Resolución D.A.M.L n. ° 000483

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZIAD CHAHINE EL KASSIS CONTRA BEATS ELECTRONICS, LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BEATS FIT PRO, CLASE 09.----------

Asunción, 03 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ZIAD CHAHINE EL KASSIS contra BEATS ELECTRONICS, LLC sobre oposición al registro de la marca BEATS FIT PRO, clase 09, y. -----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca BEATS FIT PRO, solicitada para la clase 09, en base a la marca FIT BOX, en la clase 09, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000483

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZIAD CHAHINE EL KASSIS CONTRA BEATS ELECTRONICS, LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BEATS FIT PRO, CLASE 09.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada BEATS FIT PRO y la marca oponente FIT BOX gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. ----------

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.----------

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo

Resolución D.A.M.L n. ° 000483

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZIAD CHAHINE EL KASSIS CONTRA BEATS ELECTRONICS, LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BEATS FIT PRO, CLASE 09.----------

2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 84/2024 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por ZIAD CHAHINE EL KASSIS contra BEATS ELECTRONICS, LLC sobre oposición al registro de la marca BEATS FIT PRO, CLASE 09, Expediente n° 21111168 solicitada por BEATS ELECTRONICS, LLC.----------

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL - Dirección Gral. de Propiedad Industrial - Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000483

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ZIAD CHAHINE EL KASSIS CONTRA BEATS ELECTRONICS, LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BEATS FIT PRO, CLASE 09.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca BEATS FIT PRO, CLASE 09, Expediente n° 21111168 solicitada por BEATS ELECTRONICS, LLC.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000484

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR KORIN EMPRENDIMIENTOS E PARTICIPACOES LTDA. Y SCAVONE HNOS. S.A. CONTRA TERRA INSUMOS AGRÍCOLAS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA HIBANA Y ETIQUETA, CLASE 01.----------

Asunción, 03 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: KORIN EMPRENDIMIENTOS E PARTICIPACOES LTDA. Y SCAVONE HNOS. S.A. contra TERRA INSUMOS AGRÍCOLAS SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposición al registro de marca "HIBANA Y ETIQUETA" clase 01, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "HIBANA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 01, en base al registro de las marcas HIBANA e IVANA en las clases 01 y 05 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000484

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR KORIN EMPRENDIMIENTOS E PARTICIPACOES LTDA. Y SCAVONE HNOS. S.A. CONTRA TERRA INSUMOS AGRÍCOLAS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA HIBANA Y ETIQUETA, CLASE 01.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "HIBANA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas base de las oposiciones HIBANA e IVANA, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, además de la casi perfecta identidad mencionada, las marcas base de las oposiciones HIBANA e IVANA, protegen clases muy relacionados para productos muy similares, y uno de los factores de mayor preponderancia, para rechazar la solicitud en cuestión es la relación de clases entre las marcas enfrentadas, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones. —----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000484

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR KORIN EMPRENDIMIENTOS E PARTICIPACOES LTDA. Y SCAVONE HNOS. S.A. CONTRA TERRA INSUMOS AGRÍCOLAS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA HIBANA Y ETIQUETA, CLASE 01.----------

Que, cabe también mencionar que un sistema de marcas efectivo depende de la capacidad de distinguir claramente entre los productos y servicios por lo que admitir que marcas similares coexistan perjudica la eficacia del sistema de marcas registradas y sería más difícil para los consumidores identificar y elegir productos o servicios específicos, tales hechos nos da la pauta que las marcas en cuestión no podrán coexistir en el mercado sin ocasionar confusión.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 14/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Resolución D.A.M.L n. ° 000484

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR KORIN EMPRENDIMIENTOS E PARTICIPACOES LTDA. Y SCAVONE HNOS. S.A. CONTRA TERRA INSUMOS AGRÍCOLAS SOCIEDAD ANÓNIMA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA HIBANA Y ETIQUETA, CLASE 01.----------

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a las acciones deducidas por KORIN EMPRENDIMIENTOS E PARTICIPACOES LTDA. Y SCAVONE HNOS. S.A. contraTERRA INSUMOS AGRÍCOLAS SOCIEDAD ANÓNIMA sobre oposiciones al registro de marca "HIBANA" clase 01, Expediente n° 2141509 solicitada por TERRA INSUMOS AGRÍCOLAS SOCIEDAD ANÓNIMA----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "HIBANA" clase 01, Expediente n° 2141509 solicitada por TERRA INSUMOS AGRÍCOLAS SOCIEDAD ANÓNIMA.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000485

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE FUTBOL CONTRA IVAR WILLIANS SOSA RODRIGUEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA IVAR MASTER DIGITAL Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

Asunción, 03 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE FÚTBOL contra IVAR WILLIANS SOSA RODRÍGUEZ sobre oposición al registro de marca "IVAR MASTER DIGITAL Y ETIQUETA" clase 41, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "IVAR MASTER DIGITAL Y ETIQUETA", solicitada para la clase 41, en base al registro de la marca extranjera VAR CONMEBOL en clase 41; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. ----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000485

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE FUTBOL CONTRA IVAR WILLIANS SOSA RODRIGUEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA IVAR MASTER DIGITAL Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, la marca IVAR MASTER DIGITAL Y ETIQUETA no ha realizado actos de competencia desleal, y también cabe señalar que las mismas cuentan con diferencias muy significativas en los servicios protegidos, la solicitada en la clase *41 (PRODUCCIÓN DE PÓDCASTS; ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE EVENTOS DE ENTRETENIMIENTO; TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y CONOCIMIENTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMERCIALES [FORMACIÓN]; TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS; SERVICIOS DE TUTORÍA [INSTRUCCIÓN]; COACHING [FORMACIÓN]; SUMINISTRO DE PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS EN LÍNEA NO DESCARGABLES; ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE TALLERES DE FORMACIÓN; ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE SEMINARIOS; FORMACIÓN PRÁCTICA [DEMOSTRACIÓN]; SUMINISTRO DE INFORMACIÓN SOBRE EDUCACIÓN; ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE CONFERENCIAS; ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE CONGRESOS; ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE COLOQUIOS; EDUCACIÓN / SERVICIOS EDUCATIVOS / ENSEÑANZA / INSTRUCCIÓN [ENSEÑANZA]; CURSOS POR CORRESPONDENCIA / ENSEÑANZA POR CORRESPONDENCIA;*) y la oponente *en la clase 41 (Servicios de video grabación, arbitraje deportivo;).* Así podemos hacer énfasis de las diferencias comprendidas en los servicios protegidos por las mismas----------

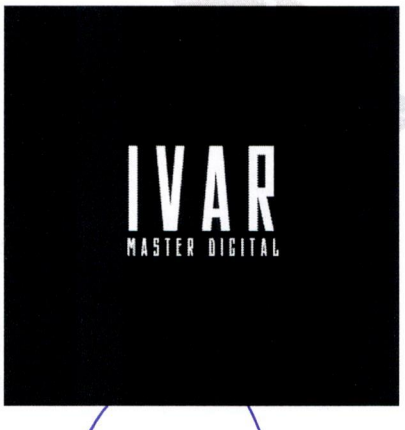
Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas (*VAR),* en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000485

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE FUTBOL CONTRA IVAR WILLIANS SOSA RODRIGUEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA IVAR MASTER DIGITAL Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

Que, analizando las marcas IVAR MASTER DIGITAL Y ETIQUETA (solicitada) vs. VAR CONMEBOL (oponente), en conjunto encontramos que se puede concluir válidamente que las marcas en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores, reuniendo la marca solicitada IVAR MASTER DIGITAL Y ETIQUETA los elementos necesarios para su registro que son novedad y especialidad, por lo que las mismas pueden coexistir pacíficamente, constatándose de esta forma que las marcas no guardan ninguna relación ni confundibilidad. ----------

Que, por último cabe mencionar que la marca solicitada cuenta con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia aún más de la marca oponente . Así podemos hacer énfasis al visualizar las diferencias entre las mismas. ----------



(Solicitada)



(oponente)

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas de

Resolución D.A.M.L n. ° 000485

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE FUTBOL CONTRA IVAR WILLIANS SOSA RODRIGUEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA IVAR MASTER DIGITAL Y ETIQUETA, CLASE 41.----------

registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen N.° 212/24 de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

POR TANTO,
La Directora de la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos
RESUELVE:

Art. 1 **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE FÚTBOL contra IVAR WILLIAMS SOSA RODRÍGUEZ sobre oposición al registro de marca IVAR MASTER DIGITAL Y ETIQUETA , clase 41, Expediente N° 2384044, solicitada por IVAR WILLIAMS SOSA RODRIGUEZ .----------

Art. 2 **DISPONER** la prosecución de la solicitud de registro de la marca IVAR MASTER DIGITAL Y ETIQUETA, clase 41, Exp. Nº 2384944 solicitada por IVAR WILLIAMS SOSA RODRIGUEZ.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000486

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MAXIMILIANO MARTIN PERROTA MADIAS CONTRA BIZPAR S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EL CLUB DE LA PAPA FRITA, CLASE 43.----------

Asunción, 03 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: MAXIMILIANO MARTIN PERROTA MADIAS contra BIZPAR S.R.L sobre oposición al registro de la marca EL CLUB DE LA PAPA FRITA clase 43 y,----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca EL CLUB DE LA PAPA FRITA solicitada para la clase 43, en base a la solicitud posterior de la marca extranjera EL CLUB DE LA PAPA FRITA en la misma clase 43; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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 preautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ---------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000486

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MAXIMILIANO MARTIN PERROTA MADIAS CONTRA BIZPAR S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EL CLUB DE LA PAPA FRITA, CLASE 43.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un estudio exhaustivo de la controversia y las documentaciones presentadas por ambas partes y que consta en autos, se constata que la marca oponente EL CLUB DE LA PAPA FRITA, se trata de la misma denominación solicitada con anterioridad por la firma BIZPAR S.R.L., en la clase 43, y tales hechos hacen que los criterios para su admisibilidad sean más rigurosos.----------

Que, el solicitante menciona el hecho y el derecho que invoca, y podemos señalar lo más importante en cuanto al ordenamiento jurídico ***DERECHO DE PRELACIÓN***, que en el Art. 12 de la ley 1.294/98 de Marcas enuncia: *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. Entendiéndose esto en que, quien solicita primero el registro de una marca tiene mejor derecho que quien lo haya hecho después*, en tal sentido el solicitante tiene el derecho como se puede constar en autos, por ende, no se encuentran fundamentados en la oposición presentada, y no existen impedimentos para denegar la marca solicitada ya que el solicitante tiene derechos de prioridad sobre dicha denominación.----------

Que, así también podemos mencionar referente al caso: **EL PRINCIPIO** *"primero en tiempo, primero en derecho" se aplica para determinar quién obtiene el registro cuando varias personas solicitan el registro de marcas similares. Esto garantiza un proceso justo y ordenado para la concesión de registros de marcas.*----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas de

Resolución D.A.M.L n. ° 000486

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MAXIMILIANO MARTIN PERROTA MADIAS CONTRA BIZPAR S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EL CLUB DE LA PAPA FRITA, CLASE 43.----------

registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 212/24 de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Art. 1 **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por MAXIMILIANO MARTIN PERROTA MADIAS contra BIZPAR S.R.L. sobre oposición al registro de la marca EL CLUB DE LA PAPA FRITA clase 43, Expediente n° 2177571 solicitada por BIZPAR S.R.L.----------

Art. 2 **DISPONER** la prosecución de la solicitud de registro de la marca EL CLUB DE LA PAPA FRITA clase 43, Expediente n° 2177571, solicitada por BIZPAR S.R.L.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000487

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR K-SWISS INC. CONTRA LAJU INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PAMPA SUL Y ETIQUETA, CLASE 25.----------

Asunción, 03 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: K-SWISS INC. contra LAJU INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. sobre oposición al registro de marca "PAMPA SUL Y ETIQUETA" clase 25, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "PAMPA SUL Y ETIQUETA", solicitada para la clase 25, en base al registro de la marca PAMPA clase 25, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000487

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR K-SWISS INC. CONTRA LAJU INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PAMPA SUL Y ETIQUETA, CLASE 25.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "PAMPA SUL" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición PAMPA, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, analizadas las constancias de autos se advierte que entre las marcas PAMPA SUL (solicitada) y PAMPA (registrada) existen posibilidades de confusión entre las mismas, podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente similares, lo que podría causar confusión en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, además de la casi perfecta identidad mencionada, la marca base de la oposicion PAMPA, protege la misma clase 25 (mismos productos) de la marca solicitada, y uno de los factores de mayor preponderancia, para rechazar la solicitud en cuestión es la relación de clases entre las marcas enfrentadas, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000487

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR K-SWISS INC. CONTRA LAJU INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PAMPA SUL Y ETIQUETA, CLASE 25.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, cabe también mencionar que un sistema de marcas efectivo depende de la capacidad de distinguir claramente entre los productos y servicios por lo que admitir que marcas similares coexistan perjudica la eficacia del sistema de marcas registradas y sería más difícil para los consumidores identificar y elegir productos o servicios específicos, tales hechos nos da la pauta que las marcas en cuestión no podrán coexistir en el mercado sin ocasionar confusión.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.° 573/23, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Resolución D.A.M.L n. ° 000487

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR K-SWISS INC. CONTRA LAJU INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PAMPA SUL Y ETIQUETA, CLASE 25.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por **K-SWISS INC.** contra LAJU INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. sobre oposición al registro de marca "PAMPA SUL Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 2142111 solicitada por LAJU INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "PAMPA SUL Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 2142111 solicitada por LAJU INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000488

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EDITORIAL EL PAÍS S.A. CONTRA ALAMO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FIRST CLASS" CLASE 16.----------

Asunción, 03 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: EDITORIAL EL PAÍS S.A. contra ALAMO S.A. sobre oposición al registro de marca "FIRST CLASS" clase 16, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "FIRST CLASS", solicitada para la clase 16, en base al registro de la marca HIGH CLASS Y ETIQUETA, en la clase 16, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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 la

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000488

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EDITORIAL EL PAÍS S.A. CONTRA ALAMO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FIRST CLASS" CLASE 16.----------

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "FIRST CLASS" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "HIGH CLASS", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrándo así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declara procedente a la oposición deducida.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad*

Resolución D.A.M.L n. ° 000488

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR EDITORIAL EL PAÍS S.A. CONTRA ALAMO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FIRST CLASS" CLASE 16.----------

del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 584/23, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por EDITORIAL EL PAIS S.A. contra ALAMO S.A. sobre oposición al registro de marca "FIRST CLASS" clase 16, Expediente n° 2241903 solicitada por ALAMO S.A.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "FIRST CLASS" clase 16, Expediente n° 2241903 solicitada por ALAMO S.A.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000489

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR YETI COOLERS, LLC CONTRA MARÍA GUADALUPE CONCEPCIÓN AYALA ARIETTI, SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "YETI" CLASE 21.----------

Asunción, 03 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: YETI COOLERS, LLC contra MARÍA GUADALUPE CONCEPCIÓN AYALA ARIETTI sobre oposición al registro de marca "YETI" clase 21, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "YETI", solicitada para la clase 21, en base al registro de la marca YETI en la clase 21, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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 la

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000489

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR YETI COOLERS, LLC CONTRA MARÍA GUADALUPE CONCEPCIÓN AYALA ARIETTI, SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "YETI" CLASE 21.----------

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "YETI" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "YETI", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético como así también la clase, notamos que existe identidad de denominaciones como así también de clase.----------

Que, al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada YETI resulta indudablemente similar a la oponente YETI, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el publico consumidor.----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del

Resolución D.A.M.L n. ° 000489

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR YETI COOLERS, LLC CONTRA MARÍA GUADALUPE CONCEPCIÓN AYALA ARIETTI, SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "YETI" CLASE 21.----------

derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declarar procedente a la oposición deducida.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 245 de fecha 27 de junio de 2023, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por YETI COOLERS, LLC contra MARÍA GUADALUPE CONCEPCIÓN AYALA ARIETTI sobre oposición al registro de marca "YETI" clase 21, Expediente n° 2022587 solicitada por MARÍA GUADALUPE CONCEPCIÓN AYALA ARIETTI.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "YETI" clase 21, Expediente n° 2022587 solicitada por MARÍA GUADALUPE CONCEPCIÓN AYALA ARIETTI.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000489

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR YETI COOLERS, LLC CONTRA MARÍA GUADALUPE CONCEPCIÓN AYALA ARIETTI, SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "YETI" CLASE 21.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000490

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR YETI COOLERS, LLC CONTRA MARÍA GUADALUPE CONCEPCIÓN AYALA ARIETTI, SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "YETI" CLASE 35.----------

Asunción, 04 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: YETI COOLERS, LLC contra MARÍA GUADALUPE CONCEPCIÓN AYALA ARIETTI sobre oposición al registro de marca "YETI" clase 35, y;-----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "YETI", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca YETI en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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 la

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000490

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR YETI COOLERS, LLC CONTRA MARÍA GUADALUPE CONCEPCIÓN AYALA ARIETTI, SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "YETI" CLASE 35.----------

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "YETI" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "YETI", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético como así también la clase, notamos que existe identidad de denominaciones como así también de clase.----------

Que, al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada YETI resulta indudablemente similar a la oponente YETI, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el publico consumidor.----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del

Resolución D.A.M.L n. ° 000490

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR YETI COOLERS, LLC CONTRA MARÍA GUADALUPE CONCEPCIÓN AYALA ARIETTI, SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "YETI" CLASE 35.----------

derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declarar procedente a la oposición deducida.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 242 de fecha 27 de junio de 2023, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por YETI COOLERS, LLC contra MARÍA GUADALUPE CONCEPCIÓN AYALA ARIETTI sobre oposición al registro de marca "YETI" clase 35, Expediente n° 2022586 solicitada por MARÍA GUADALUPE CONCEPCIÓN AYALA ARIETTI.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "YETI" clase 35, Expediente n° 2022586 solicitada por MARÍA GUADALUPE CONCEPCIÓN AYALA ARIETTI.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000490

