE DE G&A S.A. -----

marca solicitada      marca base de rechazo



Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "G&A Y ETIQUETA", constituye a su vez la razón social de la firma solicitante, G&A S.A.; es decir, que la marca solicitada se identifica con la razón social que presenta la firma propietaria. A ese respecto, se señala que la ley marcaria protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a los efectos de la ley citada, la cual se adquiere desde su primer uso público. En ese sentido, estando incluida la solicitud de registro de marca en el mismo nombre comercial de la firma solicitante, no podría existir mala fe por parte de la misma pues, solicita el registro de marca de su propio nombre comercial.-----

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

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

- Art. 1º      **REVOCAR** la Resolución N° 257 de fecha 25 de enero de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º      **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "G&A Y ETIQUETA", clase 36, Acta N° 84599/2021, solicitada a nombre de G&A S.A. -----
- Art. 3º      **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----

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



  
Faint text at the bottom left of the page.

Resolución N° **0132**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1733 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA MARISCAL DE MAR Y ETIQUETA”, CLASE 29, EXPEDIENTE N° 85000/2022 A NOMBRE DE PRODUCTOS CONGELADOS S.A.-----

Asunción, **26 MAR 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **PRODUCTOS CONGELADOS S.A.** en contra de la Resolución N° 1733 de fecha 17 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 09 de noviembre de 2023 se presenta el representante convencional de **PRODUCTOS CONGELADOS S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1733 de fecha 17 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 14 de noviembre de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 06 de diciembre de 2022, el representante convencional de **PRODUCTOS CONGELADOS S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 12 de diciembre de 2023. -----

**CONSIDERANDO:**

Que, la mencionada Resolución considera que: “(...) *habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca “MARISCAL”, registrada con el número 404081 en fecha 23 de septiembre de 2014 a favor de JORGE LUIS VERA GAJARDO BUSTAMANTE. 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 y manifiesta: “(...) *Las marcas no son idénticas, la denominación de mi mandante se encuentra compuesta de tres términos, tienen en común el primer término, marcando toda la diferencia entre ellas que lo acompañan DE MAR, aportando la distintividad necesaria a la marca pretendida, el cotejo de una y otra marca permite concluir que son signos disímiles desde todos los aspectos a tener en cuenta en el análisis marcario.../... Al leerlas de forma sucesiva, salta a la vista la diferencia en la pronunciación y escritura.../... Desde el plano fonético no existe riesgo de confusión pues las marcas son indudablemente distinguibles.../... En cuanto al plano gráfico, el simple cotejo paralelo de una y otra marca permite concluir que son signos disímiles.../... La solicitud de mi mandante cuenta con una etiqueta.../... La marca solicitada por mi mandante, así como la registrada, se hallan limitadas.../... MARISCAL DE MAR reúne los dos requisitos primordiales para constituir marca: la novedad y la especialidad.../... Considerando, lo que establece la Ley de Marcas, la diferencia tanto fonética, gráfica así como de productos protegidos por cada una y que el titular no ha deducido oposición, corresponde revocar la Resolución N° 1733/2023.*”-----

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



Resolución N° **0132**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1733 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA MARISCAL DE MAR Y ETIQUETA”, CLASE 29, EXPEDIENTE N° 85000/2022 A NOMBRE DE PRODUCTOS CONGELADOS S.A.-----

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: -----

**MARISCAL DE MAR y Etiqueta** (solicitada), y  
**MARISCAL** (base de rechazo)

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. -----

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

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

marca solicitada

marca registrada



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

<sup>1</sup> Sánchez Herrero, Andrés. “Confusión de Marcas” Editorial La Ley. Asunción. 2013.

Resolución N° **0132**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1733 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA MARISCAL DE MAR Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 85000/2022 A NOMBRE DE PRODUCTOS CONGELADOS S.A.-----

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 29, el solicitante pretende cubrir Exclusivamente frutos de mar y pescados, mientras que la marca base del rechazo cubre productos Exclusivamente carne. De lo expuesto se puede concluir que, si bien los signos comparten el mismo nomenclador, los productos 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 entido, el cotejo de ambas marcas en pugna, se puede observar, que ni el consumidor más desprevenido podrá confundir de ninguna manera, un producto 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 revocar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º** REVOCAR la Resolución N° 1733 de fecha 17 de octubre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca MARISCAL DE MAR Y ETIQUETA", clase 29, Expediente N° 85000/2022, solicitada a nombre de PRODUCTOS CONGELADOS S.A. -----
- Art. 3º** NOTIFIQUESE por Cédula. -----

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

Resolución N°

**0133**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 941 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "FIORE Y ETIQUETA", CLASE 03 EXPEDIENTE N° 78221/2017, SOLICITADA POR ANDDY YANG LIN.-----

Asunción, **26 MAR 2024**

**VISTO:** El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de ANDDY YANG LIN, contra la Resolución N° 941 de fecha 23 de octubre de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

#### RESULTA:

Que, en fecha 30 de diciembre de 2019 se presenta la representante convencional de **ANDDY YANG LIN** a interponer recurso de apelación contra la Resolución N° 941 de fecha 23 de octubre de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

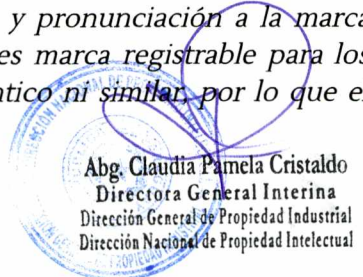
Que, en fecha 03 de marzo de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----

Que, en fecha 25 de agosto de 2020, el representante convencional de ANDDY YANG LIN expresó agravios; en fecha 14 de diciembre de 2020 fue acusada la rebeldía del representante convencional del oponente KARVIA DO BRASIL LTDA., por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia, en fecha 30 de diciembre de 2020 fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver.-----

#### CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) se procede a realizar el cotejo de las marcas y analizando las constancias obrantes en el expediente, se percibe a simple vista que entre las marcas "FIORE"(solicitada) y "LA FLORE" (oponente) existen elementos semejantes en los planos fonético e ideológico, que la hacen en extremo confundibles entre sí. Además de la cuasi-identidad denominativa, la solicitud ha sido depositada en la misma clase donde la oponente tiene registrada su marca. Aquello causaría sin duda alguna, confusión entre las marcas en pugna. La configuración y el orden de letras en la solicitud hacen que esta suene y se vea similar a la marca registrada por la oponente, por lo que esta Dirección es del criterio que las marcas pueden ser fonética e ideológicamente relacionadas entre sí. Teniendo en cuenta esto, nos remitimos a la prohibición insertada en la Ley de Marcas 1294/98 en su artículo 2° inciso f) que prohíbe el registro de una marca idéntica o similar a una marca registrada, para afirmar que esta Dirección no puede dar curso a la solicitud mencionada, en arreglo a lo preceptuado en la ley..(.)"*-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante ANDDY YANG LIN y manifiesta: *(...) En primer lugar, mi representación se siente agraviada con la decisión del Señor Director, que sólo se ha limitado a considerar que la marca solicitada incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas "Art. 2 Inc. D. los signos idénticas o similares a una marca registrada o solicitado 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. El Señor Director ha aplicado mal la ley de marcas al fundar su Resolución, porque la marca oponente es una marca extranjera, no registrada en Paraguay y además diferente en su ortografía, y pronunciación a la marca solicitada por mi representado.../... En efecto la marca solicitada "FIORE", es marca registrable para los productos de la clase 3 ya que en dicha clase no existe otro registro idéntico ni similar, por lo que el*

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

Resolución N° 0133

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 941 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "FIORE Y ETIQUETA", CLASE 03 EXPEDIENTE N° 78221/2017, SOLICITADA POR ANDDY YANG LIN.-----