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR YETI COOLERS, LLC CONTRA MARÍA GUADALUPE CONCEPCIÓN AYALA ARIETTI, SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "YETI" CLASE 35.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000491

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCK KGAA CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "REBRIVE" CLASE 05.----

Asunción, 04 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: MERCK KGAA contra EUROFARMA PARAGUAY S.A. sobre oposición al registro de marca "REBRIVE" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "REBRIVE", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca REBIF en clase 05; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. ----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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 la

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000491

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCK KGAA CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "REBRIVE" CLASE 05.----

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, entre las marcas en pugna: REBIF (solicitada) vs. REBRIVE (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos dan la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.----------

Que, haciendo un análisis minucioso de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada REBRIVE y la marca oponente REBIF gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. ----------

Que cabe resaltar que la marca solicitada, como la oponente tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas, pero cada una lo hace mediante diferentes enfoques y productos, adaptados a las necesidades específicas de sus consumidores, lo que nos da la pauta que las mismas podrán coexistir sin ocasionar confusión en el mercado.----------

Que, resulta menester destacar la situación especial de los productos comprendidos en la clase 05. Dicha clase engloba una amplia gama de productos farmacéuticos, productos médicos y veterinarios, entre otros. La flexibilidad para dicha clase otorga la capacidad de considerar y evaluar cuidadosamente cada solicitud de registro dentro de la *CLASE 5*, asegurando que se ajuste de manera apropiada a la evolución del panorama médico y farmacéutico. Este enfoque adaptable garantiza que la clasificación sea coherente con los avances y desarrollos actuales en el ámbito de la salud, fomentando así un sistema de registro más eficaz y alineado con las necesidades dinámicas de la industria.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000491

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MERCK KGAA CONTRA EUROFARMA PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "REBRIVE" CLASE 05.----

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde rechazar el Dictamen n.° 601 de fecha 14 de diciembre de 2022, de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por MERCK KGAA contra EUROFARMA PARAGUAY S.A. sobre oposición al registro de marca "REBRIVE" clase 05, Expediente n° 2022392, solicitada por EUROFARMA PARAGUAY S.A.----------

Artículo 2.- **DISPONER,** la prosecución de la solicitud de registro de la marca "REBRIVE" clase 05, Expediente n° 2022392, solicitada por EUROFARMA PARAGUAY S.A..----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000492

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IP HOLDINGS UNLTD LLC CONTRA MANSER GROUP AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VRAUU Y ETIQUETA" CLASE 25.----------

Asunción, 04 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: IP HOLDINGS UNLTD LLC contra MANSER GROUP AG sobre oposición al registro de marca "VRAUU Y ETIQUETA" clase 25, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "VRAUU Y ETIQUETA", solicitada para la clase 25, en base al registro de la marca RHINO en la clase 25, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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 la

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000492

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IP HOLDINGS UNLTD LLC CONTRA MANSER GROUP AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VRAUU Y ETIQUETA" CLASE 25.----------

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "VRAUU y Etiqueta" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "RHINO", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos visual y conceptual.----------

Que, durante el proceso de evaluación, hemos comparado minuciosamente la marca VRAUU y Etiqueta propuesta con la marca RHINO comparten elementos visuales y conceptuales que lo hacen similares.----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declarar procedente a la oposición deducida.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente*

Resolución D.A.M.L n. ° 000492

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IP HOLDINGS UNLTD LLC CONTRA MANSER GROUP AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VRAUU Y ETIQUETA" CLASE 25.----------

conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde rechazar el Dictamen n.° 451 de fecha 05 de octubre de 2023, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por IP HOLDINGS UNLTD LLC contra MANSER GROUP AG sobre oposición al registro de marca "VRAUU y Etiqueta" clase 25, Expediente n° 2226307 solicitada por MANSER GROUP AG.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "VRAUU y Etiqueta" clase 25, Expediente n° 2226307 solicitada por MANSER GROUP AG.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000493

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FADI CHAHINE EL KASSIS CONTRA ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ENTRAVISION" CLASE 35.----------

Asunción, 04 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: FADI CHAHINE EL KASSIS contra ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORPORATION sobre oposición al registro de marca "ENTRAVISION" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "ENTRAVISION", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca VISIONSAT en clase 09; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. ----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000493

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FADI CHAHINE EL KASSIS CONTRA ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ENTRAVISION" CLASE 35.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, ENTRAVISION (marca solicitada) vs VISIONSAT (marca oponente), si bien tanto la solicitud como la oposición comparten letras en común, sabemos que para realizar el análisis de las mismas debemos realizar el examen en su conjunto, así notamos que entre las mismas gramaticalmente cada una cuenta con la suficiente distintividad, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético.----------

Que, la partícula VISION, es de uso común, en consecuencia nadie puede invocar exclusividad sobre las palabras o silabas de uso común. ----------

Que lo mencionado precedentemente se confirma con la coexistencia de las marcas: MAGNIVISION Registro N° 544.768, THERAVISION Registro N° 536.123, NAGRAVISION Registro N° 534.943, WAVEVISION Registro N° 520.179. Las mismas se encuentran coexistiendo a nombre de distintos titulares. ----------

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna ENTRAVISION (marca solicitada) vs VISIONSAT (marca oponente), es criterio que analizando en conjunto se puede concluir válidamente que las marcas en cuestión no podrán de alguna manera causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores, reuniendo la marca solicitada los elementos necesarios para su registro que son novedad y especialidad, por lo que las marcas pueden coexistir pacíficamente.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000493

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FADI CHAHINE EL KASSIS CONTRA ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ENTRAVISION" CLASE 35.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas ENTRAVISION, solicitada en la clase 35 y la marca oponente VISIONSAT registrada en la clase 09, como se puede notar los productos y servicios no guardan relación entre ellas, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.----------

Que, la marca solicitada es un signo registrable y distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en el articulo 2° de la Ley de marcas N° 1.294/98.------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 134 de fecha 24 de abril de 2024, de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por FADI CHAHINE EL KASSIS contra ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORPORATION sobre oposición al registro de marca "ENTRAVISION, clase 35, Expediente n° 21111129, solicitada por ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORPORATION.----------

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "ENTRAVISION, clase 35, Expediente n° 21111129, solicitada por ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORPORATION.----------

Dirección Nacional de Propiedad Intelectual · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000493

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FADI CHAHINE EL KASSIS CONTRA ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ENTRAVISION" CLASE 35.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000494

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FADI CHAHINE EL KASSIS CONTRA ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ENTRAVISION" CLASE 9.----------

Asunción, 04 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: FADI CHAHINE EL KASSIS contra ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORPORATION sobre oposición al registro de marca "ENTRAVISION" clase 09, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "ENTRAVISION", solicitada para la clase 09, en base al registro de la marca VISIONSAT en clase 09; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. ----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000494

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FADI CHAHINE EL KASSIS CONTRA ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ENTRAVISION" CLASE 9.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, ENTRAVISION (marca solicitada) vs VISIONSAT (marca oponente), si bien tanto la solicitud como la oposición comparten letras en común, sabemos que para realizar el análisis de las mismas debemos realizar el examen en su conjunto, así notamos que entre las mismas gramaticalmente cada una cuenta con la suficiente distintividad, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético.----------

Que, la partícula VISION, es de uso común, en consecuencia nadie puede invocar exclusividad sobre las palabras o silabas de uso común. ----------

Que lo mencionado precedentemente se confirma con la coexistencia de las marcas: MAGNIVISION Registro N° 544.768, THERAVISION Registro N° 536.123, NAGRAVISION Registro N° 534.943, WAVEVISION Registro N° 520.179. Las mismas se encuentran coexistiendo a nombre de distintos titulares. ----------

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna ENTRAVISION (marca solicitada) vs VISIONSAT (marca oponente), es criterio que analizando en conjunto se puede concluir válidamente que las marcas en cuestión no podrán de alguna manera causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores, reuniendo la marca solicitada los elementos necesarios para su registro que son novedad y especialidad, por lo que las marcas pueden coexistir pacíficamente.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000494

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FADI CHAHINE EL KASSIS CONTRA ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ENTRAVISION" CLASE 9.----------

Que, resulta evidente que las marcas objeto de cotejo son diferentes, por ende, no son confundibles, es decir, el consumidor no confundirá los productos. La percepción de ambas no provoca una sensación de semejanza, al contrario, existen mas diferencias que semejanzas.----------

Que, la marca solicitada es un signo registrable y distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en el articulo 2° de la Ley de marcas N° 1.294/98.------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 135 de fecha 24 de abril de 2024, de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por FADI CHAHINE EL KASSIS contra ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORPORATION sobre oposición al registro de marca "ENTRAVISION, clase 09, Expediente n° 21111126, solicitada por ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORPORATION.----------

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "ENTRAVISION, clase 09, Expediente n° 21111126, solicitada por ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORPORATION.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000494

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FADI CHAHINE EL KASSIS CONTRA ENTRAVISION COMMUNICATIONS CORPORATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ENTRAVISION" CLASE 9.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000495

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACEN LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR JAGUAR LAND ROVER LIMITED Y COULTER VENTURES, LLC D/B/A ROGUE FITNESS CONTRA ANWAR ADBUL CANTEIRO CHAMI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ROGUE" CLASE 12.-

Asunción, 04 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: JAGUAR LAND ROVER LIMITED Y COULTER VENTURES, LLC D/B/A ROGUE FITNESS contra ANWAR ADBUL CANTEIRO CHAMI sobre oposición al registro de marca "ROGUE" clase 12, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "ROGUE", solicitada para la clase 12, en base al registro de la marca VOGUE en la clase 12 y ROGUE, ROGUE FITNESS y otras variantes (Reg. Extranjero), por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000495

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACEN LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR JAGUAR LAND ROVER LIMITED Y COULTER VENTURES, LLC D/B/A ROGUE FITNESS CONTRA ANWAR ADBUL CANTEIRO CHAMI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ROGUE" CLASE 12.-

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "ROGUE" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas oponentes "VOGUE y ROGUE, ROGUE FITNESS y otras variantes", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.--------

Que, cabe destacar asimismo que entre las marcas en pugna no solo hay cuasi-identidad en las denominaciones, sino que también una directa relación de clases.----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declarar procedentes a las oposiciones deducidas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción,*

Resolución D.A.M.L n. ° 000495

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACEN LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR JAGUAR LAND ROVER LIMITED Y COULTER VENTURES, LLC D/B/A ROGUE FITNESS CONTRA ANWAR ADBUL CANTEIRO CHAMI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ROGUE" CLASE 12.-

transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 83 de fecha 13 de abril de 2023, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por JAGUAR LAND ROVER LIMITED Y COULTER VENTURES, LLC D/B/A ROGUE FITNESS contra ANWAR ADBUL CANTEIRO CHAMI sobre oposición al registro de marca "ROGUE" clase 12, Expediente n° 1926486 solicitada por ANWAR ADBUL CANTEIRO CHAMI.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "ROGUE" clase 12, Expediente n° 1926486 solicitada por ANWAR ADBUL CANTEIRO CHAMI.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000496

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NATIONAL ASSOCIATION FOR STOCK CAR AUTO RACING, INC CONTRA ENRIQUE JUAN HELLMERS FONSECA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NASKART" CLASE 38.----------

Asunción, 05 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: NATIONAL ASSOCIATION FOR STOCK CAR AUTO RACING, INC contra ENRIQUE JUAN HELLMERS FONSECA sobre oposición al registro de marca "NASKART" clase 38, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "NASKART", solicitada para la clase 38, en base al registro de la marca NASCAR en clase 09, y otros registros extranjeros; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. ----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000496

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NATIONAL ASSOCIATION FOR STOCK CAR AUTO RACING, INC CONTRA ENRIQUE JUAN HELLMERS FONSECA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NASKART" CLASE 38.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, analizando las marcas NASKART (solicitada) vs. NASCAR (oponente), se puede concluir válidamente que las marcas en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores, reuniendo la marca solicitada los elementos necesarios para su registro que son novedad y especialidad.----------

Que, la solicitada NASKART, pretende proteger servicios de la clase 38, *Servicios de Comunicaciones y telecomunicaciones; servicios prestados por diarios digitales y plataformas de redes sociales, difusión de programas de televisión, emisiones radiofónicas y televisivas, servicios de televenta, transmisión de televisión paga, teledifusión por cable, difusión televisiva vía satélite, transmisión electrónica de datos vía redes informáticas mundiales, acceso de usuarios a redes informáticas mundiales; agencia de información y prensa; transmisión de mensajes e imágenes asistida por computadora; comunicación por redes de fibra óptica, pagina wed, anuncios electrónicos, transmisión electrónica de archivos digitales de fotografías, videos y contenidos audiovisuales,* mientras que el oponente cuenta con registro en la clase 09 y comprende: *Aparatos eléctricos y científicos, máquinas de juego de video computarizado para el uso en hogares y galerías comerciales, pantallas de video y televisores, y partes de reemplazo y accesorios, para el uso con máquinas de juego de video computarizado, cartuchos, casetes, discos e ingenios de memoria de video juego conteniendo programas de videojuegos también, cabezales para radios AM/FM, micrófonos electrónicos, teléfonos e ingenios de telecomunicaciones walkie-talkie a control remoto y sin cordones y lentes de sol.* Así podemos hacer énfasis de las diferencias comprendidas en los servicios y productos protegidos de las mismas. Por lo tanto la demanda deviene improcedente.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000496

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NATIONAL ASSOCIATION FOR STOCK CAR AUTO RACING, INC CONTRA ENRIQUE JUAN HELLMERS FONSECA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NASKART" CLASE 38.----------

Que, en cuanto al registro que posee en el extrajero y la cual menciona en la oposición, debemos hacer hincapié que no es aplicable en este caso por ***el principio de territorialidad contemplado en nuestra legislación marcaria***, como así también cabe resaltar que: el Artículo 6 quinquies del Convenio de París y reconocido en el Artículo 18 de la Ley de Marcas 1.294/98 establece que: ***"El propietario de una marca de productos o servicios inscripta en el extranjero, gozará de las garantías que esta ley le otorga, una vez registrada en el país"..----------***

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva, pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas. ----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que

Resolución D.A.M.L n. ° 000496

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NATIONAL ASSOCIATION FOR STOCK CAR AUTO RACING, INC CONTRA ENRIQUE JUAN HELLMERS FONSECA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NASKART" CLASE 38.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 186/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por NATIONAL ASSOCIATION FOR STOCK CAR AUTO RACING, INC contra ENRIQUE JUAN HELLMERS FONSECA sobre oposición al registro de marca "NASKART" clase 38, Expediente n° 2251814, solicitada por ENRIQUE JUAN HELLMERS FONSECA.----------

Artículo 2.- **DISPONER,** la prosecución de la solicitud de registro de la marca "NASKART" clase 38, Expediente n° 2251814, solicitada por ENRIQUE JUAN HELLMERS FONSECA.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000497

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NATIONAL ASSOCIATION FOR STOCK CAR AUTO RACING, INC CONTRA ENRIQUE JUAN HELLMERS FONSECA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NASKART" CLASE 41.----------

Asunción, 05 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: NATIONAL ASSOCIATION FOR STOCK CAR AUTO RACING, INC contra ENRIQUE JUAN HELLMERS FONSECA sobre oposición al registro de marca "NASKART" clase 41, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "NASKART", solicitada para la clase 41, en base al registro de la marca NASCAR en clase 09, y otros registros extranjeros; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. ----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000497

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NATIONAL ASSOCIATION FOR STOCK CAR AUTO RACING, INC CONTRA ENRIQUE JUAN HELLMERS FONSECA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NASKART" CLASE 41.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, analizando las marcas NASKART (solicitada) vs. NASCAR (oponente), se puede concluir válidamente que las marcas en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores, reuniendo la marca solicitada los elementos necesarios para su registro que son novedad y especialidad.----------

Que, la solicitada NASKART, pretende proteger servicios de la clase 41, e*specíficamente:Servicios destinados a divertir y entretener, educación y esparcimiento, actividades deportivas y culturales, entrenamiento deportivo; explotación de instalaciones deportivas; organización de competiciones deportivas, cronometraje de eventos deportivos, concursos deportivos relacionados a la velocidad de vehículos, diversión relacionado al automovilismo, fiscalización y promoción de eventos deportivos, puesta a disposición de instalaciones recreativas , alquiler de campos para eventos deportivos; Desarrollo de instalaciones deportivas; edificaciones transportables para exposiciones, conferencias, shows y eventos* Mientras que el oponente cuenta con registro en la clase 09 y comprende: *Aparatos eléctricos y científicos, máquinas de juego de video computarizado para el uso en hogares y galerías comerciales, pantallas de video y televisores, y partes de reemplazo y accesorios, para el uso con máquinas de juego de video computarizado, cartuchos, casetes, discos e ingenios de memoria de video juego conteniendo programas de videojuegos tambien, cabezales para radios AM/FM, micrófonos electrónicos, teléfonos e ingenios de telecomunicaciones walkie-talkie a control remoto y sin cordones y lentes de sol.* Así podemos hacer énfasis de las diferencias comprendidas en los servicios y productos protegidos de las mismas. Por lo tanto la demanda deviene improcedente.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000497

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NATIONAL ASSOCIATION FOR STOCK CAR AUTO RACING, INC CONTRA ENRIQUE JUAN HELLMERS FONSECA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NASKART" CLASE 41.----------

Que, en cuanto al registro que posee en el extrajero y la cual menciona en la oposición, debemos hacer hincapié que no es aplicable en este caso por ***el principio de territorialidad contemplado en nuestra legislación marcaria***, como así también cabe resaltar que: el Artículo 6 quinquies del Convenio de París y reconocido en el Artículo 18 de la Ley de Marcas 1.294/98 establece que: ***"El propietario de una marca de productos o servicios inscripta en el extranjero, gozará de las garantías que esta ley le otorga, una vez registrada en el país"..----------***

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva, pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas. ----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que

Resolución D.A.M.L n. ° 000497

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NATIONAL ASSOCIATION FOR STOCK CAR AUTO RACING, INC CONTRA ENRIQUE JUAN HELLMERS FONSECA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NASKART" CLASE 41.----------

corresponde confirmar el Dictamen n.° 187/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por NATIONAL ASSOCIATION FOR STOCK CAR AUTO RACING, INC contra ENRIQUE JUAN HELLMERS FONSECA sobre oposición al registro de marca "NASKART" clase 41, Expediente n° 2251803, solicitada por ENRIQUE JUAN HELLMERS FONSECA.----------

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "NASKART" clase 41, Expediente n° 2251803, solicitada por ENRIQUE JUAN HELLMERS FONSECA.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000498

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NATIONAL ASSOCIATION FOR STOCK CAR AUTO RACING, INC CONTRA ENRIQUE JUAN HELLMERS FONSECA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NASKART" CLASE 35.----------

Asunción, 05 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: NATIONAL ASSOCIATION FOR STOCK CAR AUTO RACING, INC contra ENRIQUE JUAN HELLMERS FONSECA sobre oposición al registro de marca "NASKART" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "NASKART", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca NASCAR en clase 09, y otros registros extranjeros; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. ----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000498

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NATIONAL ASSOCIATION FOR STOCK CAR AUTO RACING, INC CONTRA ENRIQUE JUAN HELLMERS FONSECA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NASKART" CLASE 35.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, analizando las marcas NASKART (solicitada) vs. NASCAR (oponente), se puede concluir válidamente que las marcas en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores, reuniendo la marca solicitada los elementos necesarios para su registro que son novedad y especialidad.----------

Que, la solicitada NASKART, pretende proteger servicios de la clase 35, *Servicios de composición de página con fines publicitarios, servicios de comunicaciones corporativas, servicios de comunicados de prensa, difusión de anuncios publicitarios, consultoría sobre estrategias de comunicación [relaciones públicas], consultoría sobre estrategias de comunicación [publicidad], diseño de material publicitario, distribución de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras] /publicidad por correo directo, difusión de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras], alquiler de espacios publicitarios, organización de exposiciones con fines publicitarios, indexación de páginas web con fines publicitarios, información sobre negocios, publicación de textos publicitarios, servicios de publicidad, publicidad radiofónica, publicidad televisada, publicidad por correspondencia, publicidad en línea por una red informática, publicidad exterior, alquiler de material publicitario, relaciones públicas,* mientras que el oponente cuenta con registro en la clase 09 y comprende: *Aparatos eléctricos y científicos, máquinas de juego de video computarizado para el uso en hogares y galerías comerciales, pantallas de video y televisores, y partes de reemplazo y accesorios, para el uso con máquinas de juego de video computarizado, cartuchos, casetes, discos e ingenios de memoria de video juego conteniendo programas de videojuegos tambien, cabezales para radios AM/FM, micrófonos electrónicos, teléfonos ingenios de telecomunicaciones walkie-talkie a control remoto y sin cordones y lentes de sol.* Así

Resolución D.A.M.L n. ° 000498

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NATIONAL ASSOCIATION FOR STOCK CAR AUTO RACING, INC CONTRA ENRIQUE JUAN HELLMERS FONSECA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NASKART" CLASE 35.----------

podemos hacer énfasis de las diferencias comprendidas en los servicios y productos protegidos de las mismas. Por lo tanto la demanda deviene improcedente.----------

Que, en cuanto al registro que posee en el extrajero y la cual menciona en la oposición, debemos hacer hincapié que no es aplicable en este caso por ***el principio de territorialidad contemplado en nuestra legislación marcaria***, como así también cabe resaltar que: el Artículo 6 quinquies del Convenio de París y reconocido en el Artículo 18 de la Ley de Marcas 1.294/98 establece que: ***"El propietario de una marca de productos o servicios inscripta en el extranjero, gozará de las garantías que esta ley le otorga, una vez registrada en el país"..----------***

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva, pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas. ----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas de

Resolución D.A.M.L n. ° 000498

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NATIONAL ASSOCIATION FOR STOCK CAR AUTO RACING, INC CONTRA ENRIQUE JUAN HELLMERS FONSECA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NASKART" CLASE 35.----------

registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 185/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por NATIONAL ASSOCIATION FOR STOCK CAR AUTO RACING, INC contra ENRIQUE JUAN HELLMERS FONSECA sobre oposición al registro de marca "NASKART" clase 35, Expediente n° 2251809, solicitada por ENRIQUE JUAN HELLMERS FONSECA.----------

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "NASKART" clase 35, Expediente n° 2251809, solicitada por ENRIQUE JUAN HELLMERS FONSECA.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000499

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA CONASA S.R.L. CONTRA COLABORADORES ASOCIADOS SUL AMERICA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA COASA COLABORADORES ASOCIADOS SUL AMÉRICA Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 05 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: CONASA S.R.L. contra COLABORADORES ASOCIADOS SUL AMERICA S.A. sobre oposición al registro de la marca COASA COLABORADORES ASOCIADOS SUL AMÉRICA Y ETIQUETA, clase 35, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca COASA COLABORADORES ASOCIADOS SUL AMÉRICA Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base a la marca CONASA en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000499

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA CONASA S.R.L. CONTRA COLABORADORES ASOCIADOS SUL AMERICA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA COASA COLABORADORES ASOCIADOS SUL AMÉRICA Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna COASA COLABORADORES ASOCIADOS SUL AMÉRICA Y ETIQUETA (marca solicitada) y CONASA (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético. Esta Dirección considera que, aunque las mismas compartan la expresión letras 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, podemos dilucidar que las marcas en pugna tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto, como en este caso que nos ocupa.----------

Que, por último, conviene asimismo mencionar que la marca COASA COLABORADORES ASOCIADOS SUL AMÉRICA Y ETIQUETA solicitada por COLABORADORES ASOCIADOS SUL AMERICA S.A., se constituye del nombre comercial, el cual goza de protección al tratarse de un bien jurídico amparado por la Ley de Marcas, en su Título II, acerca del Nombre Comercial y las diversas situaciones que rodean a la

Resolución D.A.M.L n. ° 000499

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA CONASA S.R.L. CONTRA COLABORADORES ASOCIADOS SUL AMERICA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA COASA COLABORADORES ASOCIADOS SUL AMÉRICA Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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

Que, además cabe señalar que la solicitada COASA COLABORADORES ASOCIADOS SUL AMÉRICA Y ETIQUETA, consta de una etiqueta con un diseño distintivo y original, con lo cual se acentúa aún más las diferencias existente con la marca oponente.----------

COASA
Colaboradores Asociados Sul America

Solicitud

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL - Dirección Gral. de Propiedad Industrial - Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000499

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA CONASA S.R.L. CONTRA COLABORADORES ASOCIADOS SUL AMERICA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA COASA COLABORADORES ASOCIADOS SUL AMÉRICA Y ETIQUETA, CLASE 35.----------



CONASA

Oposición

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 17/24 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Resolución D.A.M.L n. ° 000499

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA CONASA S.R.L. CONTRA COLABORADORES ASOCIADOS SUL AMERICA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA COASA COLABORADORES ASOCIADOS SUL AMÉRICA Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por CONASA S.R.L. contra COLABORADORES ASOCIADOS SUL AMERICA S.A. sobre oposición al registro de la marca COASA COLABORADORES ASOCIADOS SUL AMÉRICA Y ETIQUETA clase 35, Expediente n°2213404, solicitada por COASA COLABORADORES ASOCIADOS SUL AMÉRICA----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca COASA COLABORADORES ASOCIADOS SUL AMÉRICA Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2213404 solicitada por COASA COLABORADORES ASOCIADOS SUL AMÉRICA S.A.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000500

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR INVERFIN SAECA Y THE COCA - COLA COMPANY, UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE CONTRA COMPAÑIA CERVECERA ASUNCION S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FAMMA, CLASE 32.----------

Asunción, 05 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: INVERFIN SAECA Y THE COCA - COLA COMPANY, UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE contra COMPAÑIA CERVECERA ASUNCIÓN S.A. sobre oposición al registro de marca "FAMMA" clase 32, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "FAMMA", solicitada para la clase 32, en base al registro de la marca FAMA en la clase 07 y FANTA registrada en la clase 32, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000500

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR INVERFIN SAECA Y THE COCA - COLA COMPANY, UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE CONTRA COMPAÑIA CERVECERA ASUNCION S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FAMMA, CLASE 32.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "FAMMA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas base de las oposiciones FAMA y FANTA, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrándo así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declarar procedentes a las oposiciones deducidas.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000500

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR INVERFIN SAECA Y THE COCA - COLA COMPANY, UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE CONTRA COMPAÑIA CERVECERA ASUNCION S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FAMMA, CLASE 32.----------

Que, cabe también mencionar que un sistema de marcas efectivo depende de la capacidad de distinguir claramente entre los productos y servicios por lo que admitir que marcas similares coexistan perjudica la eficacia del sistema de marcas registradas y sería más difícil para los consumidores identificar y elegir productos o servicios específicos, tales hechos nos da la pauta que las marcas en cuestión no podrán coexistir en el mercado sin ocasionar confusión.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 177/23, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Resolución D.A.M.L n. ° 000500

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR INVERFIN SAECA Y THE COCA - COLA COMPANY, UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE CONTRA COMPAÑIA CERVECERA ASUNCION S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FAMMA, CLASE 32.----------

Artículo 1.- DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por INVERFIN SAECA Y THE COCA - COLA COMPANY, UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE contra COMPAÑIA CERVECERA ASUNCIÓN S.A. sobre oposición al registro de marca "FAMMA" clase 32,, Expediente n° 21102098 solicitada por COMPAÑIA CERVECERA ASUNCIÓN S.A.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "FAMMA" clase 32, Expediente n° 21102098 solicitada por COMPAÑIA CERVECERA ASUNCIÓN S.A.-

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000501

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E. CONTRA AGROTEC S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FORTAN, CLASE 31.----------

Asunción, 05 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: CHACOMER S.A.E. contra AGROTEC S.A. sobre oposición al registro de marca "FORTAN" clase 31, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "FORTAN", solicitada para la clase 31, en base al registro de la marca FORTEPANE en la clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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 la

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000501

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E. CONTRA AGROTEC S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FORTAN, CLASE 31.----------

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "FORTAN" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición FORTEPANE, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrándo así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declara procedente a la oposición deducida.----------

Que, cabe también mencionar que un sistema de marcas efectivo depende de la capacidad de distinguir claramente entre los productos y servicios por lo que admitir que marcas similares coexistan perjudica la eficacia del sistema de marcas registradas y sería más difícil para los consumidores identificar y elegir productos o servicios específicos, tales hechos nos da la pauta que las marcas en cuestión no podrán coexistir en el mercado sin ocasionar confusión.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá*

Resolución D.A.M.L n. ° 000501

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CHACOMER S.A.E. CONTRA AGROTEC S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FORTAN, CLASE 31.----------

registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.° 238/22, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por CHACOMER S.A.E. contra AGROTEC S.A. sobre oposición al registro de marca "FORTAN" clase 31, Expediente n° 2111520 solicitada por AGROTEC S.A.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "FORTAN" clase 31, Expediente n° 2111520 solicitada por AGROTEC S.A.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000502

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MATTEL, INC., UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE CONTRA XIAODONG CAI, SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MH MONSTER HILL Y ETIQUETA" CLASE 28.----------

Asunción, 06 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: MATTEL, INC., UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE contra XIAODONG CAI sobre oposición al registro de marca "MH MONSTER HILL Y ETIQUETA" clase 28, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "MH MONSTER HILL Y ETIQUETA", solicitada para la clase 28, en base al registro de la marca MH MONSTER HIGH y Etiqueta en la clase 28, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000502

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MATTEL, INC., UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE CONTRA XIAODONG CAI, SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MH MONSTER HILL Y ETIQUETA" CLASE 28.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "MH MONSTER HILL Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "MH MONSTER HIGH y Etiqueta", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético como así también la clase, notamos que existe identidad de denominaciones como así también de clase.----------

Que, al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada MH MONSTER HILL Y ETIQUETA resulta indudablemente similar a la oponente MH MONSTER HIGH y Etiqueta, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el publico consumidor.----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000502

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MATTEL, INC., UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE CONTRA XIAODONG CAI, SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MH MONSTER HILL Y ETIQUETA" CLASE 28.----------

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declarar procedente a la oposición deducida.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 53 de fecha 22 de marzo de 2023, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por MATTEL, INC., UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE contra XIAODONG CAI sobre oposición al registro de marca "MH MONSTER HILL Y ETIQUETA" clase 28, Expediente n° 1612294 solicitada por XIAODONG CAI.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000502

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MATTEL, INC., UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE CONTRA XIAODONG CAI, SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MH MONSTER HILL Y ETIQUETA" CLASE 28.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "MH MONSTER HILL Y ETIQUETA" clase 28, Expediente n° 1612294 solicitada por XIAODONG CAI.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000503

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA MR. SERDAR KOKTURK AND MR. ERDAL KOKTURK SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NOVON" CLASE 03.----------

Asunción, 06 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado:VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra MR. SERDAR KOKTURK AND MR. ERDAL KOKTURK sobre oposición al registro de marca "NOVON" clase 03, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "NOVON", solicitada para la clase 03, en base al registro de la marca NOVOTER en clase 05; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. ----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000503

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA MR. SERDAR KOKTURK AND MR. ERDAL KOKTURK SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NOVON" CLASE 03.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, entre las marcas en pugna: NOVON (solicitada) vs. NOVOTER (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos dan la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.----------

Que, haciendo un análisis minucioso de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada NOVON y la marca oponente NOVOTER gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. ----------

Que, al examinar las marcas NOVON (solicitada) y NOVOTER (oponente), se puede concluir válidamente que las marcas en cuestión no podrán de manera alguna provocar confusión directa ni indirecta ni inducir a error al público consumidor, dado que las marcas impactan de manera diferente en la mente de los consumidores, la marca solicitada NOVON reúne los elementos necesarios para su registro en la clase 3, que son novedad y especialidad, mientras que la marca NOVOTER, registrada en la clase 5, se dirige a un segmento diferente de productos y consumidores.----------

Que, por último corresponde mencionar que aunque las marcas NOVON y NOVOTER comparten un prefijo similar, NOVO, sus diferencias en la naturaleza de los

Resolución D.A.M.L n. ° 000503

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA MR. SERDAR KOKTURK AND MR. ERDAL KOKTURK SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "NOVON" CLASE 03.----------

productos, el público objetivo, los canales de distribución y la percepción del consumidor aseguran que no habrá confusión directa ni indirecta ni inducción a error entre los consumidores. Por lo tanto, ambas marcas pueden coexistir en sus respectivas clases sin problemas Y sin causar alguna confusión entre los consumidores.----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 344/22 de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a las acción deducida por VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra MR. SERDAR KOKTURK AND MR. ERDAL KOKTURK sobre oposición al registro de marca "NOVON" clase 03, Expediente n° 1954411, solicitada por MR. SERDAR KOKTURK AND MR. ERDAL KOKTURK----------

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "NOVON" clase 03, Expediente n° 1954411, solicitada por MR. SERDAR KOKTURK AND MR. ERDAL KOKTURK----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUAREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000504

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E. CONTRA NOVARTIS AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "XEOJO" CLASE 05.----------

Asunción, 06 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E. contra NOVARTIS AG sobre oposición al registro de marca "XEOJO" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "XEOJO", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca OJOSBEL en clase 05; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. ----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000504

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E. CONTRA NOVARTIS AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "XEOJO" CLASE 05.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, entre las marcas en pugna: XEOJO (solicitada) vs. OJOSBEL (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos dan la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.----------

Que, haciendo un análisis minucioso de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada XEOJO y la marca oponente OJOSBEL gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. ----------

Que cabe resaltar que la marca solicitada, como la oponente tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas, pero cada una lo hace mediante diferentes enfoques y productos, adaptados a las necesidades específicas de sus consumidores, lo que nos da la pauta que las mismas podrán coexistir sin ocasionar confusión en el mercado.----------

Que, resulta menester destacar la situación especial de los productos comprendidos en la clase 05. Dicha clase engloba una amplia gama de productos farmacéuticos, productos médicos y veterinarios, entre otros. La flexibilidad para dicha clase otorga la capacidad de considerar y evaluar cuidadosamente cada solicitud de registro dentro de la *CLASE 5*, asegurando que se

Resolución D.A.M.L n. ° 000504

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E. CONTRA NOVARTIS AG SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "XEOJO" CLASE 05.----------

ajuste de manera apropiada a la evolución del panorama médico y farmacéutico. Este enfoque adaptable garantiza que la clasificación sea coherente con los avances y desarrollos actuales en el ámbito de la salud, fomentando así un sistema de registro más eficaz y alineado con las necesidades dinámicas de la industria.----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 335 de fecha 08 de agosto de 2023, de la Jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a las acción deducida por VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E. contra NOVARTIS AG sobre oposición al registro de marca "XEOJO" clase 05, Expediente n° 1906054, solicitada por NOVARTIS AG.----------

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "XEOJO" clase 05, Expediente n° 1906054, solicitada por NOVARTIS AG.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000505

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR APESWAP FOUNDATION CONTRA APE FOUNDATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, APECOIN, CLASE 42.----------

Asunción, 06 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: APESWAP FOUNDATION contra APE FOUNDATION sobre oposición al registro de la marca, APECOIN clase 42, y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca APECOIN, solicitada para la clase 42, en base a la marca APESWAP en la clase 42, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000505

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR APESWAP FOUNDATION CONTRA APE FOUNDATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, APECOIN, CLASE 42.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada APECOIN y la marca oponente APESWAP gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, las desinencias son totalmente diferentes COIN - WAP, además la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. ----------

Que, examinando las marcas "APECOIN (solicitada) vs. APESWAP (oponente), en conjunto se puede concluir válidamente que las marcas en cuestión no podrán de ninguna manera causar confusión directa ni indirecta o inducir a error al público consumidor, dado que las marcas impactan de manera diferente en la mente de los consumidores, reuniendo la marca solicitada APECOIN los elementos necesarios para su registro, que son novedad y especialidad, por lo que pueden coexistir sin conflicto, comprobándose de esta forma que las marcas no guardan ninguna relación ni confundibilidad.----------

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor. ----------

Que, en cuanto a esto, la doctrina más prominente sostiene que la posibilidad de confusión en el momento de la compra es el criterio de mayor interés en materia de marcas, siendo importante la primera impresión que se obtiene de una percepción espontánea y no reflexiva, ya

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000505

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR APESWAP FOUNDATION CONTRA APE FOUNDATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, APECOIN, CLASE 42.----------

que esta provoca en quien las percibe una sensación de similitud. En este sentido, observamos que existe suficiente diferencia entre ellas.