*requisito de la especialidad se impone sin duda alguna. El otro requisito, el de la novedad intrínseca también es propia de esta solicitud de registro, ya que se trata de la combinación de fantasía de VOCABLO y DISEÑO, y de conformidad a lo dispuesto en el art. 1° de la ley 1294/98, que dice: "Son marcas todos los signos que sirvan para distinguir productos o servicios. Las marcas podrán consistir EN UNA O MÁS PALABRAS, lemas, EMBLEMAS, monogramas, SELLOS VIÑETAS, relieves; los nombres, vocablos de fantasía, las letras y números con formas o combinaciones distintas; las combinaciones y disposiciones de colores, ETIQUETAS, envases y envoltorios "(las mayúsculas son mías).../... La marca tiene suficiente distintividad.../... FIORE no es similar ni mucho menos idéntica a "LA FLORE", marca extranjera de la oponente.../... No puede negarse que en este conjunto: VOCABLO+DISEÑO tienen una distintividad propia.../... Mi representado es titular de FIORE para productos de la clase 18.../... Por tanto, oportunamente dicte resolución revocando la resolución apelada(...)"-----*

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto contra la Resolución N° 941 de fecha 23 de octubre de 2019. -----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca FIORE Y ETIQUETA , solicitada en clase 03, con la oponente LA FLORE, marca extranjera. -----

Que, si bien la apelante basa su oposición en la marca LA FLORE, registrada en Brasil; no es menos cierto que el mismo es un registro concedido en otro país, mientras que, hasta la fecha, no ha presentado solicitud para el registro de su marca en Paraguay, lo cual debilita su pretensión de oponerse al registro nacional de la marca solicitada. Es decir, el oponente no ha acreditado legalmente la existencia ni la vigencia de su marca en nuestro país, requisito éste ineludible para que la oposición prospere. Por tanto las posibilidades de confusión con una marca que no tenemos en el país, se ven totalmente nulas.-----

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

De ello se colige que, en virtud a lo dispuesto por el Art.18 de la Ley de Marcas: "El propietario de una marca de productos o servicios inscrita en el extranjero, gozará de las garantías que esta ley le otorga, una vez registrada en el país". -----

Siguiendo con el análisis, en cuanto al aspecto ortográfico entre FIORE (solicitante) y LA FLORE (oponente), se evidencia que la solicitante se encuentra conformada por una denominación simple conformada por una sola palabra "FIORE", mientras que el oponente, una denominación compuesta "LA FLORE".-----

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

Resolución N° 0133

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 941 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "FIORE Y ETIQUETA", CLASE 03 EXPEDIENTE N° 78221/2017, SOLICITADA POR ANDDY YANG LIN.-----

Que, analizando el campo ortográfico de la solicitante "FIORE Y ETIQUETA" y la marca oponente "LA FLORE", si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre sí, no necesariamente causarían confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una impresión visual muy diferente. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra.-----

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

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 extranjera

la  
flore

Que, por último, tal y como lo menciona el solicitante, ANDDY YANG LIN cuenta el registro marcario de la marca **FIORE**, Registro N° 417307, para la clase 18. En ese sentido, constituye una prueba de que el solicitante ya posee un derecho adquirido sobre dicha denominación y con la presente solicitud solo pretende registrar la marca que ya le pertenece, en otra clase, la,03.-----

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

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

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

Resolución N°

**0133**

POR LA CUAL SE **REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 941 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "FIORE Y ETIQUETA", CLASE 03 EXPEDIENTE N° 78221/2017, SOLICITADA POR ANDDY YANG LIN.**-----

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 941 de fecha 23 de octubre de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, en el expediente de oposición a la solicitud de registro de marca **"FIORE Y ETIQUETA"**, Acta N° 78221/2017, clase 03. -----
- Art. 2º** **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **"FIORE Y ETIQUETA"**, Acta N° 78221/2017, clase 03, presentada por **ANDDY YANG LIN.**-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por cédula.-----

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

Resolución N° **0134**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 57 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CIVIAL, OBRAS CIVILES Y VIALES (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 29939/2020, SOLICITADA POR RAUL HIRAM ANDRES GIRALA AYALA.-----

Asunción, **26 MAR 2024**

**VISTO:** el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **CONSULTORES DE INGENIERIA VIAL SRL C.I.V.I.A.L** en contra de la Resolución N° 57 de fecha 24 de febrero de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 16 de mayo de 2022 se presenta la representante convencional de **CONSULTORES DE INGENIERIA VIAL SRL C.I.V.I.A.L** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 57 de fecha 24 de febrero de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

Que, en fecha 20 de septiembre de 2022, la representante convencional de **CONSULTORES DE INGENIERIA VIAL SRL C.I.V.I.A.L** expresó agravios; y en fecha 19 de abril de 2023 fue acusada la rebeldía al representante convencional del solicitante por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia, en fecha 27 de abril de 2023 fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver.--

**CONSIDERANDO:**

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, aal realizar el cotejo de las marcas en pugna CIVIAL, OBRAS CIVILES Y VIALES (SLOGAN) Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. CIVIAL (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así tambien en el aspecto fonético e ideológico.../... Esta Dirección considera que, aunque las mismas compartan pequeños aspectos en común, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos para evitar el registro de la solicitada y tampoco para afirmar que una coexistencia pacífica entre las mismas no sea posible.../... Que al visualizar y/o pronunciar unamarca seguida de la otra se aprecian las diferencias gráficas y fonéticas existentes, como así mencionar que la misma cuenta con una etiqueta muy original y novedosa, lo que alejan aún más la posibilidad de confusión entre las mismas; por lo que cuenta con requisitos de novedad y originalidad que hace una marcada diferencia con la marca oponente.../... Es importante señalar, el Art. 12 de la Ley de 1294/98 de Marcas, el derecho de prelación que tiene la solicitante sobre la oponente.../... Esta Dirección concluye que la oposición presentada debe ser declarada improcedente."*-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante, **CONSULTORES DE INGENIERIA VIAL SRL C.I.V.I.A.L** y manifiesta: *"(...) En la resolución alzada puede observar un craso error, debido a que en la misma se menciona que los nombres son diferentes, utilizando como argumento al eslogan agregado.../... Se nota a leguas que el nombre de ambas marcas es CIVIAL.../... La resolución al no haber mencionado esto genera un peligro jurídico, ya que colocar estos argumentos generan inseguridades jurídicas.../... LA denominaciones son las sptes: CIVIAL- CIVIAL, OBRAS CIVILES Y VIALES (marca slogan).../... Así como lo vemos, la marca es la misma, CIVIAL.../... Deben ser tenidas como falsas las afirmaciones hechas por la adversa que sostienen la inexistencia de similitudes entre las marcas en pugna en autos basadas en el cotejo del conjunto de éstas.../... Todo lo mencionado otorga una similitud suficiente, tanto gráfica y visual como fonética, que aproxima totalmente la posibilidad de confusión entre ambas marcas.../... Al ser iguales los nombres, y*

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

Resolución N° **0134**

**POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 57 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CIVIAL, OBRAS CIVILES Y VIALES (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 29939/2020, SOLICITADA POR RAUL HIRAM ANDRES GIRALA AYALA.**-----

*correspondientes al mismo rubro (construcción), puede generar grandes confusiones entre el público consumidor.../... La solicitud de autos corresponde al nombre comercial de mi cliente.../... Por todo lo expuesto solicito revoque la resolución dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.*-----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: **"CIVIAL, OBRAS CIVILES Y VIALES (SLOGAN) Y ETIQUETA"** (solicitada, clase 37) y **"CIVIAL"** (oponente, clase 37).-----

Que, si bien la apelante basa su oposición en la marca CIVIAL, la misma fue presentada en fecha 10 de septiembre de 2020, con posterioridad a la marca solicitada, quien fuera presentada en fecha 26 de junio de 2020. Recordemos que el artículo 12° de la Ley N° 1294/98 expresa: *"La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial"*. Siendo así, resulta claro, que la firma solicitante es quien tiene la prioridad para la obtención del registro de su marca en el País.-----

Que, conforme a los argumentos expuestos, esta Dirección concluye que la marca CIVIAL, no reúne los requisitos necesarios y no posee las herramientas suficientes para oponerse al registro de la marca **CIVIAL, OBRAS CIVILES Y VIALES (SLOGAN) Y ETIQUETA**. Por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º** CONFIRMA la Resolución N° 57 de fecha 24 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 **"CIVIAL, OBRAS CIVILES Y VIALES (SLOGAN) Y ETIQUETA"**, clase 37, Expediente. N° 29939/2020, solicitada por la firma **RAÚL HIRAM ANDRES GIRALA AYALA**-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula.-----

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



Resolución N° **0135**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 711 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MONTE", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 42691/2014 A NOMBRE DE ZOTT SE & CO. KG.-----