Que, podemos dilucidar que las marcas en pugna tienen otros elementos que las hacen diferentes, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto diferente, como en este caso que nos ocupa.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 161/24 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por APESWAP FOUNDATION contra APE FOUNDATION sobre oposición al registro de la marca, APECOIN clase 42, Expediente n° 2218871 solicitada por APE FOUNDATION.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000505

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR APESWAP FOUNDATION CONTRA APE FOUNDATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, APECOIN, CLASE 42.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca APECOIN clase 42, Expediente n° 2218871 solicitada por APE FOUNDATION.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000506

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR APESWAP FOUNDATION CONTRA APE FOUNDATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, APECOIN, CLASE 09.----------

Asunción, 06 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: APESWAP FOUNDATION contra APE FOUNDATION sobre oposición al registro de la marca, APECOIN clase 09, y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca APECOIN, solicitada para la clase 09, en base a la marca APESWAP en la clase 09, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000506

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR APESWAP FOUNDATION CONTRA APE FOUNDATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, APECOIN, CLASE 09.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada APECOIN y la marca oponente APESWAP gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, las desinencias son totalmente diferentes COIN - WAP, además la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. ----------

Que, examinando las marcas "APECOIN (solicitada) vs. APESWAP (oponente), en conjunto se puede concluir válidamente que las marcas en cuestión no podrán de ninguna manera causar confusión directa ni indirecta o inducir a error al público consumidor, dado que las marcas impactan de manera diferente en la mente de los consumidores, reuniendo la marca solicitada APECOIN los elementos necesarios para su registro, que son novedad y especialidad, por lo que pueden coexistir sin conflicto, comprobando de esta forma que las marcas no guardan ninguna relación ni confundibilidad.----------

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor. ----------

Que, en cuanto a esto, la doctrina más prominente sostiene que la posibilidad de confusión en el momento de la compra es el criterio de mayor interés en materia de marcas, siendo importante la primera impresión que se obtiene de una percepción espontánea y no reflexiva, ya

Resolución D.A.M.L n. ° 000506

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR APESWAP FOUNDATION CONTRA APE FOUNDATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, APECOIN, CLASE 09.----------

que esta provoca en quien las percibe una sensación de similitud. En este sentido, observamos que existe suficiente diferencia entre ellas.

Que, podemos dilucidar que las marcas en pugna tienen otros elementos que las hacen diferentes, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto diferente, como en este caso que nos ocupa.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 163/24 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por APESWAP FOUNDATION contra APE FOUNDATION sobre oposición al registro de la marca, APECOIN clase 09, Expediente n° 2218846 solicitada por APE FOUNDATION.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000506

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR APESWAP FOUNDATION CONTRA APE FOUNDATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, APECOIN, CLASE 09.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca APECOIN clase 09, Expediente n° 2218846 solicitada por APE FOUNDATION.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000507

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR APESWAP FOUNDATION CONTRA APE FOUNDATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, APECOIN, CLASE 36.----------

Asunción, 06 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: APESWAP FOUNDATION contra APE FOUNDATION sobre oposición al registro de la marca, APECOIN clase 36, y.----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca APECOIN, solicitada para la clase 36, en base a la marca APESWAP en la clase 36, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000507

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR APESWAP FOUNDATION CONTRA APE FOUNDATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, APECOIN, CLASE 36.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada APECOIN y la marca oponente APESWAP gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, las desinencias son totalmente diferentes COIN - WAP, además la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. ----------

Que, examinando las marcas "APECOIN (solicitada) vs. APESWAP (oponente), en conjunto se puede concluir válidamente que las marcas en cuestión no podrán de ninguna manera causar confusión directa ni indirecta o inducir a error al público consumidor, dado que las marcas impactan de manera diferente en la mente de los consumidores, reuniendo la marca solicitada APECOIN los elementos necesarios para su registro, que son novedad y especialidad, por lo que pueden coexistir sin conflicto, comprobándose de esta forma que las marcas no guardan ninguna relación ni confundibilidad.----------

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor.----------

Que, en cuanto a esto, la doctrina más prominente sostiene que la posibilidad de confusión en el momento de la compra es el criterio de mayor interés en materia de marcas, siendo importante la primera impresión que se obtiene de una percepción espontánea y no reflexiva, ya

Resolución D.A.M.L n. ° 000507

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR APESWAP FOUNDATION CONTRA APE FOUNDATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, APECOIN, CLASE 36.----------

que esta provoca en quien las percibe una sensación de similitud. En este sentido, observamos que existe suficiente diferencia entre ellas.

Que, podemos dilucidar que las marcas en pugna tienen otros elementos que las hacen diferentes, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto diferente, como en este caso que nos ocupa.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 162/24 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por APESWAP FOUNDATION contra APE FOUNDATION sobre oposición al registro de la marca, APECOIN clase 36, Expediente n° 2218864 solicitada por APE FOUNDATION.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL - Dirección Gral. de Propiedad Industrial - Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000507

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR APESWAP FOUNDATION CONTRA APE FOUNDATION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA, APECOIN, CLASE 36.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca APECOIN clase 36, Expediente n° 2218864 solicitada por APE FOUNDATION.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADHYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000508

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR D & D S.A. CONTRA MARCIAL HUMBERTO GARCIA CENTURION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TAOS PUEBLO Y ETIQUETA, CLASE 25.----------

Asunción, 06 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: D & D S.A. contra MARCIAL HUMBERTO GARCIA CENTURION sobre oposición al registro de la marca TAOS PUEBLO Y ETIQUETA, clase 25, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca TAOS PUEBLO Y ETIQUETA, solicitada para la clase 25 en base a la marca GRUPO PUEBLO en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ---------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000508

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR D & D S.A. CONTRA MARCIAL HUMBERTO GARCIA CENTURION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TAOS PUEBLO Y ETIQUETA, CLASE 25.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada TAOS PUEBLO Y ETIQUETA y la marca oponente GRUPO PUEBLO gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, la marca registrada GRUPO PUEBLO en la clase 35 protege: "*Servicios de asistencia en la dirección de negocios, asesoramiento, control, organización y ayuda a la explotación de negocios comerciales e industriales, consultas profesionales de negocios, publicidad*", y la solicitada TAOS PUEBLO Y ETIQUETA, clase 25 pretende proteger: "*Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.*" , como se puede notar los servicios y productos son diferentes, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas TAOS PUEBLO Y ETIQUETA, solicitada en la clase 25, y GRUPO PUEBLO registrada en la clase 35, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos y servicios protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000508

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR D & D S.A. CONTRA MARCIAL HUMBERTO GARCIA CENTURION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TAOS PUEBLO Y ETIQUETA, CLASE 25.----------

Que, también cabe señalar que la marca solicitada TAOS PUEBLO cuenta, con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca oponente. Así podemos hacer énfasis al visualizar la tipografía u otros aspectos gráficos que hacen que la etiqueta sea única y haga la diferencia con la marca del oponente. Por lo tanto la demanda deviene improcedente.----------

TAOS PUEBLO

GRUPO PUEBLO - DENOMINATIVA

SOLICITADA ***OPONENTE***

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 221/24 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos · ESTADO DEL PARAGUAY

Resolución D.A.M.L n. ° 000508

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR D & D S.A. CONTRA MARCIAL HUMBERTO GARCIA CENTURION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TAOS PUEBLO Y ETIQUETA, CLASE 25.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por D & D S.A. contra MARCIAL HUMBERTO GARCIA CENTURION sobre oposición al registro de la marca, TAOS PUEBLO Y ETIQUETA clase 25, Expediente n° 2389989 solicitada por MARCIAL HUMBERTO GARCIA CENTURION----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca TAOS PUEBLO Y ETIQUETA clase 25, Expediente n° 2389989 solicitada por MARCIAL HUMBERTO GARCIA CENTURION----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000509

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IADELPA S.A.I.C.E.C.A. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FISIOFER" CLASE 05.----------

Asunción, 10 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: IADELPA S.A.I.C.E.C.A. contra LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. sobre oposición al registro de marca "FISIOFER" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "FISIOFER", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca FISIODERM en la clase 05.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000509

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IADELPA S.A.I.C.E.C.A. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FISIOFER" CLASE 05.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, FISIOFER (marca solicitada) vs. FISIODERM (marca oponente) que si bien las la solicitud como la oposición comparten letras en común, sabemos que, para realizar el análisis de las las mismas debemos realizar el examen en su conjunto, así notamos que, entre las mismas gramaticalmente cada una cuenta con la suficiente distintividad, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético.----------

Que, la particula FISIO, es de uso común en denominaciones farmacéuticas para marcas comprendidas en la clase 05, en consecuencia, nadie puede invocar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso común.----------

Que, lo mencionado precedentemente se confirma con la coexistencia de las marcas : FISIOFLEX Registro N° 464.734, FISIOGEL Registro N° 395.616, FISIOLAT Registro N° 466.770, FISIOHEPAR Registro n° 463.040. Las mismas se encuentran coexistiendo a nombre de distintos titulares.----------

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna FISIOFER (marca solicitada) vs. FISIODERM (marca oponente), es criterio que analizando en conjunto se puede concluir válidamente que las marcas en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores, reuniendo la marca solicitada los elementos necesarios para su registro que son novedad y especialidad, por lo que las marcas pueden coexistir pacíficamente.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000509

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR IADELPA S.A.I.C.E.C.A. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FISIOFER" CLASE 05.----------

Que, resulta evidente que las marcas objeto de cotejo son diferentes, por ende, no son confundibles, es decir, el consumidor no confundirá los productos. La percepción de ambas no provoca una sensación de semejanza, al contrario, existen más diferencias que semejanzas. ----------

Que, la marca solicitada es un signo registrable y distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas nº 1.294/98. ---------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 227/24 de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por IADELPA S.A.I.C.E.C.A. contra LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. sobre oposición al registro de marca "FISIOFER" clase 05, Expediente n° 2278802, solicitada por LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. ----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "FISIOFER" clase 05, Expediente n° 2278802, solicitada por LABORATORIOS DE PRODUCTOS ÉTICOS C.E.I.S.A. ----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000510

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VIDRIOCAR S.A. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VIUS, CLASE 05.----------

Asunción, 10 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: VIDRIOCAR S.A. contra LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. sobre oposición al registro de la marca VIUS, clase 05, y. ----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca VIUS, solicitada para la clase 05 en base a la marca VILUX en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ---------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000510

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VIDRIOCAR S.A. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VIUS, CLASE 05.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada VIUS y la marca oponente VILUX gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, la marca registrada VILUX en la clase 35 protege: *"Servicios comprendidos en la clase 35, tales como venta, comercialización, importación y exportación de vidrios, vidrios templados, vidrios laminados, vidrio de construcción, vidrio aislante para la construcción, vidrio para ventanas para la construcción"*, y la solicitada VIUS, clase 05 pretende proteger: "*Todos los productos*". Tales como: "*Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas*", como se puede notar los productos/servicios son diferentes, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.----------

Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas VIUS, solicitada en la clase 05, y VILUX registrada en la clase 35, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los servicios protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000510

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VIDRIOCAR S.A. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VIUS, CLASE 05.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 228/24 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por VIDRIOCAR S.A. contra LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. sobre oposición al registro de la marca VIUS, clase 05, Expediente n° 2278802 solicitada por LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral de Propiedad Industrial · Dpto de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000510

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VIDRIOCAR S.A. CONTRA LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VIUS, CLASE 05.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca VIUS, clase 05, Expediente n° 2278802 solicitada por LABORATORIOS DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000511

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FOUAD MOHAMAD HAMIE CONTRA JORBEL JACSON GRIEBELER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AEE Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

Asunción, 10 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: FOUAD MOHAMAD HAMIE contra JORBEL JACSON GRIEBELER, sobre oposición al registro de marca "AEE Y ETIQUETA" clase 09, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca AEE Y ETIQUETA solicitada para la clase 09, sobre la base del registro de la marca AEE en la clase 09.----------

Que, corresponde a esta instancia administrativa determinar la procedencia o no de la oposición planteada contra la solicitud de registro de la marca AEE Y ETIQUETA solicitada para la clase 09.----------

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, y tras la verificación del sistema informático de la Institución, se puede constatar que la marca marca base de oposición, se encuentra ARCHIVADA, con lo cual, el titular de dicho registro ha perdido todos los derechos sobre la misma conforme o establece la Ley.----------

Que, consecuentemente, habiendo desaparecido la base de litigio, y no encontrándose la solicitud de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2 de la Ley n° 1.294/98 de Marcas, corresponde la prosecución de trámites para el registro de la marca hoy solicitada.----------

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y hacer lugar a la acción deducida por FOUAD MOHAMAD HAMIE contra JORBEL JACSON GRIEBELER, sobre

Resolución D.A.M.L n. ° 000511

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FOUAD MOHAMAD HAMIE CONTRA JORBEL JACSON GRIEBELER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA AEE Y ETIQUETA, CLASE 09.----------

oposición al registro de marca "AEE Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 1535621, solicitada por JORBEL JACSON GRIEBELER. ----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "AEE Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 1535621, solicitada por JORBEL JACSON GRIEBELER. -------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000512

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR TORYPE S.A. Y SOSA & ASOCIADOS S.A.C.E.I. CONTRA SEBASTIAN SENEN SANDOVAL SAAVEDRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AGUARANÍ, AGUA MINERAL NATURAL SIN GAS Y ETIQUETA" CLASE 32.----------

Asunción, 10 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: TORYPE S.A. Y SOSA & ASOCIADOS S.A.C.E.I. contra SEBASTIAN SENEN SANDOVAL SAAVEDRA sobre oposición al registro de marca "AGUARANÍ, AGUA MINERAL NATURAL SIN GAS Y ETIQUETA" clase 32, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "AGUARANÍ, AGUA MINERAL NATURAL SIN GAS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 32, en base al registro de las marcas AGUA LINDA en la clase 35 y SODA GUARANÍ en la clase 32, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000512

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR TORYPE S.A. Y SOSA & ASOCIADOS S.A.C.E.I. CONTRA SEBASTIAN SENEN SANDOVAL SAAVEDRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AGUARANÍ, AGUA MINERAL NATURAL SIN GAS Y ETIQUETA" CLASE 32.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "AGUARANÍ, AGUA MINERAL NATURAL SIN GAS Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas base de las oposiciones "AGUA LINDA y SODA GUARANÍ", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, cabe destacar asimismo que entre las marcas en pugna no solo hay cuasi-identidad en las denominaciones, sino que también una directa relación de clases.----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley 1.294/98 De Marcas.----------

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrándo así la legitimidad del

Resolución D.A.M.L n. ° 000512

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR TORYPE S.A. Y SOSA & ASOCIADOS S.A.C.E.I. CONTRA SEBASTIAN SENEN SANDOVAL SAAVEDRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AGUARANÍ, AGUA MINERAL NATURAL SIN GAS Y ETIQUETA" CLASE 32.----------

derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declara procedentes a las oposiciones deducidas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.° 20 de fecha 04 de marzo de 2024, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por TORYPE S.A. Y SOSA & ASOCIADOS S.A.C.E.I. contra SEBASTIAN SENEN SANDOVAL SAAVEDRA sobre oposición al registro de marca "AGUARANÍ, AGUA MINERAL NATURAL SIN GAS Y ETIQUETA" clase 32, Expediente n° 2287745 solicitada por SEBASTIAN SENENSANDOVAL SAAVEDRA.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000512

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR TORYPE S.A. Y SOSA & ASOCIADOS S.A.C.E.I. CONTRA SEBASTIAN SENEN SANDOVAL SAAVEDRA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AGUARANÍ, AGUA MINERAL NATURAL SIN GAS Y ETIQUETA" CLASE 32.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "AGUARANÍ, AGUA MINERAL NATURAL SIN GAS Y ETIQUETA" clase 32, Expediente n° 2287745 solicitada por SEBASTIAN SENENSANDOVAL SAAVEDRA.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUAREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000513

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGC INC., CONTRA JORGE JUSTINO AYALA CARDOZO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AGC REPUESTOS Y SERVICIOS Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Asunción, 10 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: AGC INC., contra JORGE JUSTINO AYALA CARDOZO sobre oposición al registro de marca "AGC REPUESTOS Y SERVICIOS Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "AGC REPUESTOS Y SERVICIOS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca AGC en la clase 12, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ---------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000513

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGC INC., CONTRA JORGE JUSTINO AYALA CARDOZO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AGC REPUESTOS Y SERVICIOS Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "AGC REPUESTOS Y SERVICIOS Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "AGC", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley 1.294/98 De Marcas.----------

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrándo así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declara procedente a la oposición deducida.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente*

Resolución D.A.M.L n. ° 000513

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR AGC INC., CONTRA JORGE JUSTINO AYALA CARDOZO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AGC REPUESTOS Y SERVICIOS Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 543 de fecha 27 de octubre de 2022, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por AGC INC., contra JORGE JUSTINO AYALA CARDOZO sobre oposición al registro de marca "AGC REPUESTOS Y SERVICIOS Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2139751 solicitada por JORGE JUSTINO AYALA CARDOZO.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "AGC REPUESTOS Y SERVICIOS Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2139751 solicitada por JORGE JUSTINO AYALA CARDOZO.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000514

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR M+ ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO S.R.L. CONTRA MELISSA NOEMI MARTINEZ GUGGIARI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MAS M ARQUITECTURA Y ETIQUETA, CLASE 42.----------

Asunción, 11 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: M+ ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO S.R.L. contra MELISSA NOEMI MARTINEZ GUGGIARI sobre oposición al registro de marca "MAS M ARQUITECTURA Y ETIQUETA" clase 42, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "MAS M ARQUITECTURA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 42, en base al registro de la marca M+ ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO clase 42, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000514

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR M+ ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO S.R.L. CONTRA MELISSA NOEMI MARTINEZ GUGGIARI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MAS M ARQUITECTURA Y ETIQUETA, CLASE 42.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, al cotejar las marcas solicitada MAS M ARQUITECTURA y M+ ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO oponente, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente. Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).----------

Que, entre la denominación solicitada se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos servicios de la clase 42, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000514

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR M+ ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO S.R.L. CONTRA MELISSA NOEMI MARTINEZ GUGGIARI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MAS M ARQUITECTURA Y ETIQUETA, CLASE 42.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 542/23, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por M+ ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO S.R.L. contra MELISSA NOEMI

Resolución D.A.M.L n. ° 000514

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR M+ ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO S.R.L. CONTRA MELISSA NOEMI MARTINEZ GUGGIARI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA MAS M ARQUITECTURA Y ETIQUETA, CLASE 42.----------

MARTINEZ GUGGIARI sobre oposición al registro de marca "MAS M ARQUITECTURA Y ETIQUETA" clase 42, Expediente n° 2259641 solicitada por MELISSA NOEMI MARTINEZ GUGGIARI----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "MAS M ARQUITECTURA Y ETIQUETA" clase 42, Expediente n° 2259641 solicitada por MELISSA NOEMI MARTINEZ GUGGIARI----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000515

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION CONTRA DISA HOLDING ENERGÉTICO S.L.U. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EMPRESA DISA Y ETIQUETA, CLASE 36.----------

Asunción, 11 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION contra DISA HOLDING ENERGÉTICO S.L.U. sobre oposición al registro de marca "EMPRESA DISA Y ETIQUETA" clase 36, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "EMPRESA DISA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 36, en base al registro de la marca VISA, en la clase 36, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.--------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000515

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION CONTRA DISA HOLDING ENERGÉTICO S.L.U. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EMPRESA DISA Y ETIQUETA, CLASE 36.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, al cotejar las marcas enfrentadas EMPRESA DISA Y ETIQUETA (solicitada) vs. VISA (marca oponente) en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las marcas en pugna existen estrechas semejanzas en el aspecto denominativo, los vocablos DISA - VISA de las denominaciones son muy similares en el aspecto fonético, visual e ideológico; hecho que trae aparejado el riesgo de confusión /asociación de marcas por el público consumidor.----------

Que, basta visualizar/pronunciar de seguido las marcas DISA - VISA para notar los parecidos gráficos y auditivos que existen. La marca solicitada no reúne los requisitos de novedad, originalidad y especialidad, por lo que no podrán coexistir en el mercado.----------

Que, es criterio de esta Dirección que la solicitud de registro de la marca EMPRESA DISA Y ETIQUETA es una reproducción casi perfecta de las marcas oponentes, dicha denominación no ofrece la suficiente especialidad y novedad capaces de alejar la confusión del registro invocado y probado por la firma oponente. Por lo que dichas marcas no podrán coexistir en forma pacífica y consecuentemente vuelve inviable el registro solicitado.----------

Que, debemos tener presente que ambas marcas tienen por objeto distinguir los mismos servicios de la clase 36, y tales hechos hacen que los criterios para su admisibilidad sean más rigurosos, a fin de precautelar los derechos de las marcas registradas .----------

Que, tras el análisis precedente, y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros, vemos que claramente hay riesgo de confusión ya que en el caso de autos se constató la posibilidad de que la solicitud de autos pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, con relación

Resolución D.A.M.L n. ° 000515

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION CONTRA DISA HOLDING ENERGÉTICO S.L.U. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA EMPRESA DISA Y ETIQUETA, CLASE 36.----------

a las marcas registradas de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley 1.294/98 De Marcas.----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 564/23, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION contra DISA HOLDING ENERGÉTICO S.L.U. sobre oposición al registro de marca "EMPRESA DISA Y ETIQUETA" clase 36, Expediente n° 2109057 solicitada por DISA HOLDING ENERGÉTICO S.L.U.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "EMPRESA DISA Y ETIQUETA" clase 36, Expediente n° 2109057 solicitada por DISA HOLDING ENERGÉTICO S.L.U. ----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000516

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WOODBOLT DISTRIBUTION LLC CONTRA JOSE MARCOS SALVATIERRA CHÁVEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "C4" CLASE 32.----------

Asunción, 11 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: WOODBOLT DISTRIBUTION LLC contra JOSE MARCOS SALVATIERRA CHÁVEZ sobre oposición al registro de marca "C4" clase 32, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "C4", solicitada para la clase 32, en base al registro de la marca C4, en la clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ---------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000516

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WOODBOLT DISTRIBUTION LLC CONTRA JOSE MARCOS SALVATIERRA CHÁVEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "C4" CLASE 32.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "C4" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "C4", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrándo así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declara procedente a la oposición deducida.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente*

Resolución D.A.M.L n. ° 000516

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR WOODBOLT DISTRIBUTION LLC CONTRA JOSE MARCOS SALVATIERRA CHÁVEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "C4" CLASE 32.----------

conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 67/24, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por WOODBOLT DISTRIBUTION LLC contra JOSE MARCOS SALVATIERRA CHÁVEZ sobre oposición al registro de marca "C4" clase 32, Expediente n° 1851347 solicitada por JOSE MARCOS SALVATIERRA CHÁVEZ ----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "C4" clase 32, Expediente n° 1851347 solicitada por JOSE MARCOS SALVATIERRA CHÁVEZ.------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000517

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KINESIO IP LLC CONTRA LIZA CAROLINA LEON AYALA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FISIO-KINESIO AYALA Y ETIQUETA, CLASE 44.----------

Asunción, 11 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: KINESIO IP LLC contra LIZA CAROLINA LEON AYALA sobre oposición al registro de marca "FISIO-KINESIO AYALA Y ETIQUETA" clase 44, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "FISIO-KINESIO AYALA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 44 en base al registro de la marca KINESIO TEX GOLD en la clase 10, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000517

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KINESIO IP LLC CONTRA LIZA CAROLINA LEON AYALA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FISIO-KINESIO AYALA Y ETIQUETA, CLASE 44.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "FISIO-KINESIO AYALA Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca KINESIO TEX GOLD base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.--------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrándo así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declara procedente a la oposición deducida.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los*

Resolución D.A.M.L n. ° 000517

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KINESIO IP LLC CONTRA LIZA CAROLINA LEON AYALA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA FISIO-KINESIO AYALA Y ETIQUETA, CLASE 44.----------

productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 490/23, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por KINESIO IP LLC contra LIZA CAROLINA LEON AYALA sobre oposición al registro de marca "FISIO-KINESIO AYALA Y ETIQUETA" clase 44, Expediente n° 2075195 solicitada por LIZA CAROLINA LEON AYALA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "FISIO-KINESIO AYALA Y ETIQUETA" clase 44, Expediente n° 2075195 solicitada por LIZA CAROLINA LEON AYALA.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000518

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ABBAS HUSSEIN JAFAL CONTRA ADE ELECTRÓNICOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OUKITEL Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Asunción, 12 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ABBAS HUSSEIN JAFAL contra ADE ELECTRÓNICOS S.A. sobre oposición al registro de marca "OUKITEL Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "OUKITEL Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca OUKITEL en la clase 16, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000518

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ABBAS HUSSEIN JAFAL CONTRA ADE ELECTRÓNICOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OUKITEL Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "OUKITEL Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "OUKITEL", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley 1.294/98 De Marcas.----------

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrándo así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declara procedente a la oposición deducida.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el Sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los*

Resolución D.A.M.L n. ° 000518

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ABBAS HUSSEIN JAFAL CONTRA ADE ELECTRÓNICOS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OUKITEL Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 35 de fecha 04 de marzo de 2024, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por ABBAS HUSSEIN JAFAL contra ADE ELECTRÓNICOS S.A. sobre oposición al registro de marca "OUKITEL Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2261549 solicitada por ADE ELECTRÓNICOS S.A.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "OUKITEL Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2261549 solicitada por ADE ELECTRÓNICOS S.A.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000519

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN), CLASE 45.----------

Asunción, 12 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA contra TARQUINO S.A. sobre oposición al registro de la marca RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN), clase 45, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca RASPA&GANA DE TARQUINO, solicitada para la clase 45, en base a la marca RASPALA BY APOSTALA en la clase 45, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000519

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN), CLASE 45.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN) (marca solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético. Esta Dirección considera que, aunque las mismas compartan una partícula 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, podemos dilucidar que las marcas en pugna tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto, como en este caso que nos ocupa.----------

Que, asimismo corresponde mencionar que la marca RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN) solicitada por TARQUINO S.A., se constituye del nombre comercial **(TARQUINO)**, el cual goza de protección al tratarse de un bien jurídico amparado por la Ley de Marcas, en su Título II, acerca del Nombre Comercial y las diversas situaciones que rodean a la misma. En primer término, el Art. 72 dispone: *"El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y*

Resolución D.A.M.L n. ° 000519

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN), CLASE 45.----------

constituye una propiedad a los efectos de esta ley". A su vez, el Art. 75 expresa: "*El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley*". El Art. 76 *prescribe acerca del derecho que le asiste al titular del nombre comercial y dispone: "El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular*". ----------

Que, por último señalar que la denominación "**Raspa&Gana**" es una categoría más general de productos y servicios de lotería instantánea que puede variar mucho dependiendo del proveedor local, mientras que "**Raspala by Apostala**" es una marca específica dentro de la plataforma de juegos de azar en línea de Apostala, ofreciendo una experiencia digital y más integrada con otros juegos de azar. La elección entre ambas puede depender de las preferencias del usuario, ya sea por una experiencia más tradicional y física o por una experiencia digital y multifacética.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 175/24 emitido por la

Resolución D.A.M.L n. ° 000519

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN), CLASE 45.----------

jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA contra TARQUINO S.A. sobre oposición al registro de la marca RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN) clase 45, Expediente n° 2328721 solicitada por TARQUINO S.A.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN) clase 45, Expediente n° 2328721 solicitada por TARQUINO S.A.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000520

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN), CLASE 36.----------

Asunción, 12 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA contra TARQUINO S.A. sobre oposición al registro de la marca RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN), clase 36, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca RASPA&GANA DE TARQUINO, solicitada para la clase 36, en base a la marca RASPALA BY APOSTALA en la clase 36, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000520

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN), CLASE 36.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN) (marca solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético. Esta Dirección considera que, aunque las mismas compartan una partícula 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, podemos dilucidar que las marcas en pugna tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto, como en este caso que nos ocupa.----------

Que, asimismo corresponde mencionar que la marca RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN) solicitada por TARQUINO S.A., se constituye del nombre comercial **(TARQUINO)**, el cual goza de protección al tratarse de un bien jurídico amparado por la Ley de Marcas, en su Título II, acerca del Nombre Comercial y las diversas situaciones que rodean a la misma. En primer término, el Art. 72 dispone: *"El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y*

Resolución D.A.M.L n. ° 000520

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN), CLASE 36.----------

constituye una propiedad a los efectos de esta ley". A su vez, el Art. 75 expresa: "*El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley*". El Art. 76 *prescribe acerca del derecho que le asiste al titular del nombre comercial y dispone: "El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular*". ----------

Que, por último señalar que la denominación "**Raspa&Gana**" es una categoría más general de productos y servicios de lotería instantánea que puede variar mucho dependiendo del proveedor local, mientras que **"Raspala by Apostala"** es una marca específica dentro de la plataforma de juegos de azar en línea de Apostala, ofreciendo una experiencia digital y más integrada con otros juegos de azar. La elección entre ambas puede depender de las preferencias del usuario, ya sea por una experiencia más tradicional y física o por una experiencia digital y multifacética.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 171/24 emitido por la

Resolución D.A.M.L n. ° 000520

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN), CLASE 36.----------

jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA contra TARQUINO S.A. sobre oposición al registro de la marca RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN) clase 36, Expediente n° 2328730 solicitada por TARQUINO S.A.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN) clase 36, Expediente n° 2328730 solicitada por TARQUINO S.A.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000521

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN), CLASE 35.----------

Asunción, 12 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA contra TARQUINO S.A. sobre oposición al registro de la marca RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN), clase 35, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca RASPA&GANA DE TARQUINO, solicitada para la clase 35, en base a la marca RASPALA BY APOSTALA en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000521

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN), CLASE 35.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN) (marca solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético. Esta Dirección considera que, aunque las mismas compartan una partícula 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, podemos dilucidar que las marcas en pugna tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto, como en este caso que nos ocupa.----------

Que, asimismo corresponde mencionar que la marca RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN) solicitada por TARQUINO S.A., se constituye del nombre comercial **(TARQUINO)**, el cual goza de protección al tratarse de un bien jurídico amparado por la Ley de Marcas, en su Título II, acerca del Nombre Comercial y las diversas situaciones que rodean a la misma. En primer término, el Art. 72 dispone: *"El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y*

Resolución D.A.M.L n. ° 000521

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN), CLASE 35.----------

constituye una propiedad a los efectos de esta ley". A su vez, el Art. 75 expresa: "*El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley*". El Art. 76 *prescribe acerca del derecho que le asiste al titular del nombre comercial y dispone: "El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular*". ----------

Que, por último señalar que la denominación "**Raspa&Gana**" es una categoría más general de productos y servicios de lotería instantánea que puede variar mucho dependiendo del proveedor local, mientras que "**Raspala by Apostala**" es una marca específica dentro de la plataforma de juegos de azar en línea de Apostala, ofreciendo una experiencia digital y más integrada con otros juegos de azar. La elección entre ambas puede depender de las preferencias del usuario, ya sea por una experiencia más tradicional y física o por una experiencia digital y multifacética.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Que esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 169/24 emitido por la

Resolución D.A.M.L n. ° 000521

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN), CLASE 35.----------

jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA contra TARQUINO S.A. sobre oposición al registro de la marca RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN) clase 35, Expediente n° 2328734 solicitada por TARQUINO S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN) clase 35, Expediente n° 2328734 solicitada por TARQUINO S.A.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000522

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN), CLASE 41.----------

Asunción, 12 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA contra TARQUINO S.A. sobre oposición al registro de la marca RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN), clase 41, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca RASPA&GANA DE TARQUINO, solicitada para la clase 41, en base a la marca RASPALA BY APOSTALA en la clase 41, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000522

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN), CLASE 41.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN) (marca solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético. Esta Dirección considera que, aunque las mismas compartan una partícula 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, podemos dilucidar que las marcas en pugna tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto, como en este caso que nos ocupa.----------

Que, asimismo corresponde mencionar que la marca RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN) solicitada por TARQUINO S.A., se constituye del nombre comercial **(TARQUINO)**, el cual goza de protección al tratarse de un bien jurídico amparado por la Ley de Marcas, en su Título II, acerca del Nombre Comercial y las diversas situaciones que rodean a la misma. En primer término, el Art. 72 dispone: *"El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y*

Resolución D.A.M.L n. ° 000522

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN), CLASE 41.----------

constituye una propiedad a los efectos de esta ley". A su vez, el Art. 75 expresa: "*El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley*". El Art. 76 *prescribe acerca del derecho que le asiste al titular del nombre comercial y dispone: "El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular*". ----------

Que, por último señalar que la denominación "**Raspa&Gana**" es una categoría más general de productos y servicios de lotería instantánea que puede variar mucho dependiendo del proveedor local, mientras que **"Raspala by Apostala"** es una marca específica dentro de la plataforma de juegos de azar en línea de Apostala, ofreciendo una experiencia digital y más integrada con otros juegos de azar. La elección entre ambas puede depender de las preferencias del usuario, ya sea por una experiencia más tradicional y física o por una experiencia digital y multifacética.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 170/24 emitido por la

Resolución D.A.M.L n. ° 000522

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN), CLASE 41.----------

jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA contra TARQUINO S.A. sobre oposición al registro de la marca RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN) clase 41, Expediente n° 2328725 solicitada por TARQUINO S.A.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN) clase 41, Expediente n° 2328725 solicitada por TARQUINO S.A.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000523

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN), CLASE 28.----------

Asunción, 12 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA contra TARQUINO S.A. sobre oposición al registro de la marca RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN), clase 28, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca RASPA&GANA DE TARQUINO, solicitada para la clase 28, en base a la marca RASPALA BY APOSTALA en la clase 28, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000523

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN), CLASE 28.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN) (marca solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético. Esta Dirección considera que, aunque las mismas compartan una partícula 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, podemos dilucidar que las marcas en pugna tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto, como en este caso que nos ocupa.----------

Que, asimismo corresponde mencionar que la marca RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN) solicitada por TARQUINO S.A., se constituye del nombre comercial **(TARQUINO)**, el cual goza de protección al tratarse de un bien jurídico amparado por la Ley de Marcas, en su Título II, acerca del Nombre Comercial y las diversas situaciones que rodean a la misma. En primer término, el Art. 72 dispone: *"El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y*

Resolución D.A.M.L n. ° 000523

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN), CLASE 28.----------

constituye una propiedad a los efectos de esta ley". A su vez, el Art. 75 expresa: "*El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley*". El Art. 76 *prescribe acerca del derecho que le asiste al titular del nombre comercial y dispone: "El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular*". ----------