Asunción, **26 MAR 2024**

**VISTO:** el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **JORGE A. BAUMANN** en contra de la Resolución N° 711 de fecha 24 de abril de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 10 de mayo de 2018 se presenta el representante convencional de **JORGE A. BAUMANN** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 711 de fecha 24 de abril de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 02 de julio de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 01 de octubre de 2018, el representante convencional de **JORGE A. BAUMANN**, en fecha 09 de septiembre de 2019 el representante convencional de **ZOTT SE & CO. KG.** contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 18 de octubre de 2019. -----

**CONSIDERANDO:**

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Sometidas las marcas en pugna a un análisis, en cuanto al plano denominativo, son totalmente diferentes una con otra, las mismas podrán coexistir sin ocasionar ninguna confusión en el público consumidor.../... Encontramos que entre las marcas en pugna existen diferencias absolutas en el aspecto denominativo, tanto en el plano ortográfico como en el aspecto fonético y visual, por la cual no habrá ningún impedimento para que la marca solicitada pueda ser registrada.../... Por lo tanto, estamos delante de una marca que reúne los requisitos de novedad y especialidad, exigidos por la Ley de Marcas.../... Es criterio de esta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada improcedente."*-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **JORGE A. BAUMANN** y manifiesta: *"(...) La Resolución N° 711/2018 debe ser revocada en todas sus partes.../... Las afirmaciones vertidas por el Inferior pues si bien la marca de mi representada constituye una denominación con otros elementos, la palabra que indiscutiblemente ocupa el papel principal y preponderante es la palabra MONTE la cual es reproducida totalmente en la marca pedida.../... El consumidor al encontrar en el mercado a las marcas en pugna, indefectiblemente las asociará y pensarán que ambas poseen el mismo origen.../... La marca pedida en autos carece de los requisitos indispensables para el registro de marcas nuevas como ser: especialidad y novedad.../... Ambas clases amparan productos de consumo masivo, los cuales, según la doctrina marcaria, necesitan de un cotejo efectuado con mayor rigor y de una clara diferenciación.../... Es innegable que existe un elevadísimo riesgo de confundibilidad indirecta, ya que estas marcas parecen formar parte de una misma familia de marcas.../... De concederse el registro de la solicitud de la marca MONTE se estaría consintiendo en un acto de competencia desleal.../... En vista a lo expuesto, la solicitud de registro debe ser rechazada de oficio(...)"*-----

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

Resolución N° **0135**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 711 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MONTE", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 42691/2014 A NOMBRE DE ZOTT SE & CO. KG.-----

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y manifiesta: "(...) *El A-quo ha realizado un profundo análisis de las marcas en pugna, llegando a la conclusión de que es posible la coexistencia de las marcas MONTE y YERBA MATE MONTE NATIVO atendiendo que no existen suficientes elementos de convicción acerca de la supuesta confundibilidad y asociación entre las mismas.../... La adversa pretende que el análisis y cotejo de las marcas en pugna sea realizado por separado cuando bien es sabido que el examen es hecho atendiendo el conjunto que conforma la marca.../... Que al haber diferencias en la extensión de las marcas en pugna, consecuentemente habrá también diferencias visuales, gráficas y fonéticas.../... Aún si el análisis hubiese sido hecho de la forma en que la oponente pretende, esta Dirección no podría negar el registro a mi representada atendiendo el hecho de la denominación MONTE se encuentra presente en varias marcas registradas a nombre de distintos titulares y para las clases 29 y 30, es decir, coexistiendo otros registros concedidos con los cuales la oponente comparte tantas semejanzas como la marca solicitada por mi mandante.../... Por todo a la Señora Directora solicito, oportunamente dicte resolución confirmando la resolución N° 711/2018(...)*". -----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: "MONTE" y "YERBA MATE MONTE NATIVO".-----

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas MONTE (solicitada) y YERBA MATE MONTE NATIVO (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. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "MONTE", 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 un solo vocablo, mientras que la marca oponente es de una extensión mayor, una denominación compuesta y en conjunto dejan una impresión fonética y visual muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:-----

MONTE	(marca solicitada), y
YERBA MATE MONTE NATIVO	(marca oponente)

Que, asimismo, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de productos, vemos que si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 30, las coberturas presentadas son bastante diferentes. La marca solicitante, "MONTE", pretende cubrir "*Budines, helados, polvos para helados, pasteles de larga duración y pastelería, tortas especialmente terminadas y waffles, todos los productos antes mencionados posiblemente elaborados con contenido de chocolate y/o con sabor a chocolate.*" mientras que la marca oponente, "YERBA MATE MONTE NATIVO" cubre: "*yerba mate*". De lo expuesto se puede concluir que, si bien los signos comparten el mismo nomenclador, los productos de uno y otro signo se encuentran delimitados, extremo que disminuye las posibilidades de confusión para el consumidor final teniendo en cuenta la marcada diferencia entre coberturas.-----

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

Resolución N° **0135**

**POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 711 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MONTE", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 42691/2014 A NOMBRE DE ZOTT SE & CO. KG.-----**

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

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  
RESUELVE:**

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 711 de fecha 24 de abril de 2018 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "MONTE", clase 30, Expediente N° 42691/2014, solicitada a nombre de ZOTT SE & CO. KG. -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula. -----

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

<sup>1</sup> Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción. 2013.

Resolución N° **0136**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1060 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "WORLD TECH", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 28843/2021, A NOMBRE DE ELGA MARISOL MARTINEZ BERNAL.-----

Asunción, **26 MAR 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ELGA MARISOL MARTINEZ BERNAL** en contra de la Resolución N° 1060 de fecha 20 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 26 de julio de 2022 se presenta el representante convencional de **ELGA MARISOL MARTINEZ BERNAL** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1060 de fecha 20 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 07 de septiembre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 28 de septiembre de 2022, el representante convencional de **ELGA MARISOL MARTINEZ BERNAL** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 05 de diciembre de 2022. -----

**CONSIDERANDO:**

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) En la Resolución de rechazo se fundamenta en el Artículo 2 inc e) , con el comentario en la misma, "son términos de uso común sin capacidad distintiva".../... Para la clase 35 y los servicios de comercialización de productos electrónicos, la palabra TECH es de uso común, y en consecuencia mi solicitud está acompañada de la palabra WORLD, siendo de esta manera una marca compuesta en la que no se reivindican las palabras world ni tech por separado sino la denominación en su conjunto, situación que le otorga distintividad.../... Mi solicitud es una marca evocativa.../... Este tipo de marcas son registrables a diferencia de las marcas genéricas.../... Las marcas evocativas son consideradas marcas débiles, en las cuales no se reivindican las palabras genéricas o de uso común, sino la denominación en su conjunto.../... Existen numerosas marcas de este tipo registradas en la clase 35 según base de datos de la Dinapi.../... Existen infinidad de marcas con estas características registradas, son marcas débiles como señala la doctrina, en la cual no se reivindican las palabras de uso común en la clase sino en su conjunto.../... A la Señora Directora peticiono dictar resolución revocando en todas sus partes la resolución N° 1060/2022."*-----

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°

0136

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1060 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “WORLD TECH”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 28843/2021, A NOMBRE DE ELGA MARISOL MARTINEZ BERNAL.-----

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 (traducción: *Tecnología Mundial*<sup>1</sup>). En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca “WORLD TECH” fue presentada para cubrir servicios de la clase 35 del nomenclador internacional, que textualmente describe: “venta, importación, exportación, comercialización de productos electrónicos e informáticos, comprendidos en la clase 35.”-----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca “WORLD TECH” 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 “WORLD TECH” no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 35 del nomenclador internacional, la cual comprende “venta, importación, exportación, comercialización de productos electrónicos e informáticos, comprendidos en la clase 35.”<sup>2</sup>-----

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro “WORLD TECH” 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.-----

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

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

<sup>1</sup><https://translate.google.com/>

<sup>2</sup>[https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/?basic\\_numbers=show&class\\_number=35&explanatory\\_notes=show&lang=es&menulang=es&mode=flat&notion=&pagination=no&version=20200101](https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/?basic_numbers=show&class_number=35&explanatory_notes=show&lang=es&menulang=es&mode=flat&notion=&pagination=no&version=20200101)

Resolución N° 0136

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1060 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "WORLD TECH", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 28843/2021, A NOMBRE DE ELGA MARISOL MARTINEZ BERNAL.-----

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la viabilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado -35-. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas con el vocablo TECH las marcas: PHONE TECH, Registro N° 531895 a nombre de Didier Xavier Blanco Meza; HI- TECH, Registro N° 421383 a nombre de Ali Mahmoud Karaki; DI TECH, Registro N° 392297 a nombre de Diego Fabian Velazquez Machuca.-----

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Gabriel Martínez Medrano, en su obra DERECHO DE MARCAS cita jurisprudencia argentina aplicable a nuestro caso "*La circunstancia de que varios registros marcarios incluyan la misma partícula en común, determina que ella caracteriza el referido elemento como débil, por lo cual quienes lo contienen tienen que tolerar la coexistencia con otros que también lo incorporen, correspondiendo realizar el cotejo con criterio benévolo, pues de lo contrario se estaría otorgando excesivo privilegio sobre un elemento insusceptible de monopolio CN Fed. Civ. y Com., Sala II, 18/06/91, Bizin, Mario.*"<sup>3</sup>-----

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.--



**WORLD TECH**

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 General 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 De La Propiedad Industrial (Interina):**  
**RESUELVE:**

- Art. 1º**      **REVOCAR** la Resolución N° 1060 de fecha 20 de junio de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º**      **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "WORLD TECH", clase 35, Expediente. N° 28843/2021, solicitada a nombre de **ELGA MARISOL MARTINEZ BERNAL**.-----
- Art. 3º**      **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----

<sup>3</sup> Derecho de marcas: procedimiento administrativo de registro de marcas ; requisitos de fondo para el examen de marcas ; armonización del derecho de marcas en el MERCOSUR. Martínez Medrano, Gabriel A. y Gabriela M. Soucasse. Ediciones La Rocca, 2000. 367 páginas.

Resolución N° 0137

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 104836 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CASHCONVERTERS", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 35969/2022 SOLICITADA POR HUMBERTO ALMADA.-----

Asunción,

VISTA: La solicitud de registro de marca "CASHCONVERTERS", Acta N° 35969/2022, clase 36, solicitada por HUMBERTO ALMADA y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 10 de mayo de 2022 se presenta HUMBERTO ALMADA y solicita el registro de la marca "CASHCONVERTERS", para amparar productos de la clase 36. -----

Que, en fecha 19 de julio de 2023 ha sido emitido el Dictamen N° 104836 por la Dirección de Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca. -----

**CONSIDERANDO:**

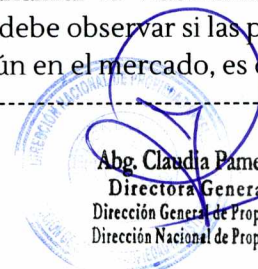
Que, en fecha 25 de julio de 2023 fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca "CASHCONVERTERS", Acta N° 35969/2022, clase 36, solicitada por HUMBERTO ALMADA, con Dictamen de la Dirección de Marcas N° 104836 de fecha 19 de julio de 2023, favorable a la emisión de la respectiva Resolución de Concesión. -----

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

Que, en ese sentido, la solicitud de registro de marca "CASHCONVERTERS", ha sido presentada para cubrir productos de la clase 36 del nomenclador internacional, entre ellos: *"servicios financieros incluyendo servicios de empeños de vehículos, propiedades y bienes tangibles; servicios de créditos a sola firma además de servicios de préstamos de dinero a terceros; servicios de estimación de bienes inmobiliarios; servicios de prestamistas así como servicios de empeños; servicios de préstamos prendarios, remates y préstamos con garantías, casa de cambios."*-----

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

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

Resolución N°

**0137**

**POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 104836 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CASHCONVERTERS”, CLASE 36, EXPEDIENTE N° 35969/2022 SOLICITADA POR HUMBERTO ALMADA.**-----

Que, en ese sentido, la denominación solicitada, a pesar de encontrarse en otro idioma, de una simple apreciación espontánea se puede advertir el significado de la misma; es decir, la total equivalencia de sus términos sin necesidad de mayores conocimientos del idioma inglés<sup>1</sup>.-----

Que, así las cosas, la denominación cuyo registro es solicitado incurre en la causal de irregistrabilidad establecida en el inc. e) del Art. 2 de la Ley de Marcas que prescribe: “*No podrán registrarse como marcas los signos que sirvan en el comercio para calificar o describir características del producto...*”. En ese sentido, la denominación “CASHCONVERTERS”, tenemos que la solicitud es una designación que define al servicio que pretende identificar.-----

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

Que, en conclusión, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección considera que no es viable su registro en esas condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen N° 104836 emitido por la Dirección de Marcas y disponer el rechazo de la solicitud.-----

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

- Art. 1º**      **REVOCAR el Dictamen de Marcas N° 104836 de fecha 19 de julio de 2023 dictada por la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca “CASHCONVERTERS”, clase 36, Acta N° 35969/2022, solicitada a nombre de HUMBERTO ALMADA.**-----
- Art. 2º**      **RECHAZAR la solicitud de registro de la marca “CASHCONVERTERS”, clase 36, Acta N° 35969/2022, solicitada a nombre de HUMBERTO ALMADA.**-----
- Art. 3º**      **ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “CASHCONVERTERS”, clase 36, Acta N° 35969/2022, solicitada a nombre de HUMBERTO ALMADA.**-----
- Art. 4º**      **NOTIFÍQUESE por Cédula.**-----

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



<sup>1</sup> Jorge Otamendi, Derecho de Marcas. Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2012. P. 75.-

Resolución N° **0138**

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 104837 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CASHCONVERTERS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 35974/20222 SOLICITADA POR HUMBERTO ALMADA.-----

Asunción, **26 MAR 2024**

VISTA: La solicitud de registro de marca "CASHCONVERTERS", Acta N° 35974/20222, clase 35, solicitada por HUMBERTO ALMADA y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 10 de mayo de 2022 se presenta HUMBERTO ALMADA y solicita el registro de la marca "CASHCONVERTERS", para amparar productos de la clase 35. -----

Que, en fecha 19 de julio de 2023 ha sido emitido el Dictamen N° 104837 por la Dirección de Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca. -----

**CONSIDERANDO:**

Que, en fecha 25 de julio de 2023 fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca "CASHCONVERTERS", Acta N° 35974/20222, clase 35, solicitada por HUMBERTO ALMADA, con Dictamen de la Dirección de Marcas N° 104837 de fecha 19 de julio de 2023, favorable a la emisión de la respectiva Resolución de Concesión. -----

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

Que, en ese sentido, la solicitud de registro de marca "CASHCONVERTERS", ha sido presentada para cubrir productos de la CLASE 35 del nomenclador internacional, entre ellos: *"servicios de importacion, exportacion, comercializacion, abastecimiento a terceros compra y venta al por mayor y menor de articulos de segunda mano en establecimientos como motos, autos, joyas y joyas exclusivas y todo tipo de piedras preciosas y metales preciosos, lentes, lentes deportivos, , relojes, herramientas de todo tipo, electrodomesticos, computadoras, celulares, prendas de vestir, calzados, carteras, articulos de bazar, articulos informaticos, publicidad, asistencia en gestión de negocios y en particular la realización de las tareas necesarias para el buen desarrollo de ventas por subasta; facilitación de subastas en línea; organización de subastas; organización de subastas por internet; organización de ventas en subasta presencial; pujas en subastas online en nombre de terceros; servicios de comercio en línea en los cuales el vendedor publica productos para su subasta y donde las pujas se realizan de manera electrónica a través de internet; subasta de propiedades; subastas por teléfono y televisión; servicios de subastas."*-----

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. -----

Resolución N° **0138**

**POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 104837 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “CASHCONVERTERS”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 35974/20222 SOLICITADA POR HUMBERTO ALMADA.**-----

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

Que, en ese sentido, la denominación solicitada, a pesar de encontrarse en otro idioma, de una simple apreciación espontánea se puede advertir el significado de la misma; es decir, la total equivalencia de sus términos sin necesidad de mayores conocimientos del idioma inglés<sup>1</sup>. -----