Que, por último señalar que la denominación "**Raspa&Gana**" es una categoría más general de productos y servicios de lotería instantánea que puede variar mucho dependiendo del proveedor local, mientras que **"Raspala by Apostala"** es una marca específica dentro de la plataforma de juegos de azar en línea de Apostala, ofreciendo una experiencia digital y más integrada con otros juegos de azar. La elección entre ambas puede depender de las preferencias del usuario, ya sea por una experiencia más tradicional y física o por una experiencia digital y multifacética.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 173/24 emitido por la

Resolución D.A.M.L n. ° 000523

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN), CLASE 28.----------

jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA contra TARQUINO S.A. sobre oposición al registro de la marca RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN) clase 28, Expediente n° 2328736 solicitada por TARQUINO S.A.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN) clase 28, Expediente n° 2328736 solicitada por TARQUINO S.A.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADEYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000524

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN), CLASE 09.----------

Asunción, 12 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA contra TARQUINO S.A. sobre oposición al registro de la marca RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN), clase 09, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca RASPA&GANA DE TARQUINO, solicitada para la clase 09, en base a la marca RASPALA BY APOSTALA en la clase 09, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000524

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN), CLASE 09.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN) (marca solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético. Esta Dirección considera que, aunque las mismas compartan una partícula 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, podemos dilucidar que las marcas en pugna tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto, como en este caso que nos ocupa.----------

Que, asimismo corresponde mencionar que la marca RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN) solicitada por TARQUINO S.A., se constituye del nombre comercial **(TARQUINO)**, el cual goza de protección al tratarse de un bien jurídico amparado por la Ley de Marcas, en su Título II, acerca del Nombre Comercial y las diversas situaciones que rodean a la misma. En primer término, el Art. 72 dispone: *"El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y*

Resolución D.A.M.L n. ° 000524

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN), CLASE 09.----------

constituye una propiedad a los efectos de esta ley". A su vez, el Art. 75 expresa: "*El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley*". El Art. 76 *prescribe acerca del derecho que le asiste al titular del nombre comercial y dispone: "El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular".* ----------

Que, por último señalar que la denominación "**Raspa&Gana**" es una categoría más general de productos y servicios de lotería instantánea que puede variar mucho dependiendo del proveedor local, mientras que "**Raspala by Apostala**" es una marca específica dentro de la plataforma de juegos de azar en línea de Apostala, ofreciendo una experiencia digital y más integrada con otros juegos de azar. La elección entre ambas puede depender de las preferencias del usuario, ya sea por una experiencia más tradicional y física o por una experiencia digital y multifacética.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 176/24 emitido por la

Resolución D.A.M.L n. ° 000524

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN), CLASE 09.----------

jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA contra TARQUINO S.A. sobre oposición al registro de la marca RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN) clase 09, Expediente n° 2328740 solicitada por TARQUINO S.A.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN) clase 09, Expediente n° 2328740 solicitada por TARQUINO S.A.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000525

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN), CLASE 42.----------

Asunción, 12 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA contra TARQUINO S.A. sobre oposición al registro de la marca RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN), clase 42, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca RASPA&GANA DE TARQUINO, solicitada para la clase 42, en base a la marca RASPALA BY APOSTALA en la clase 42, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000525

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN), CLASE 42.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN) (marca solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético. Esta Dirección considera que, aunque las mismas compartan una partícula 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, podemos dilucidar que las marcas en pugna tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto, como en este caso que nos ocupa.----------

Que, asimismo corresponde mencionar que la marca RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN) solicitada por TARQUINO S.A., se constituye del nombre comercial **(TARQUINO)**, el cual goza de protección al tratarse de un bien jurídico amparado por la Ley de Marcas, en su Título II, acerca del Nombre Comercial y las diversas situaciones que rodean a la misma. En primer término, el Art. 72 dispone: *"El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y*

Resolución D.A.M.L n. ° 000525

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN), CLASE 42.----------

constituye una propiedad a los efectos de esta ley". A su vez, el Art. 75 expresa: "*El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley*". El Art. 76 *prescribe acerca del derecho que le asiste al titular del nombre comercial y dispone: "El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular*". ----------

Que, por último señalar que la denominación "**Raspa&Gana**" es una categoría más general de productos y servicios de lotería instantánea que puede variar mucho dependiendo del proveedor local, mientras que "**Raspala by Apostala**" es una marca específica dentro de la plataforma de juegos de azar en línea de Apostala, ofreciendo una experiencia digital y más integrada con otros juegos de azar. La elección entre ambas puede depender de las preferencias del usuario, ya sea por una experiencia más tradicional y física o por una experiencia digital y multifacética.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 174/24 emitido por la

Resolución D.A.M.L n. ° 000525

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN), CLASE 42.----------

jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA contra TARQUINO S.A. sobre oposición al registro de la marca RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN) clase 42, Expediente n° 2328724 solicitada por TARQUINO S.A.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN) clase 42, Expediente n° 2328724 solicitada por TARQUINO S.A.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000526

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN), CLASE 16.----------

Asunción, 12 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA contra TARQUINO S.A. sobre oposición al registro de la marca RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN), clase 16, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca RASPA&GANA DE TARQUINO, solicitada para la clase 16, en base a la marca RASPALA BY APOSTALA en la clase 16, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000526

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN), CLASE 16.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN) (marca solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético. Esta Dirección considera que, aunque las mismas compartan una partícula 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, podemos dilucidar que las marcas en pugna tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto, como en este caso que nos ocupa.----------

Que, asimismo corresponde mencionar que la marca RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN) solicitada por TARQUINO S.A., se constituye del nombre comercial **(TARQUINO)**, el cual goza de protección al tratarse de un bien jurídico amparado por la Ley de Marcas, en su Título II, acerca del Nombre Comercial y las diversas situaciones que rodean a la misma. En primer término, el Art. 72 dispone: *"El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y*

Resolución D.A.M.L n. ° 000526

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN), CLASE 16.----------

constituye una propiedad a los efectos de esta ley". A su vez, el Art. 75 expresa: "*El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley*". El Art. 76 *prescribe acerca del derecho que le asiste al titular del nombre comercial y dispone: "El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular*". ----------

Que, por último señalar que la denominación "**Raspa&Gana**" es una categoría más general de productos y servicios de lotería instantánea que puede variar mucho dependiendo del proveedor local, mientras que **"Raspala by Apostala"** es una marca específica dentro de la plataforma de juegos de azar en línea de Apostala, ofreciendo una experiencia digital y más integrada con otros juegos de azar. La elección entre ambas puede depender de las preferencias del usuario, ya sea por una experiencia más tradicional y física o por una experiencia digital y multifacética.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 168/24 emitido por la

Resolución D.A.M.L n. ° 000526

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN), CLASE 16.----------

jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA contra TARQUINO S.A. sobre oposición al registro de la marca RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN) clase 16, Expediente n° 2328738 solicitada por TARQUINO S.A.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN) clase 16, Expediente n° 2328738 solicitada por TARQUINO S.A.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000527

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN), CLASE 38.----------

Asunción, 12 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA contra TARQUINO S.A. sobre oposición al registro de la marca RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN), clase 38, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca RASPA&GANA DE TARQUINO, solicitada para la clase 38, en base a la marca RASPALA BY APOSTALA en la clase 38, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000527

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN), CLASE 38.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN) (marca solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético. Esta Dirección considera que, aunque las mismas compartan una partícula 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, podemos dilucidar que las marcas en pugna tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto, como en este caso que nos ocupa.----------

Que, asimismo corresponde mencionar que la marca RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN) solicitada por TARQUINO S.A., se constituye del nombre comercial **(TARQUINO)**, el cual goza de protección al tratarse de un bien jurídico amparado por la Ley de Marcas, en su Título II, acerca del Nombre Comercial y las diversas situaciones que rodean a la misma. En primer término, el Art. 72 dispone: *"El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y*

Resolución D.A.M.L n. ° 000527

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN), CLASE 38.----------

constituye una propiedad a los efectos de esta ley". A su vez, el Art. 75 expresa: "*El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley*". El Art. 76 *prescribe acerca del derecho que le asiste al titular del nombre comercial y dispone: "El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular*". ----------

Que, por último señalar que la denominación "**Raspa&Gana**" es una categoría más general de productos y servicios de lotería instantánea que puede variar mucho dependiendo del proveedor local, mientras que **"Raspala by Apostala"** es una marca específica dentro de la plataforma de juegos de azar en línea de Apostala, ofreciendo una experiencia digital y más integrada con otros juegos de azar. La elección entre ambas puede depender de las preferencias del usuario, ya sea por una experiencia más tradicional y física o por una experiencia digital y multifacética.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 172/24 emitido por la

Resolución D.A.M.L n. ° 000527

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN), CLASE 38.----------

jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA contra TARQUINO S.A. sobre oposición al registro de la marca RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN) clase 38, Expediente n° 2328728 solicitada por TARQUINO S.A.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN) clase 38, Expediente n° 2328728 solicitada por TARQUINO S.A.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000528

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR ALAMO S.A. Y ALAMO S.A. CONTRA MARTIN LEANDRO CAÑELLAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALAMO-DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y ETIQUETA, CLASE 36.----------

Asunción, 13 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ALAMO S.A. Y ALAMO S.A. CONTRA MARTIN LEANDRO CAÑELLAS, sobre oposición al registro de la marca ALAMO - DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y ETIQUETA clase 36, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ALAMO - DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y ETIQUETA , solicitada para la clase 36 en base a las marcas ALAMO y ALAMO S.A. en las clases 16 y 42, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000528

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR ALAMO S.A. Y ALAMO S.A. CONTRA MARTIN LEANDRO CAÑELLAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALAMO-DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y ETIQUETA, CLASE 36.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada ALAMO-DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y ETIQUETA y las marcas oponentes ALAMO y ALAMO S.A. gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, como podemos notar la solicitada va acompañada de las palabras DESARROLLO INMOBILIARIOS lo que hacen una marcada diferencia entre las marcas en litigio.----------.----------

Que, las marcas registradas por un lado ALAMO en clase 16 protege: "*Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidas en otras clases, productos de imprenta, articulos de encuadernación, fotografias, papeleria, adhesivos para la papelería de la casa, máquinas de escribir*", y por el otro ALAMO S.A. en la 42 protege: "*Servicios prestados por personas individual o colectivamente, a tributo de miembros de una organización que requieran alto grado actividad mental y se refieran a aspectos teóricos o prácticos en materias complejas del esfuerzo humano, los servicios prestados por esas personas exigen de ellas una formalización y en relación con toda clase de mercancías o de servicios*", mientras que la solicitud de registro, clase 36 pretende proteger: "*Administración de bienes inmuebles; alquiler de bienes inmuebles; alquiler de oficinas [bienes inmuebles]; corretaje de bienes inmuebles; servicios de agencias inmobiliarias; tasaciones inmobiliarias*" , como se puede notar los servicios y productos son muy diferenciables, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000528

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR ALAMO S.A. Y ALAMO S.A. CONTRA MARTIN LEANDRO CAÑELLAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALAMO-DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y ETIQUETA, CLASE 36.----------

Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas ALAMO-DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y ETIQUETA, solicitada en la clase 36, y ALAMO y ALAMO S.A., registradas en las clases 16 y 42 respectivamente, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los servicios y productos protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende, no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de las marcas de las oponentes, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que las oposiciones deducidas devienen improcedentes, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 402/23

Resolución D.A.M.L n. ° 000528

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTES Y NO SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR ALAMO S.A. Y ALAMO S.A. CONTRA MARTIN LEANDRO CAÑELLAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ALAMO-DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y ETIQUETA, CLASE 36.----------

emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a las acciones deducidas por ALAMO S.A. Y ALAMO S.A. contra MARTIN LEANDRO CAÑELLAS sobre oposiciones al registro de la marca ALAMO-DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y ETIQUETA clase 36, Expediente n° 1993340 solicitada por MARTIN LEANDRO CAÑELLAS----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca ALAMO-DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y ETIQUETA clase 36, Expediente n° 1993340 solicitada por MARTIN LEANDRO CAÑELLAS----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000529

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FONTANA S.A. CONTRA G&P COSMETICS S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SENSUS Y ETIQUETA" CLASE 03.----------

Asunción, 13 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: FONTANA S.A. contra G&P COSMETICS S.R.L. sobre oposición al registro de marca "SENSUS Y ETIQUETA" clase 03, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "SENSUS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 03, en base al registro de la marca SENSUS, en la clase 03, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000529

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FONTANA S.A. CONTRA G&P COSMETICS S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SENSUS Y ETIQUETA" CLASE 03.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "SENSUS" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición SENSUS, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, haciendo un análisis entre las marcas en pugna SENSUS y ETIQUETA (solicitada) y SENSUS (oponente), podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente similares, lo que podría causar confusión en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley 1.294/98 De Marcas.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000529

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FONTANA S.A. CONTRA G&P COSMETICS S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SENSUS Y ETIQUETA" CLASE 03.----------

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declara procedente a la oposición deducida.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 592/23, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por FONTANA S.A. contra G&P COSMETICS S.R.L. sobre oposición al registro de marca "SENSUS Y ETIQUETA" clase 03, Expediente n° 21101070, solicitada por G&P COSMETICS S.R.L.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000529

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FONTANA S.A. CONTRA G&P COSMETICS S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SENSUS Y ETIQUETA" CLASE 03.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "SENSUS Y ETIQUETA" clase 03, Expediente n° 21101070, solicitada por G&P COSMETICS S.R.L.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000530

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR S. TOUS S.L. CONTRA YENTEL TAMAR ARGUELLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "QMJ QUE MONITA JOYAS Y ETIQUETA" CLASE 14.----------

Asunción, 13 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: S. TOUS S.L. contra YENTEL TAMAR ARGUELLO sobre oposición al registro de marca "QMJ QUE MONITA JOYAS Y ETIQUETA" y otros clase 14, y;

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "QMJ QUE MONITA JOYAS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 14, en base al registro de la marca FIGURATIVA y otros en la clase 14 y otros, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. .----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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 la

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000530

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR S. TOUS S.L. CONTRA YENTEL TAMAR ARGUELLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "QMJ QUE MONITA JOYAS Y ETIQUETA" CLASE 14.----------

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, analizando las marcas "QMJ QUE MONITA JOYAS Y ETIQUETA" (marca solicitada) vs. "FIGURATIVA" (marca oponente), en un análisis en conjunto encontramos que entre las marcas en pugna existe identidad en el aspecto visual, constan de un diseño similar, están constituidas por la figura de un oso, se puede constatar que son muy semejantes y por lo cual no pueden coexistir pacíficamente, los elementos figurativos de las marcas en pugna son directamente asociables y la marca solicitada no consta de suficiente diferencia para que pueda distinguirse de la etiqueta de las marcas del oponente. Por lo tanto, estamos delante de una marca que no cumple los requisitos de novedad y de especialidad, exigidos por la Ley de Marcas.----------

Que, además de la casi perfecta identidad mencionada, la marca base de oposición protege clase para productos muy relacionados, y uno de los factores de mayor preponderancia, para rechazar la solicitud en cuestión es la relación de clases entre las marcas enfrentadas, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones. ----------

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrándo así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declara procedente a la oposición deducida.----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen

Resolución D.A.M.L n. ° 000530

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR S. TOUS S.L. CONTRA YENTEL TAMAR ARGUELLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "QMJ QUE MONITA JOYAS Y ETIQUETA" CLASE 14.----------

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 357/23, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por S. TOUS S.L. contra YENTEL TAMAR ARGUELLO sobre oposición al registro de marca "QMJ QUE MONITA JOYAS Y ETIQUETA" clase 14, Expediente n° 2028312, solicitada por YENTEL TAMAR ARGUELLO.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000530

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR S. TOUS S.L. CONTRA YENTEL TAMAR ARGUELLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "QMJ QUE MONITA JOYAS Y ETIQUETA" CLASE 14.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "QMJ QUE MONITA JOYAS Y ETIQUETA" clase 14, Expediente n° 2028312, solicitada por YENTEL TAMAR ARGUELLO----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000531

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS ALMOS S.A. CONTRA PROMOFARMA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NIODERM, CLASE 05.----------

Asunción, 13 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: LABORATORIOS ALMOS S.A. contra PROMOFARMA S.A. sobre oposición al registro de marca "NIODERM" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "NIODERM", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca NEODERM, clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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 la

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000531

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS ALMOS S.A. CONTRA PROMOFARMA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NIODERM, CLASE 05.----------

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, al cotejar las marcas solicitada NIODERM y NEODERM oponente, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente. Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).----------

Que, entre la denominación solicitada se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos productos de la clase 05, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000531

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LABORATORIOS ALMOS S.A. CONTRA PROMOFARMA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA NIODERM, CLASE 05.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.° 129/24, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por LABORATORIOS ALMOS S.A. contra PROMOFARMA S.A. sobre oposición al registro de marca "NIODERM" clase 05, Expediente n° 2177503 solicitada por PROMOFARMA S.A. ----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "PROMOFARMA S.A." clase 05, Expediente n° 2177503 solicitada por PROMOFARMA S.A.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000532

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FOODIES S.A. CONTRA GLORIA GRACIELA ORTEGA DE GONZÁLEZ, OSCAR RAFAEL ORTEGA ORTIZ, LILIAN MABEL ORTEGA ORTIZ, NESTOR FABIAN ORTEGA ORTIZ, LUCY CAROLINA ORTEGA ORTIZ, SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FOODY" CLASE 30.----------

Asunción, 13 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: FOODIES S.A. contra GLORIA GRACIELA ORTEGA DE GONZÁLEZ, OSCAR RAFAEL ORTEGA ORTIZ, LILIAN MABEL ORTEGA ORTIZ, NESTOR FABIAN ORTEGA ORTIZ, LUCY CAROLINA ORTEGA ORTIZ sobre oposición al registro de marca "FOODY" clase 30, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "FOODY", solicitada para la clase 30, en base al registro de la marca FOODIES en clase 30; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. —----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000532

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FOODIES S.A. CONTRA GLORIA GRACIELA ORTEGA DE GONZÁLEZ, OSCAR RAFAEL ORTEGA ORTIZ, LILIAN MABEL ORTEGA ORTIZ, NESTOR FABIAN ORTEGA ORTIZ, LUCY CAROLINA ORTEGA ORTIZ, SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FOODY" CLASE 30.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, las marcas en pugna: FOODY (solicitada) vs. FOODIES (oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético. Esta dirección considera que, aunque las mismas compartan algunas letras FOOD (alimento), es un término genérico, de uso común de manera tal que ninguna otra firma podrá considerarse perjudicada en sus derechos por la apropiación o monopolio de un signo que sea necesario o genérico para usar en el mercado, por lo que debemos hacer hincapié que las mismas son distinguibles, por lo que no existen fundamentos para evitar el registro de la marca solicitada y tampoco para afirmar que una coexistencia pacífica entre las mismas no sea posible.----------

Que, si bien es cierto que las marcas en pugna tienen algunas semejanzas, no es menos cierto que, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor. Además, cabe mencionar que la solicitante ya tiene registro nro. 485.901 en la clase 31, comprobando un derecho adquirido sobre la denominación, por lo que le asiste el efectivo derecho de ampliar la protección de su marca y la línea de productos a ser comercializados.----------.