Que, así las cosas, la denominación cuyo registro es solicitado incurre en la causal de irregistrabilidad establecida en el inc. e) del Art. 2 de la Ley de Marcas que prescribe: “*No podrán registrarse como marcas los signos que sirvan en el comercio para calificar o describir características del producto...*”. En ese sentido, la denominación “CASHCONVERTERS”, tenemos que la solicitud es una designación que define al servicio que pretende identificar.-----

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

Que, en conclusión, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección considera que no es viable su registro en esas condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen N° 104837 emitido por la Dirección de Marcas y disponer el rechazo de la solicitud.-----

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

- Art. 1º**      **REVOCAR** el Dictamen de Marcas N° 104837 de fecha 19 de julio de 2023 dictada por la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca “CASHCONVERTERS”, clase 35, Acta N° 35974/20222, solicitada a nombre de HUMBERTO ALMADA.-----
- Art. 2º**      **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca “CASHCONVERTERS”, clase 35, Acta N° 35974/20222, solicitada a nombre de HUMBERTO ALMADA.-----
- Art. 3º**      **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca “CASHCONVERTERS”, clase 35, Acta N° 35974/20222, solicitada a nombre de HUMBERTO ALMADA.-----
- Art. 4º**      **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----

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

<sup>1</sup> Jorge Otamendi, Derecho de Marcas. Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2012. P. 75.-

Resolución N° 0139

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 109814 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ASUNCIÓN PILATES CLUB Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 96109/2022 SOLICITADA POR MARLENE MARÍA PALAZÓN SMITMANS.-----

Asunción, 26 MAR 2024

VISTA: La solicitud de registro de marca "ASUNCIÓN PILATES CLUB Y ETIQUETA", Acta N° 96109/2022, clase 41, solicitada por MARLENE MARÍA PALAZÓN SMITMANS y; -----

#### RESULTA:

Que, en fecha 04 de noviembre de 2022 se presenta MARLENE MARÍA PALAZÓN SMITMANS y solicita el registro de la marca "ASUNCIÓN PILATES CLUB Y ETIQUETA", para amparar servicios de la clase 41.-----

Que, en fecha 02 de diciembre de 2023 ha sido emitido el Dictamen N° 109814 por la Dirección de Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca. -----

#### CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca "ASUNCIÓN PILATES CLUB Y ETIQUETA", Acta N° 96109/2022, clase 41, solicitada por MARLENE MARÍA PALAZÓN SMITMANS, con Dictamen de la Dirección de Marcas N° 109814 de fecha 02 de diciembre de 2023, favorable a la emisión de la respectiva Resolución de Concesión.-----

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

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

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

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

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

Resolución N° 0139

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 109814 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ASUNCIÓN PILATES CLUB Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 96109/2022 SOLICITADA POR MARLENE MARÍA PALAZÓN SMITMANS.-----

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

Que, esto es así puesto que, la solicitud de registro de la marca "ASUNCIÓN PILATES CLUB Y ETIQUETA" se presenta para amparar servicios de la clase 41 tales como: "*Servicios de instrucción de pilates; enseñanza y cursos de pilates; entrenamiento y práctica de pilates; servicios de academias; clases de mantenimiento físico; clubes deportivos [entrenamiento y mantenimiento físico]; educación; enseñanza; instrucción; servicios educativos; servicios de educación física; formación práctica [demostración]; servicios de preparador físico persona*".-----

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

Que, en consideración a lo expuesto, no se logra visualizar cuál sería la distintividad que ostentaría como marca la denominación "ASUNCION PILATES CLUB Y ETIQUETA", de la forma en que ha sido presentada, sin contar con ningún otro elemento, carece de la cualidad intrínseca con que debe contar un signo para ser susceptible de convertirse en marca e ingresar al patrimonio del titular. En otras palabras, la denominación "ASUNCION PILATES CLUB" debería contener otros elementos diferenciadores, pues con la simple conjunción de las tres palabras comunes- "ASUNCION PILATES CLUB"- para servicios relacionados precisamente a *Servicios de instrucción de pilates; enseñanza y cursos de pilates; entrenamiento y práctica de pilates; servicios de academias; clases de mantenimiento físico; clubes deportivos [entrenamiento y mantenimiento físico]; educación; enseñanza; instrucción; servicios educativos; servicios de educación física; formación práctica [demostración]; servicios de preparador físico persona*, no se podría considerarla un signo capaz de distinguir a sus servicios de los demás existentes en el mercado, abocados al mismo rubro.-----

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

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

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

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

Resolución N° 0139

**POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 109814 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ASUNCIÓN PILATES CLUB Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 96109/2022 SOLICITADA POR MARLENE MARÍA PALAZÓN SMITMANS.**-----

Que, así las cosas, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección considera que no es viable su registro en esas condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen N° 109814 emitido por la Dirección de Marcas y disponer el rechazo de la solicitud.-----

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

- Art. 1º** REVOCAR el Dictamen de Marcas N° 109814 de fecha 02 de diciembre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca "ASUNCIÓN PILATES CLUB Y ETIQUETA", clase 41, Acta N° 96109/2022, solicitada a nombre de POR MONSERRAT DE LOS ANGELES ROA ORTEGA.-----
- Art. 2º** RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "ASUNCIÓN PILATES CLUB Y ETIQUETA", CLASE 41, Acta N° 96109/2022, solicitada a nombre de MARLENE MARÍA PALAZÓN SMITMANS-----
- Art. 3º** ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "ASUNCIÓN PILATES CLUB Y ETIQUETA", clase 41, Acta N° 96109/2022, solicitada a nombre de MARLENE MARÍA PALAZÓN SMITMANS-----
- Art. 4º** NOTIFÍQUESE por Cédula.-----

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



Resolución N° **0140**

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 110461 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SE FITNESS Y ETIQUETA”, CLASE 41, EXPEDIENTE N° 108702/2022 SOLICITADA POR HERNAN MOISES OCTAVIO SOSA ZAPATTINI.-----

Asunción, **26 MAR 2024**

VISTA: La solicitud de registro de marca “SE FITNESS Y ETIQUETA”, Acta N° 108702/2022, clase 41, solicitada por HERNAN MOISES OCTAVIO SOSA ZAPATTINI. y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 15 de diciembre de 2022 se presenta HERNAN MOISES OCTAVIO SOSA ZAPATTINI. y solicita el registro de la marca “SE FITNESS Y ETIQUETA”, para amparar servicios de la clase 41. -----

Que, en fecha 14 de diciembre de 2023 ha sido emitido el Dictamen N° 110461 por la Dirección de Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca. -----

**CONSIDERANDO:**

Que, en fecha 14 de diciembre de 2023 fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca “SE FITNESS Y ETIQUETA”, Acta N° 108702/2022, clase 41, solicitada por HERNAN MOISES OCTAVIO SOSA ZAPATTINI., con Dictamen de la Dirección de Marcas N° 110461 de fecha 14 de diciembre de 2023, favorable a la emisión de la respectiva Resolución de Concesión.-----

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

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

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

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

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

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

Resolución N° 0140

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 110461 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SE FITNESS Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 108702/2022 SOLICITADA POR HERNAN MOISES OCTAVIO SOSA ZAPATTINI.-----

Que, esto es así puesto que, la solicitud de registro de la marca "SE FITNESS Y ETIQUETA" se presenta para amparar servicios de la clase 41 tales como: "*Servicios de educación física, gimnasio, entretenimiento y mantenimiento físico, actividades deportiva, coaching [formación], servicios de preparador físico personal [mantenimiento físico], organización de competiciones deportivas, organización y dirección de congresos, simposios, coloquios, conferencias, producción de programas de radio y televisión, programas de entretenimiento por radio, programas de entretenimiento por televisión*".-----

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

Que, en consideración a lo expuesto, no se logra visualizar cuál sería la distintividad que ostentaría como marca la denominación "SE FITNESS Y ETIQUETA", de la forma en que ha sido presentada, sin contar con ningún otro elemento, carece de la cualidad intrínseca con que debe contar un signo para ser susceptible de convertirse en marca e ingresar al patrimonio del titular. En otras palabras, la denominación "SE FITNESS" debería contener otros elementos diferenciadores, pues con la simple conjunción de las dos palabras comunes- "SE FITNESS"- para servicios relacionados precisamente a *Servicios de educación física, gimnasio, entretenimiento y mantenimiento físico, actividades deportiva, coaching [formación], servicios de preparador físico personal [mantenimiento físico], organización de competiciones deportivas, organización y dirección de congresos, simposios, coloquios, conferencias, producción de programas de radio y televisión, programas de entretenimiento por radio, programas de entretenimiento por televisión*, no se podría considerarla un signo capaz de distinguir a sus servicios de los demás existentes en el mercado, abocados al mismo rubro.-----

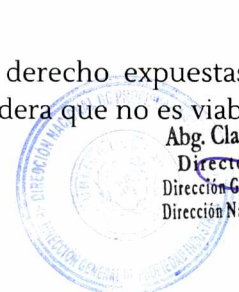
Que, al ser las palabras de uso común no se puede pedir la exclusividad de la misma, "tal como la ley lo expresa" son irregistrables; y esto resulta que en caso de otorgar registro de una marca de este tipo significa quitar del dominio público una palabra que se usa para describir características o modalidades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

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

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

Que, así las cosas, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección considera que no es viable su registro.

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



Resolución N° **0140**

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 110461 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SE FITNESS Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 108702/2022 SOLICITADA POR HERNAN MOISES OCTAVIO SOSA ZAPATTINI.-----

en esas condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen N° 110461 emitido por la Dirección de Marcas y disponer el rechazo de la solicitud.-----

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

- Art. 1º **REVOCAR** el Dictamen de Marcas N° 110461 de fecha 14 de diciembre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca "SE FITNESS Y ETIQUETA", clase 41, Acta N° 108702/2022, solicitada a nombre de **POR HERNAN MOISES OCTAVIO SOSA ZAPATTINI**.-----
- Art. 2º **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "SE FITNESS Y ETIQUETA", CLASE 41, Acta N° 108702/2022, solicitada a nombre de HERNAN MOISES OCTAVIO SOSA ZAPATTINI.-----
- Art. 3º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca "SE FITNESS Y ETIQUETA", clase 41, Acta N° 108702/2022, solicitada a nombre de HERNAN MOISES OCTAVIO SOSA ZAPATTINI.-----
- Art. 4º **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----

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



Resolución N° **0141**

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 109789 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "es ARQUITECTURA Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 23149/2022 SOLICITADA POR MONSERRAT DE LOS ANGELES ROA ORTEGA.-----

Asunción, **26 MAR 2024**

**VISTA:** La solicitud de registro de marca "es ARQUITECTURA Y ETIQUETA", Acta N° 23149/2022, clase 42, solicitada por MONSERRAT DE LOS ANGELES ROA ORTEGA y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 29 de marzo de 2022 se presenta MONSERRAT DE LOS ANGELES ROA ORTEGA y solicita el registro de la marca "es ARQUITECTURA Y ETIQUETA", para amparar productos de la clase 42. ---

Que, en fecha 02 de diciembre de 2023 ha sido emitido el Dictamen N° 109789 por la Dirección de Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca. -----

**CONSIDERANDO:**

Que, en fecha 02 de diciembre de 2023 fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca "es ARQUITECTURA Y ETIQUETA", Acta N° 23149/2022, clase 42, solicitada por MONSERRAT DE LOS ANGELES ROA ORTEGA, con Dictamen de la Dirección de Marcas N° 109789 de fecha 02 de diciembre de 2023, favorable a la emisión de la respectiva Resolución de Concesión.-----

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

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

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

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

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

Resolución N° 0141

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 109789 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “es ARQUITECTURA Y ETIQUETA”, CLASE 42, EXPEDIENTE N° 23149/2022 SOLICITADA POR MONSERRAT DE LOS ANGELES ROA ORTEGA.-----

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

Que, esto es así puesto que, la solicitud de registro de la marca “es ARQUITECTURA Y ETIQUETA” se presenta para amparar servicios de la clase 42 tales como: “*consultoría sobre arquitectura; servicios de arquitectura; investigación en el ámbito de la construcción inmobiliaria; elaboración de planos para la construcción*”.-----

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

Que, en consideración a lo expuesto, no se logra visualizar cuál sería la distintividad que ostentaría como marca la denominación “es ARQUITECTURA Y ETIQUETA”, de la forma en que ha sido presentada, sin contar con ningún otro elemento, carece de la cualidad intrínseca con que debe contar un signo para ser susceptible de convertirse en marca e ingresar al patrimonio del titular. En otras palabras, la denominación “es ARQUITECTURA” debería contener otros elementos diferenciadores, pues con la simple conjunción de las dos palabras comunes- “es ARQUITECTURA”- para servicios relacionados precisamente a *consultoría sobre arquitectura; servicios de arquitectura; investigación en el ámbito de la construcción inmobiliaria; elaboración de planos para la construcción*, no se podría considerarla un signo capaz de distinguir a sus servicios de los demás existentes en el mercado, abocados al mismo rubro.-----

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

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

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

Que, así las cosas, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección considera que no es viable su registro en esas condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen Número 107016 emitido por la Dirección de Marcas y disponer el rechazo de la solicitud.-----

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

Resolución N° **0141**

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 109789 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "es ARQUITECTURA Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 23149/2022 SOLICITADA POR MONSERRAT DE LOS ANGELES ROA ORTEGA.-----

POR TANTO,  
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

- Art. 1º REVOCAR el Dictamen de Marcas N° 109789 de fecha 02 de diciembre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca "es ARQUITECTURA Y ETIQUETA", clase 42, Acta N° 23149/2022, solicitada a nombre de POR MONSERRAT DE LOS ANGELES ROA ORTEGA.-----
- Art. 2º RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "es ARQUITECTURA Y ETIQUETA", clase 42, Acta N° 23149/2022, solicitada a nombre de MONSERRAT DE LOS ANGELES ROA ORTEGA.-----
- Art. 3º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "es ARQUITECTURA Y ETIQUETA", clase 42, Acta N° 23149/2022, solicitada a nombre de MONSERRAT DE LOS ANGELES ROA ORTEGA.-----
- Art. 4º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----

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

Resolución N° **0142**

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 109801 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "QUADRA Y ETIQUETA", CLASE 06, EXPEDIENTE N° 71898/2022 SOLICITADA POR GIUSEPPE ORLANDO.-----

Asunción, **26 MAR 2024**

VISTA: La solicitud de registro de marca "QUADRA Y ETIQUETA", Acta N° 71898/2022, clase 06, solicitada por GIUSEPPE ORLANDO., y; -----

#### RESULTA:

Que, en fecha 05 de septiembre de 2022 se presenta GIUSEPPE ORLANDO y solicita el registro de la marca "QUADRA Y ETIQUETA", para amparar servicios de la clase 06. -----

Que, en fecha 02 de diciembre de 2023 ha sido emitido el Dictamen N° 109801 por la Dirección de Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca. -----

#### CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca "QUADRA Y ETIQUETA", Acta N° 71898/2022, clase 06, solicitada por GIUSEPPE ORLANDO, con Dictamen de la Dirección de Marcas N° 109801 de fecha 02 de diciembre de 2023, favorable a la emisión de la respectiva Resolución de Concesión. -----

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

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

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

Que, realizando el cotejo entre QUADRA Y ETIQUETA (solicitante) y QUADRA CONSTRUCTORA (marca antecedente) a nivel ortográfico, fonético y conceptual se advierte que presentan claras semejanzas. Encontramos que en el cotejo fonético no son muy distinguibles, pues la parte preponderante y objeto de análisis es el conjunto de cada marca en cuestión, y se observa que la impresión que dejan los vocablos provocan una notable similitud. El hecho de agregar un logotipo a la denominación no la aleja de la

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

Resolución N° 0142

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 109801 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "QUADRA Y ETIQUETA", CLASE 06, EXPEDIENTE N° 71898/2022 SOLICITADA POR GIUSEPPE ORLANDO.-----

confusión, pues no aporta novedad ni originalidad. Así las cosas, de la similitud ortográfica deriva la identidad fonética y también conceptual pues ambas evocan y representan la misma idea. -----

QUADRA Y ETIQUETA (marca solicitada)  
QUADRA CONSTRUCTORA (marca antecedente)