Que analizando las marcas FOODY Y ETIQUETA (solicitada) vs. FOODIES (oponente), se puede concluir válidamente que las marcas en cuestión no podrán de manera

Resolución D.A.M.L n. ° 000532

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FOODIES S.A. CONTRA GLORIA GRACIELA ORTEGA DE GONZÁLEZ, OSCAR RAFAEL ORTEGA ORTIZ, LILIAN MABEL ORTEGA ORTIZ, NESTOR FABIAN ORTEGA ORTIZ, LUCY CAROLINA ORTEGA ORTIZ, SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FOODY" CLASE 30.----------

alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, las mismas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores, reuniendo la marca solicitada los elementos necesarios para su registro que son novedad y especialidad, por lo que las mismas pueden coexistir pacíficamente, constatándose de esta forma que las marcas no guardan ninguna relación ni confundibilidad. —----------

Que, podemos dilucidar que las marcas en pugna tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto, como en este caso que nos ocupa.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 270/2024, de la Jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000532

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FOODIES S.A. CONTRA GLORIA GRACIELA ORTEGA DE GONZÁLEZ, OSCAR RAFAEL ORTEGA ORTIZ, LILIAN MABEL ORTEGA ORTIZ, NESTOR FABIAN ORTEGA ORTIZ, LUCY CAROLINA ORTEGA ORTIZ, SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "FOODY" CLASE 30.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por FOODIES S.A. contra GLORIA GRACIELA ORTEGA DE GONZÁLEZ, OSCAR RAFAEL ORTEGA ORTIZ, LILIAN MABEL ORTEGA ORTIZ, NESTOR FABIAN ORTEGA ORTIZ, LUCY CAROLINA ORTEGA ORTIZ sobre oposición al registro de marca "FOODY" clase 30, Expediente n° 2274880 solicitada por GLORIA GRACIELA ORTEGA DE GONZÁLEZ, OSCAR RAFAEL ORTEGA ORTIZ, LILIAN MABEL ORTEGA ORTIZ, NESTOR FABIAN ORTEGA ORTIZ, LUCY CAROLINA ORTEGA ORTIZ.----------

Artículo 2.- **DISPONER,** la prosecución de la solicitud de registro de la marca "FOODY" clase 30, Expediente n° 2274880 solicitada por GLORIA GRACIELA ORTEGA DE GONZÁLEZ, OSCAR RAFAEL ORTEGA ORTIZ, LILIAN MABEL ORTEGA ORTIZ, NESTOR FABIAN ORTEGA ORTIZ, LUCY CAROLINA ORTEGA ORTIZ.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000533

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OLAPLEX INC CONTRA NEUROGEN S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OLPAX" CLASE 05.----------

Asunción, 13 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: OLAPLEX INC contra NEUROGEN S.A. sobre oposición al registro de marca "OLPAX" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca OLPAX, solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca OLAPLEX en clase 03; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. ----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000533

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OLAPLEX INC CONTRA NEUROGEN S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OLPAX" CLASE 05.----------

Que, la marca registrada OLAPLEX en la clase 03 protege "*preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos.*"; mientras que la solicitud de registro OLPAX, clase 05 pretende proteger: "*todos los productos de la clase 05 (productos farmacéuticos)* ", como se puede notar los productos no guardan relación entre ellas, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.----------

Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, la solicitada en la clase 05, y el oponente registrada en la clase 03, debido especialmente a la ***"diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas".*** La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende, no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que puedan eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, haciendo un análisis en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada OLPAX y la marca oponente OLAPLEX gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, como podemos observar las desinencias muy diferentes una de otra **PAX - PLEX,** la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. ----------

Que, en este sentido, la doctrina más reconocida sostiene que la posibilidad de confusión en el momento de la compra es el criterio que realmente importa en materia de marcas, siendo relevante la primera impresión que se obtiene de una percepción espontánea y no reflexiva, ya que esta genera en quien la percibe una sensación de similitud. En este contexto, observamos que existe suficiente divergencia entre ellas.----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 272/24, de la Jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000533

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR OLAPLEX INC CONTRA NEUROGEN S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "OLPAX" CLASE 05.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por OLAPLEX INC contra NEUROGEN S.A. sobre oposición al registro de marca "OLPAX" clase 05, Expediente n° 2182654, solicitada por NEUROGEN S.A.----------

Artículo 2.- **DISPONER,** la prosecución de la solicitud de registro de la marca "OLPAX" clase 05, Expediente n° 2182654, solicitada por NEUROGEN S.A.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000534

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA. S.A.C.I. CONTRA NEUROGEN S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EPRAN" CLASE 05.----------

Asunción, 13 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: HEISECKE & CIA. S.A.C.I. contra NEUROGEN S.A. sobre oposición al registro de marca "EPRAN" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "EPRAN", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca VERAPRAN en clase 05; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. ----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000534

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA. S.A.C.I. CONTRA NEUROGEN S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EPRAN" CLASE 05.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, entre las marcas en pugna: EPRAN (solicitada) vs. VERAPRAN (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos dan la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.----------

Que, haciendo un análisis minucioso de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada EPRAN y la marca oponente VERAPRAN gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. ----------

Que cabe resaltar que tanto la marca solicitada como la marca oponente tienen como finalidad mejorar la calidad de vida de las personas, aunque cada una lo hace a través de enfoques y productos distintos, adaptados a las necesidades particulares de sus consumidores, lo que nos indica que ambas podrán coexistir sin generar confusión en el mercado.----------

Que, resulta menester destacar la situación especial de los productos comprendidos en la clase 05. Dicha clase engloba una amplia gama de productos farmacéuticos, productos médicos y veterinarios, entre otros. La flexibilidad para dicha clase otorga la capacidad de considerar y evaluar cuidadosamente cada solicitud de registro dentro de la *CLASE 5*, asegurando que se ajuste de manera apropiada a la evolución del panorama médico y farmacéutico. Este enfoque adaptable garantiza que la clasificación sea coherente con los avances y desarrollos actuales en el

Resolución D.A.M.L n. ° 000534

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HEISECKE & CIA. S.A.C.I. CONTRA NEUROGEN S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "EPRAN" CLASE 05.----------

ámbito de la salud, fomentando así un sistema de registro más eficaz y alineado con las necesidades dinámicas de la industria.----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 271/2024, de la Jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por HEISECKE & CIA. S.A.C.I. contra NEUROGEN S.A. sobre oposición al registro de marca "EPRAN" clase 05, Expediente n° 2182647, solicitada por NEUROGEN S.A.-----

Artículo 2.- **DISPONER,** la prosecución de la solicitud de registro de la marca "EPRAN" clase 05, Expediente n° 2182647, solicitada por NEUROGEN S.A.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000535

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INVESTOR CASA DE BOLSA S.A. CONTRA JANDIR LIONE ZUGE BECKER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INVENTOSPY Y ETIQUETA, CLASE 40.----------

Asunción, 13 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: INVESTOR CASA DE BOLSA S.A. contra JANDIR LIONE ZUGE BECKER sobre oposición al registro de la marca INVENTOSPY Y ETIQUETA clase 40, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca INVENTOSPY Y ETIQUETA , solicitada para la clase 40 en base a la marca INVESTOR CASA DE BOLSA S.A. en la clase 36, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000535

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INVESTOR CASA DE BOLSA S.A. CONTRA JANDIR LIONE ZUGE BECKER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INVENTOSPY Y ETIQUETA, CLASE 40.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada INVENTOSPY Y ETIQUETA y la marca oponente INVESTOR CASA DE BOLSA S.A. gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, la marca registrada INVESTOR CASA DE BOLSA S.A. en la clase 36 protege: "*Servicios financieros, prestados por una casa de bolsa, tales como corretaje en bolsa, cotizaciones en bolsa, administración de capitales, inversión de capitales, inversiones financieras, informaciones financieras, inversión de fondos, inversión de capitales*", mientras que la solicitud de registro INVENTOSPY Y ETIQUETA, clase 40 pretende proteger exclusivamente: "*Trabajo sobre madera.*" , como se puede notar los servicios son muy diferenciables, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.----------

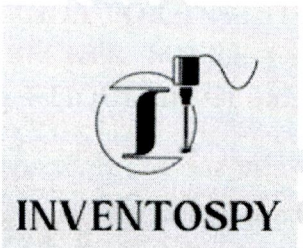
Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas INVENTOSPY Y ETIQUETA, solicitada en la clase 40, e INVESTOR CASA DE BOLSA S.A. , registrada en la clase 36, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los servicios protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000535

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INVESTOR CASA DE BOLSA S.A. CONTRA JANDIR LIONE ZUGE BECKER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INVENTOSPY Y ETIQUETA, CLASE 40.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Que, también cabe señalar que la marca solicitada INVENTOSPY Y ETIQUETA cuenta, con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca oponente. Así podemos hacer énfasis al visualizar la tipografía u otros aspectos gráficos que hacen que la etiqueta sea única y haga la diferencia con la marca del oponente. Por lo tanto la demanda deviene improcedente.----------





SOLICITADA ***OPONENTE***

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2º de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000535

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR INVESTOR CASA DE BOLSA S.A. CONTRA JANDIR LIONE ZUGE BECKER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA INVENTOSPY Y ETIQUETA, CLASE 40.----------

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 269/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por INVESTOR CASA DE BOLSA S.A. contra JANDIR LIONE ZUGE BECKER sobre oposición al registro de la marca, INVENTOSPY Y ETIQUETA clase 40, Expediente n° 2356528 solicitada por JANDIR LIONE ZUGE BECKER.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca INVENTOSPY Y ETIQUETA clase 40, Expediente n° 2356528 solicitada por JANDIR LIONE ZUGE BECKER----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000536

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HISPANOAMERICA T.V. DEL PARAGUAY S.A. CONTRA HUSSEIN IBRAHIM HARB SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ATV Y ETIQUETA" CLASE 09.----------

Asunción, 13 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: HISPANOAMERICA T.V. DEL PARAGUAY S.A. contra HUSSEIN IBRAHIM HARB sobre oposición al registro de marca "ATV Y ETIQUETA" clase 09, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "ATV Y ETIQUETA", solicitada para la clase 09, en base al registro de la marca HATV en la clase 41, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000536

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HISPANOAMERICA T.V. DEL PARAGUAY S.A. CONTRA HUSSEIN IBRAHIM HARB SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ATV Y ETIQUETA" CLASE 09.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "ATV Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "HATV", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley 1.294/98 De Marcas.----------

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrándo así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declara procedente a la oposición deducida.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los*

Resolución D.A.M.L n. ° 000536

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HISPANOAMERICA T.V. DEL PARAGUAY S.A. CONTRA HUSSEIN IBRAHIM HARB SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ATV Y ETIQUETA" CLASE 09.----------

productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 538 de fecha 17 de noviembre de 2023, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por HISPANOAMERICA T.V. DEL PARAGUAY S.A. contra HUSSEIN IBRAHIM HARB sobre oposición al registro de marca "ATV Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 2273774 solicitada por HUSSEIN IBRAHIM HARB.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "ATV Y ETIQUETA" clase 09, Expediente n° 2273774 solicitada por HUSSEIN IBRAHIM HARB.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000537

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LOJAS RENNER S.A. CONTRA DANIEL FERREIRA CABALLERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "A ALQUIMIA Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Asunción, 13 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: LOJAS RENNER S.A. contra DANIEL FERREIRA CABALLERO sobre oposición al registro de marca "A ALQUIMIA Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "A ALQUIMIA Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca ALCHEMIA en la clase 25, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.--------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000537

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LOJAS RENNER S.A. CONTRA DANIEL FERREIRA CABALLERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "A ALQUIMIA Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "A ALQUIMIA Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "ALCHEMIA", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley 1.294/98 De Marcas.----------

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrándo así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declara procedente a la oposición deducida.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los*

Resolución D.A.M.L n. ° 000537

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LOJAS RENNER S.A. CONTRA DANIEL FERREIRA CABALLERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "A ALQUIMIA Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 06 de fecha 07 de febrero de 2023, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por LOJAS RENNER S.A. contra DANIEL FERREIRA CABALLERO sobre oposición al registro de marca "A ALQUIMIA Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2038780 solicitada por DANIEL FERREIRA CABALLERO.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "A ALQUIMIA Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2038780 solicitada por DANIEL FERREIRA CABALLERO.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000538

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR 7-ELEVEN, INC., CONTRA J&B LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 7 11 SEVEN ELEVEN Y ETIQUETA, CLASE 34.-------

Asunción, 14 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: 7-ELEVEN, INC., contra J&B LIMITED sobre oposición al registro de marca "7 11 SEVEN ELEVEN Y ETIQUETA" clase 34, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "7 11 SEVEN ELEVEN Y ETIQUETA", solicitada para la clase 34, en base al registro de la marca 7 - ELEVEN en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ---------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000538

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR 7-ELEVEN, INC., CONTRA J&B LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 7 11 SEVEN ELEVEN Y ETIQUETA, CLASE 34.-------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, la solicitud de registro "7 11 SEVEN ELEVEN Y ETIQUETA" pretende proteger productos de la clase 34, específicamente: "*Tabaco; artículos para fumadores; fósforos, cigarrillos, estuches (de cigarrillos); papel absorbente para pipas de tabaco; ceniceros para fumadores; libros de papel de fumar; estuches (para cigarros); cortadores de puros; portadores de puros; filtros de cigarrillos; tips de cigarrillos; limpiapipas para pipas de tabaco; pipas (tabaco); tips (cigarrillo); tarros de tabaco; pipas de tabaco; bolsas de tabaco*". Mientras que el oponente 7 - ELEVEN protege servicios de la clase 35, específicamente: "*Servicios ofrecidos por un local de venta de productos alimenticios, bebidas y artículos de primera necesidad*".----------

Que, si bien es cierto el solicitante pretende el registro en productos mientras que el oponente cuenta con registro para servicios; pero no podemos dejar de mencionar que dicho producto se encuentra relacionado a los servicios del oponente.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "7 11 SEVEN ELEVEN Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición 7 - ELEVEN, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

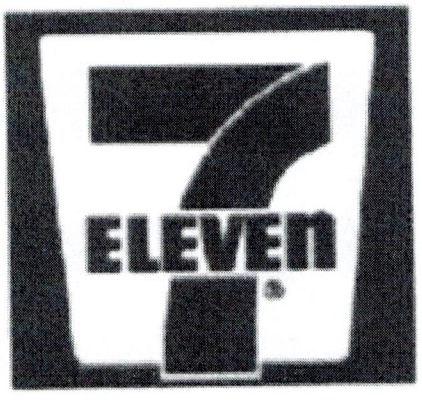
Que, analizadas las constancias de autos se advierte que entre las marcas 7 11 SEVEN ELEVEN Y ETIQUETA (solicitada) y 7 - ELEVEN (registrada) existen posibilidades de confusión entre las mismas, podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente similares, lo que podría causar confusión en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde

Resolución D.A.M.L n. ° 000538

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR 7-ELEVEN, INC., CONTRA J&B LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 7 11 SEVEN ELEVEN Y ETIQUETA, CLASE 34.-------

este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).----------

Que, cabe también mencionar que un sistema de marcas efectivo depende de la capacidad de distinguir claramente entre los productos por lo que admitir que marcas similares coexistan en la misma clase perjudica la eficacia del sistema de marcas registradas y sería más difícil para los consumidores identificar y elegir productos o servicios específicos, tales hechos nos da la pauta que las marcas en cuestión no podrán coexistir en el mercado sin ocasionar confusión, además podemos notar que tanto el solicitante como el oponente cuentan con etiquetas muy parecidas, donde a simple vista lo que prepondera es el número 7 (siete).----------





Oponente **Solicitante**

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -------

Resolución D.A.M.L n. ° 000538

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR 7-ELEVEN, INC., CONTRA J&B LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 7 11 SEVEN ELEVEN Y ETIQUETA, CLASE 34.-------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 442 de fecha 03 de octubre de 2023, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por 7-ELEVEN, INC., contra J&B LIMITED sobre oposición al registro de marca "7 11 SEVEN ELEVEN Y ETIQUETA" clase 34, Expediente n° 2206547 solicitada por J&B LIMITED.---------- -------

Resolución D.A.M.L n. ° 000538

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR 7-ELEVEN, INC., CONTRA J&B LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA 7 11 SEVEN ELEVEN Y ETIQUETA, CLASE 34.-------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "7 11 SEVEN ELEVEN Y ETIQUETA" clase 34, Expediente n° 2206547 solicitada por J&B LIMITED.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n.° 000539