Que, además de las extremas semejanzas detectadas en el aspecto denominativo de las marcas en pugna, la clase de la marca QUADRA y ETIQUETA, clase 06 (*"Metales comunes y sus aleaciones, minerales metalíferos; materiales de construcción y edificación metálicos; construcciones transportables metálicas; cables e hilos metálicos no eléctricos; pequeños artículos de ferretería metálicos; recipientes metálicos de almacenamiento y transporte; cajas de caudales"*) crea un riesgo de confusión o asociación con la marca antecedente, QUADRA CONSTRUCTORA, registrada en la clase 37 (*Servicios de construcción*) por encontrarse relacionada por lo cual el conflicto es implícito. Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaría la confusión indirecta en la mente del consumidor al pretender la solicitante registrar la marca "QUADRA Y ETIQUETA" en la clase 06. En tal sentido, el comprador podría caer en confusión indirecta pues, las marcas analizadas no solo presentan similitud ortográfica y fonética.-----

Que, con esta comparación queda demostrada la identidad y que los productos cubiertos se encuentran muy vinculados, teniendo en cuenta que la registrada abarca servicios que comparten las marcas analizadas. En ese sentido, esta instancia considera que debe ser mantenido un criterio estricto y riguroso a la hora de otorgar registros para servicios de la clase 06, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor. -----

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaría la confusión en la mente del consumidor al pretender la solicitante registrar la marca "QUADRA Y ETIQUETA" en la misma clase 06. En tal sentido, el comprador podría caer en confusión pues, las marcas analizadas presentan extrema similitud ortográfica y fonética, sumando claramente la falta de un elemento gráfico que evite esta confusión.-----

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

Que, en virtud a las disposiciones legales citadas, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de marca QUADRA Y ETIQUETA, en la forma en que ha sido presentada, es susceptible de causar riesgo de confusión o de asociación con la marca registrada con anterioridad QUADRA CONSTRUCTORA para la clase 37, Registro N° 545368 a nombre de Cf Constructora S.a.-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección considera que no es viable su registro en esas condiciones

Abg. Claudia Pamela C. Catalán  
Directora General Insarina  
Dirección General de Propiedad Intelectual  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0142**

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 109801 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "QUADRA Y ETIQUETA", CLASE 06, EXPEDIENTE N° 71898/2022 SOLICITADA POR GIUSEPPE ORLANDO.-----

por lo que corresponde revocar el Dictamen N° 109801 emitido por la Dirección de Marcas y disponer el rechazo de la solicitud.-----

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

- Art. 1º**      **REVOCAR** el Dictamen de Marcas N° 109801 de fecha 02 de diciembre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca "QUADRA Y ETIQUETA", clase 06, Acta N° 71898/2022, solicitada a nombre de GIUSEPPE ORLANDO.-----
- Art. 2º**      **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "QUADRA Y ETIQUETA", clase 06, Acta N° 71898/2022, solicitada a nombre de GIUSEPPE ORLANDO.-----
- Art. 3º**      **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca "QUADRA Y ETIQUETA", clase 06, Acta N° 71898/2022, solicitada a nombre de GIUSEPPE ORLANDO.-----
- Art. 4º**      **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----

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



Resolución N° **0143**

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 110000 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHOCOFLOWERS CHOCOLATERIA & FLORERÍA (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 83874/2022 SOLICITADA POR VILMA PALOMA VACCARO FERREIRA.-----

Asunción, **26 MAR 2024**

VISTA: La solicitud de registro de marca "CHOCOFLOWERS CHOCOLATERIA & FLORERÍA (SLOGAN) Y ETIQUETA", Acta N° 83874/2022, clase 35, solicitada por VILMA PALOMA VACCARO FERREIRA y;-----

#### RESULTA:

Que, en fecha 23 de septiembre de 2022 se presenta VILMA PALOMA VACCARO FERREIRA y solicita el registro de la marca "CHOCOFLOWERS CHOCOLATERIA & FLORERÍA (SLOGAN) Y ETIQUETA", para amparar servicios de la clase 35.-----

Que, en fecha 02 de diciembre de 2023 ha sido emitido el Dictamen N° 110000 por la Dirección de Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca.-----

#### CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca "CHOCOFLOWERS CHOCOLATERIA & FLORERÍA (SLOGAN) Y ETIQUETA", Acta N° 83874/2022, clase 35, solicitada por VILMA PALOMA VACCARO FERREIRA, con Dictamen de la Dirección de Marcas N° 110000 de fecha 02 de diciembre de 2023, favorable a la emisión de la respectiva Resolución de Concesión.-----

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

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

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

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

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

Resolución N° 0143

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 110000 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHOCOFLOWERS CHOCOLATERIA & FLORERÍA (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 83874/2022 SOLICITADA POR VILMA PALOMA VACCARO FERREIRA.-----

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

Que, esto es así puesto que, la solicitud de registro de la marca "CHOCOFLOWERS CHOCOLATERIA & FLORERÍA (SLOGAN) Y ETIQUETA" se presenta para amparar servicios de la clase 35 tales como: "*Servicios de importación, exportación, comercialización, venta y publicidad de chocolates, alimentos a base de chocolates, productos de confitería para consumo humano.*"-----

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

Que, en consideración a lo expuesto, no se logra visualizar cuál sería la distintividad que ostentaría como marca la denominación "CHOCOFLOWERS CHOCOLATERIA & FLORERÍA (SLOGAN) Y ETIQUETA", de la forma en que ha sido presentada, sin contar con ningún otro elemento, carece de la cualidad intrínseca con que debe contar un signo para ser susceptible de convertirse en marca e ingresar al patrimonio del titular. En otras palabras, la denominación "CHOCOFLOWERS CHOCOLATERIA & FLORERÍA (SLOGAN)" debería contener otros elementos diferenciadores, pues con la simple conjunción de las tres palabras comunes- "CHOCOFLOWERS CHOCOLATERIA & FLORERÍA (SLOGAN)"- para servicios relacionados precisamente a *Servicios de importación, exportación, comercialización, venta y publicidad de chocolates, alimentos a base de chocolates, productos de confitería para consumo humano*, no se podría considerarla un signo capaz de distinguir a sus servicios de los demás existentes en el mercado, abocados al mismo rubro.-----

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

Que, esta Dirección considera que la denominación "CHOCOFLOWERS CHOCOLATERIA & FLORERÍA (SLOGAN) Y ETIQUETA" no ofrece ningún elemento distintivo para los servicios ofrecidos, careciendo de las características básicas necesarias para convertirse en marca.-----

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección considera que no es viable su registro en esas condiciones

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

Resolución N° **0143**

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 110000 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHOCOFLOWERS CHOCOLATERIA & FLORERÍA (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 83874/2022 SOLICITADA POR VILMA PALOMA VACCARO FERREIRA.-----

por lo que corresponde revocar el Dictamen N° 110000 emitido por la Dirección de Marcas y disponer el rechazo de la solicitud.-----

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

- Art. 1º REVOCAR el Dictamen de Marcas N° 110000 de fecha 02 de diciembre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca "CHOCOFLOWERS CHOCOLATERIA & FLORERÍA (SLOGAN) Y ETIQUETA", clase 35, Acta N° 83874/2022, solicitada a nombre de VILMA PALOMA VACCARO FERREIRA.-----
- Art. 2º RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "CHOCOFLOWERS CHOCOLATERIA & FLORERÍA (SLOGAN) Y ETIQUETA", clase 35, Acta N° 83874/2022, solicitada a nombre de VILMA PALOMA VACCARO FERREIRA-----
- Art. 3º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "CHOCOFLOWERS CHOCOLATERIA & FLORERÍA (SLOGAN) Y ETIQUETA", clase 35, Acta N° 83874/2022
- Art. 4º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----



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

Resolución N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N°942 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TERMINALES INTELIGENTES 24 HORAS Y ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N°41748/20, SOLICITADA POR E GLOBAL S.A. -----

Asunción, 26 MAR 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de E GLOBAL S.A. en contra de la Resolución N° 942 de fecha 07 de julio de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

#### RESULTA:

Que, en fecha 28 de julio del 2021 se presenta el representante convencional de E GLOBAL S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N°942 de fecha 07 de julio de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 19 de agosto de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 07 de enero de 2022, el representante convencional de E GLOBAL S.A. expresó agravios; esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 09 de febrero de 2022. -----

#### CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) la denominación de la marca de mi mandante, está compuesta por un conjunto de palabras que forman un todo distintivo, que, si bien al ser analizadas de forma individual son de uso común, al tratarse de un conjunto constituye una marca de fantasía .../... mi mandante cuenta con un elemento figurativo altamente novedoso, el cual está ligado a la percepción de los consumidores y que precisamente ayuda a resaltar su aspecto distintivo como marca .../... este signo llegó a adquirir distintividad a través de un uso prolongado y consistente en el mercado, de manera que el público que habitualmente consume o usa el producto, identifica la marca con un determinado origen empresarial".*-----

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

Que, en primer lugar a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "TERMINALES INTELIGENTES 24 HORAS Y ETIQUETA" resulta genérica para el producto que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual del producto que solicita. En ese sentido, la solicitud de registro de marca "TERMINALES INTELIGENTES 24 HORAS Y ETIQUETA" pretende obtener cobertura para productos de la clase 9, que textualmente describe: *"Cajeros automáticos, taser, cajeros para gestionar pagos, depositar dinero y realizar cualquier otro tipo de transacción financiera"* Recordemos que la denominación solicitada es "TERMINALES INTELIGENTES 24 HORAS Y ETIQUETA", y

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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N°942 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TERMINALES INTELIGENTES 24 HORAS Y ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N°41748/20, SOLICITADA POR E GLOBAL S.A. -----

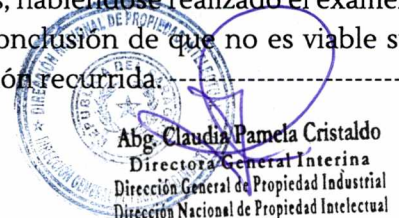
en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas. De ello se colige que, la solicitud de autos sí define al producto que pretende identificar, por tanto, puede ser considerada incurso en una de las prohibiciones previstas en la normativa aplicable, específicamente el inc. e) del Art. 2.-

Que, desde el punto de vista gráfico, la solicitud de autos es una solicitud mixta, viene acompañada de una etiqueta que no aporta novedad ni originalidad, que haga que el caso se excluya de la prohibición mencionada en el párrafo anterior, pues, dentro de la misma, contiene la denominación **TERMINALES INTELIGENTES 24 HORAS**. La denominación **TERMINALES** escrita en letra imprenta minúscula de color azul, la denominación **INTELIGENTES** escrita en letra imprenta mayúscula de color negro y la denominación **24 HORAS** escrita en letra imprenta minúscula de color azul, al costado izquierdo de la denominación se observa el diseño de un círculo en color blanco con diversos trazos en color azul y anaranjado y como ya se mencionó en el precedente párrafo, dicha expresión hace referencia a terminales inteligentes para productos relacionados con cajeros automáticos, tauser, cajeros para gestionar pagos, depositar dinero y realizar cualquier otro tipo de transacción financiera. -----

Que, en base al análisis de los párrafos precedentes, en conjunto con la denominación solicitada, vemos que, desde el punto de vista de su conjunto, trae aparejado un motivo de rechazo, pues al solicitar **TERMINALES INTELIGENTES 24 HORAS Y ETIQUETA** como denominación, sólo describen el sentido o significado conceptual del producto a ser comercializado. La denominación solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva del referido producto y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que hace alusión directa. -----

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección arriba a la conclusión de que no es viable su registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. -----

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

<sup>1</sup> "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 – Pag. 76.

Resolución N°

**0144**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N°942 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TERMINALES INTELIGENTES 24 HORAS Y ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N°41748/20, SOLICITADA POR E GLOBAL S.A. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 942 de fecha 07 de julio de 2021 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "TERMINALES INTELIGENTES 24 HORAS Y ETIQUETA", clase 9, Expediente. N°41748/20, solicitada a nombre de E GLOBAL S.A. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----

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

Resolución N° **0145**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N°642 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PAÑOPLUS", CLASE 21, EXPEDIENTE N°2151938, SOLICITADA POR URUPY S.A. -----

Asunción, 26 MAR 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de URUPY S.A. en contra de la Resolución N° 642 de fecha 19 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 17 de mayo de 2023 se presenta el representante convencional de URUPY S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N°642 de fecha 19 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 19 de mayo de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 05 de junio de 2023, el representante convencional de URUPY S.A. expresó agravios; esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de junio de 2023. -----

CONSIDERANDO:

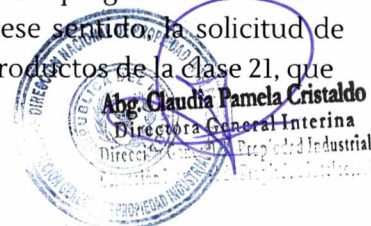
Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Jefatura considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 inc. e) ... los que consistan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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) la marca solicitada "PAÑOPLUS", FUE FACTIBLE DE REGISTRO EN LA DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELLECTUAL DE URUGUAY POR REUNIR LOS REQUISITOS DE ESPECIALIDAD, NOVEDOSIDAD, DISTINGUIBILIDAD Y ESPECIALIDAD PARA SER CONSTITUIDA COMO MARCA .../... la misma es totalmente lícita ya que no transgrede ninguna de las disposiciones de la ley marcaria, encontrándose amparada por el Art. 1º de la citada ley que establece: "Son marcas todos los signos que sirvan para distinguir productos o servicios. las marcas podrán consistir en una o mas palabras... vocablos de fantasía..."*-----

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

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

Que, en primer lugar a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "PAÑOPLUS Y ETIQUETA" resulta genérica para el producto que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual del producto que solicita. En ese sentido, la solicitud de registro de marca "PAÑOPLUS Y ETIQUETA" pretende obtener cobertura para productos de la clase 21, que



POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N°642 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “PAÑOPLUS”, CLASE 21, EXPEDIENTE N°2151938, SOLICITADA POR URUPY S.A. -----

textualmente describe: *“Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; utensilios de cocina y vajilla, excepto tenedores, cuchillos y cucharas; peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar cepillos; **“material de limpieza”**; vidrio en bruto o semielaborado, excepto vidrio de construcción; artículos de cristalería, porcelana y loza”* Recordemos que la denominación solicitada es **“PAÑOPLUS Y ETIQUETA”**, y en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas. De ello se colige que, la solicitud de autos sí define al producto que pretende identificar, por tanto, puede ser considerada incurso en una de las prohibiciones previstas en la normativa aplicable, específicamente el inc. e) del Art. 2.-

Que, desde el punto de vista gráfico, la solicitud de autos es una solicitud mixta, viene acompañada de una etiqueta que no aporta novedad ni originalidad, que haga que el caso se excluya de la prohibición mencionada en el párrafo anterior, pues, dentro de la misma, contiene la denominación **PAÑOPLUS** escrita en letras mayúsculas de color blanco dentro de un fondo rectangular y con forma ondulada en los costados de color azul y celeste.-----

Que, en base al análisis de los párrafos precedentes, en conjunto con la denominación solicitada, vemos que, desde el punto de vista de su conjunto, trae aparejado un motivo de rechazo, pues al solicitar **PAÑOPLUS Y ETIQUETA** como denominación, sólo describen el sentido o significado conceptual del producto a ser comercializado. La denominación solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva del referido producto y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que **“PAÑO”** hace alusión directa a un trapo que puede usarse para eliminar la suciedad de una superficie o para secar algo utilizándose como material de limpieza. Por otro lado tenemos a la desinencia **“PLUS”** utilizado como suplemento, material o no, que se añade a lo que corresponde o se considera habitual.-----

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.”*<sup>1</sup>. Respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: *“las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto.”* -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección arriba a la conclusión de que no es viable su registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida.-----

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

<sup>1</sup> “DERECHO DE MARCAS” – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 – Pag. 76.

Resolución N°

**0145**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N°642 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PAÑOPLUS", CLASE 21, EXPEDIENTE N°2151938, SOLICITADA POR URUPY S.A. -----

PORTANTO,  
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL  
RESUELVE:

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N°642 de fecha 19 de abril de 2022 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "PAÑOPLUS Y ETIQUETA", clase 21, Expediente. N°2151938, solicitada a nombre de URUPY S.A. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



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