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPA&GANA, CLASE 16.----------

Asunción, 14 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: DARUMA SAM S.A. contra TARQUINO S.A. sobre oposición al registro de la marca RASPA&GANA, clase 16, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca RASPA&GANA, solicitada para la clase 16, en base a la marca RASPALA BY APOSTALA en la clase 16, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000539

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPA&GANA, CLASE 16.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna RASPA&GANA (marca solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético. Esta Dirección considera que, aunque las mismas compartan una partícula 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, podemos dilucidar que las marcas en pugna tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto, como en este caso que nos ocupa.----------

Que, por último señalar que la denominación "**Raspa&Gana**" es una categoría más general de productos y servicios de lotería instantánea que puede variar mucho dependiendo del proveedor local, mientras que **"Raspala by Apostala"** es una marca específica dentro de la plataforma de juegos de azar en línea de Apostala, ofreciendo una experiencia digital y más integrada con otros juegos de azar. La elección entre ambas puede depender de las preferencias del usuario, ya sea por una experiencia más tradicional y física o por una experiencia digital y multifacética.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer

Resolución D.A.M.L n. ° 000539

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPA&GANA, CLASE 16.----------

impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 236/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por DARUMA SAM S.A. contra TARQUINO S.A. sobre oposición al registro de la marca RASPA&GANA clase 16, Expediente n° 2111845 solicitada por TARQUINO S.A.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca RASPA&GANA clase 16, Expediente n° 2111845 solicitada por TARQUINO S.A.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000540

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPA&GANA, CLASE 09.--

Asunción, 14 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: DARUMA SAM S.A. contra TARQUINO S.A. sobre oposición al registro de la marca RASPA&GANA, clase 09, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca RASPA&GANA, solicitada para la clase 09, en base a la marca RASPALA BY APOSTALA en la clase 09, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ---------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000540

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPA&GANA, CLASE 09.--

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna RASPA&GANA (marca solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético. Esta Dirección considera que, aunque las mismas compartan una partícula 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, podemos dilucidar que las marcas en pugna tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto, como en este caso que nos ocupa.----------

Que, por último señalar que la denominación "**Raspa&Gana**" es una categoría más general de productos y servicios de lotería instantánea que puede variar mucho dependiendo del proveedor local, mientras que **"Raspala by Apostala"** es una marca específica dentro de la plataforma de juegos de azar en línea de Apostala, ofreciendo una experiencia digital y más integrada con otros juegos de azar. La elección entre ambas puede depender de las preferencias del usuario, ya sea por una experiencia más tradicional y física o por una experiencia digital y multifacética.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien

Resolución D.A.M.L n. ° 000540

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPA&GANA, CLASE 09.--

las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 237/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por DARUMA SAM S.A. contra TARQUINO S.A. sobre oposición al registro de la marca RASPA&GANA clase 09, Expediente n° 2111844 solicitada por TARQUINO S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca RASPA&GANA clase 09, Expediente n° 2111844 solicitada por TARQUINO S.A.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000541

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPA&GANA, CLASE 45.---

Asunción, 14 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: DARUMA SAM S.A. contra TARQUINO S.A. sobre oposición al registro de la marca RASPA&GANA, clase 45, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca RASPA&GANA, solicitada para la clase 45, en base a la marca RASPALA BY APOSTALA en la clase 45, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000541

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPA&GANA, CLASE 45.---

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna RASPA&GANA (marca solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético. Esta Dirección considera que, aunque las mismas compartan una partícula 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, podemos dilucidar que las marcas en pugna tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto, como en este caso que nos ocupa.----------

Que, por último señalar que la denominación "**Raspa&Gana**" es una categoría más general de productos y servicios de lotería instantánea que puede variar mucho dependiendo del proveedor local, mientras que "**Raspala by Apostala**" es una marca específica dentro de la plataforma de juegos de azar en línea de Apostala, ofreciendo una experiencia digital y más integrada con otros juegos de azar. La elección entre ambas puede depender de las preferencias del usuario, ya sea por una experiencia más tradicional y física o por una experiencia digital y multifacética.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien

Resolución D.A.M.L n. ° 000541

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPA&GANA, CLASE 45.---

las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 238/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por DARUMA SAM S.A. contra TARQUINO S.A. sobre oposición al registro de la marca RASPA&GANA clase 45, Expediente n° 2111860 solicitada por TARQUINO S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca RASPA&GANA clase 45, Expediente n° 2111860 solicitada por TARQUINO S.A.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000542

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPA&GANA, CLASE 42.----------

Asunción, 14 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: DARUMA SAM S.A. contra TARQUINO S.A. sobre oposición al registro de la marca RASPA&GANA, clase 42, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca RASPA&GANA, solicitada para la clase 42, en base a la marca RASPALA BY APOSTALA en la clase 42, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000542

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPA&GANA, CLASE 42.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna RASPA&GANA (marca solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético. Esta Dirección considera que, aunque las mismas compartan una partícula 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, podemos dilucidar que las marcas en pugna tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto, como en este caso que nos ocupa.----------

Que, por último señalar que la denominación "**Raspa&Gana**" es una categoría más general de productos y servicios de lotería instantánea que puede variar mucho dependiendo del proveedor local, mientras que **"Raspala by Apostala"** es una marca específica dentro de la plataforma de juegos de azar en línea de Apostala, ofreciendo una experiencia digital y más integrada con otros juegos de azar. La elección entre ambas puede depender de las preferencias del usuario, ya sea por una experiencia más tradicional y física o por una experiencia digital y multifacética.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer

Resolución D.A.M.L n. ° 000542

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPA&GANA, CLASE 42.----------

impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 239/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por DARUMA SAM S.A. contra TARQUINO S.A. sobre oposición al registro de la marca RASPA&GANA clase 42, Expediente n° 2111858 solicitada por TARQUINO S.A.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca RASPA&GANA clase 42, Expediente n° 2111858 solicitada por TARQUINO S.A.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000543

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPA&GANA, CLASE 41.----------

Asunción, 14 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: DARUMA SAM S.A. contra TARQUINO S.A. sobre oposición al registro de la marca RASPA&GANA, clase 41, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca RASPA&GANA, solicitada para la clase 41, en base a la marca RASPALA BY APOSTALA en la clase 41, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000543

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPA&GANA, CLASE 41.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna RASPA&GANA (marca solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético. Esta Dirección considera que, aunque las mismas compartan una partícula 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, podemos dilucidar que las marcas en pugna tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto, como en este caso que nos ocupa.----------

Que, por último señalar que la denominación "**Raspa&Gana**" es una categoría más general de productos y servicios de lotería instantánea que puede variar mucho dependiendo del proveedor local, mientras que "**Raspala by Apostala**" es una marca específica dentro de la plataforma de juegos de azar en línea de Apostala, ofreciendo una experiencia digital y más integrada con otros juegos de azar. La elección entre ambas puede depender de las preferencias del usuario, ya sea por una experiencia más tradicional y física o por una experiencia digital y multifacética.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer

Resolución D.A.M.L n. ° 000543

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPA&GANA, CLASE 41.----------

impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 241/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por DARUMA SAM S.A. contra TARQUINO S.A. sobre oposición al registro de la marca RASPA&GANA clase 41, Expediente n° 2111856 solicitada por TARQUINO S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca RASPA&GANA clase 41, Expediente n° 2111856 solicitada por TARQUINO S.A.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000544

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPA&GANA, CLASE 35.----------

Asunción, 14 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: DARUMA SAM S.A. contra TARQUINO S.A. sobre oposición al registro de la marca RASPA&GANA, clase 35, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca RASPA&GANA, solicitada para la clase 35, en base a la marca RASPALA BY APOSTALA en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000544

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPA&GANA, CLASE 35.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna RASPA&GANA (marca solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético. Esta Dirección considera que, aunque las mismas compartan una partícula 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, podemos dilucidar que las marcas en pugna tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto, como en este caso que nos ocupa.----------

Que, por último señalar que la denominación "**Raspa&Gana**" es una categoría más general de productos y servicios de lotería instantánea que puede variar mucho dependiendo del proveedor local, mientras que "**Raspala by Apostala**" es una marca específica dentro de la plataforma de juegos de azar en línea de Apostala, ofreciendo una experiencia digital y más integrada con otros juegos de azar. La elección entre ambas puede depender de las preferencias del usuario, ya sea por una experiencia más tradicional y física o por una experiencia digital y multifacética.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer

Resolución D.A.M.L n. ° 000544

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPA&GANA, CLASE 35.----------

impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 244/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por DARUMA SAM S.A. contra TARQUINO S.A. sobre oposición al registro de la marca RASPA&GANA clase 35, Expediente n° 2111850 solicitada por TARQUINO S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca RASPA&GANA clase 35, Expediente n° 2111850 solicitada por TARQUINO S.A.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000545

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPA&GANA, CLASE 36.----------

Asunción, 14 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: DARUMA SAM S.A. contra TARQUINO S.A. sobre oposición al registro de la marca RASPA&GANA, clase 36, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca RASPA&GANA, solicitada para la clase 36, en base a la marca RASPALA BY APOSTALA en la clase 36, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000545

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPA&GANA, CLASE 36.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna RASPA&GANA (marca solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético. Esta Dirección considera que, aunque las mismas compartan una partícula 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, podemos dilucidar que las marcas en pugna tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto, como en este caso que nos ocupa.----------

Que, por último señalar que la denominación "**Raspa&Gana**" es una categoría más general de productos y servicios de lotería instantánea que puede variar mucho dependiendo del proveedor local, mientras que **"Raspala by Apostala"** es una marca específica dentro de la plataforma de juegos de azar en línea de Apostala, ofreciendo una experiencia digital y más integrada con otros juegos de azar. La elección entre ambas puede depender de las preferencias del usuario, ya sea por una experiencia más tradicional y física o por una experiencia digital y multifacética.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer

Resolución D.A.M.L n. ° 000545

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPA&GANA, CLASE 36.----------

impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 242/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por DARUMA SAM S.A. contra TARQUINO S.A. sobre oposición al registro de la marca RASPA&GANA clase 36, Expediente n° 2111852 solicitada por TARQUINO S.A.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca RASPA&GANA clase 36, Expediente n° 2111852 solicitada por TARQUINO S.A.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000546

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPA&GANA, CLASE 28.----------

Asunción, 14 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: DARUMA SAM S.A. contra TARQUINO S.A. sobre oposición al registro de la marca RASPA&GANA, clase 28, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca RASPA&GANA, solicitada para la clase 28, en base a la marca RASPALA BY APOSTALA en la clase 28, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000546

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPA&GANA, CLASE 28.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna RASPA&GANA (marca solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético. Esta Dirección considera que, aunque las mismas compartan una partícula 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, podemos dilucidar que las marcas en pugna tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto, como en este caso que nos ocupa.----------

Que, por último señalar que la denominación "**Raspa&Gana**" es una categoría más general de productos y servicios de lotería instantánea que puede variar mucho dependiendo del proveedor local, mientras que **"Raspala by Apostala"** es una marca específica dentro de la plataforma de juegos de azar en línea de Apostala, ofreciendo una experiencia digital y más integrada con otros juegos de azar. La elección entre ambas puede depender de las preferencias del usuario, ya sea por una experiencia más tradicional y física o por una experiencia digital y multifacética.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer

Resolución D.A.M.L n. ° 000546

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPA&GANA, CLASE 28.----------

impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 243/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por DARUMA SAM S.A. contra TARQUINO S.A. sobre oposición al registro de la marca RASPA&GANA clase 28, Expediente n° 2111847 solicitada por TARQUINO S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca RASPA&GANA clase 28, Expediente n° 2111847 solicitada por TARQUINO S.A.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000547

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPA&GANA, CLASE 38.----------

Asunción, 14 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: DARUMA SAM S.A. contra TARQUINO S.A. sobre oposición al registro de la marca RASPA&GANA, clase 38, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca RASPA&GANA, solicitada para la clase 38, en base a la marca RASPALA BY APOSTALA en la clase 38, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000547

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPA&GANA, CLASE 38.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna RASPA&GANA (marca solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético. Esta Dirección considera que, aunque las mismas compartan una partícula 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, podemos dilucidar que las marcas en pugna tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto, como en este caso que nos ocupa.----------

Que, por último señalar que la denominación "**Raspa&Gana**" es una categoría más general de productos y servicios de lotería instantánea que puede variar mucho dependiendo del proveedor local, mientras que "**Raspala by Apostala**" es una marca específica dentro de la plataforma de juegos de azar en línea de Apostala, ofreciendo una experiencia digital y más integrada con otros juegos de azar. La elección entre ambas puede depender de las preferencias del usuario, ya sea por una experiencia más tradicional y física o por una experiencia digital y multifacética.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer

Resolución D.A.M.L n. °000547

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DARUMA SAM S.A. CONTRA TARQUINO S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA RASPA&GANA, CLASE 38.----------

impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 240/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por DARUMA SAM S.A. contra TARQUINO S.A. sobre oposición al registro de la marca RASPA&GANA clase 38, Expediente n° 2111854 solicitada por TARQUINO S.A.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca RASPA&GANA clase 38, Expediente n° 2111854 solicitada por TARQUINO S.A.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000548

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FENIX S.A. CONTRA "DR. MARTENS" INTERNATIONAL TRADING GMBH Y "DR. MAERTENS" MARKETING GMBH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DR. MARTENS, CLASE 25.----

Asunción, 17 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: FENIX S.A. contra "DR. MARTENS" INTERNATIONAL TRADING GMBH Y "DR. MAERTENS" MARKETING GMBH sobre oposición al registro de la marca DR. MARTENS, clase 25, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca DR. MARTENS, solicitada para la clase 25, en base a la marca MARTEL, en la clase 25, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000548

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FENIX S.A. CONTRA "DR. MARTENS" INTERNATIONAL TRADING GMBH Y "DR. MAERTENS" MARKETING GMBH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DR. MARTENS, CLASE 25.----

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada DR. MARTENS y la marca oponente MARTEL gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. ----------

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.----------

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente

Resolución D.A.M.L n. ° 000548

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FENIX S.A. CONTRA "DR. MARTENS" INTERNATIONAL TRADING GMBH Y "DR. MAERTENS" MARKETING GMBH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DR. MARTENS, CLASE 25.----

solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 327/23 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por FENIX S.A. contra "DR. MARTENS" INTERNATIONAL TRADING GMBH Y "DR. MAERTENS" MARKETING GMBH sobre oposición al registro de la marca DR. MARTENS, clase 25, Expediente n° 1804871 solicitada por DR. MARTENS" INTERNATIONAL TRADING GMBH Y "DR. MAERTENS" MARKETING GMBH.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000548

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FENIX S.A. CONTRA "DR. MARTENS" INTERNATIONAL TRADING GMBH Y "DR. MAERTENS" MARKETING GMBH SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA DR. MARTENS, CLASE 25.----

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca DR. MARTENS, clase 25, Expediente n° 1804871 solicitada por DR. MARTENS" INTERNATIONAL TRADING GMBH Y "DR. MAERTENS" MARKETING GMBH.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000549

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE COCA-COLA COMPANY CONTRA VISION BANCO SAECA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VIPAY, CLASE 36.----------

Asunción, 17 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: THE COCA-COLA COMPANY contra VISION BANCO SAECA sobre oposición al registro de la marca VIPAY, clase 36, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca VIPAY, solicitada para la clase 36, en base a la marca WABI PAY Y ETIQUETA en la clase 36, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000549

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE COCA-COLA COMPANY CONTRA VISION BANCO SAECA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VIPAY, CLASE 36.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada VIPAY y la marca oponente WABI PAY Y ETIQUETA gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. ----------

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.----------

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente

Resolución D.A.M.L n. ° 000549

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE COCA-COLA COMPANY CONTRA VISION BANCO SAECA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VIPAY, CLASE 36.----------

solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde rechazar el Dictamen n° 452/23 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por THE COCA-COLA COMPANY contra VISION BANCO SAECA sobre oposición al registro de la marca VIPAY, clase 36, Expediente n° 2211142 solicitada por VISION BANCO SAECA.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000549

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE COCA-COLA COMPANY CONTRA VISION BANCO SAECA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA VIPAY, CLASE 36.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca VIPAY, clase 36, Expediente n° 2211142 solicitada por VISION BANCO SAECA.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000550

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RADIO E TELEVISAO RECORD S/A CONTRA PROVISIÓN S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "R7" CLASE 35.----------

Asunción, 17 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: RADIO E TELEVISAO RECORD S/A contra PROVISIÓN S.A. sobre oposición al registro de marca "R7" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "R7", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca R7 en la clase 42, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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 la

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000550

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RADIO E TELEVISAO RECORD S/A CONTRA PROVISIÓN S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "R7" CLASE 35.----------

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "R7" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "R7", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético como así también la clase, notamos que existe identidad de denominaciones como así también de clase.----------

Que, al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada R7 resulta indudablemente similar a la oponente R7, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el publico consumidor.----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declarar procedente a la oposición deducida.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000550

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RADIO E TELEVISAO RECORD S/A CONTRA PROVISIÓN S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "R7" CLASE 35.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 225 de fecha 24 de setiembre de 2021, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por RADIO E TELEVISAO RECORD S/A contra PROVISIÓN S.A. sobre oposición al registro de marca "R7" clase 35, Expediente n° 1427692 solicitada por PROVISIÓN S.A.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "R7" clase 35, Expediente n° 1427692 solicitada por PROVISIÓN S.A.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000551

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) Y FRANCISCO BARROS CONTRA ALDO CESAR ARIAS CABALLERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ZA JEANS FASHION" CLASE 35.----------

Asunción, 17 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) Y FRANCISCO BARROS contra ALDO CESAR ARIAS CABALLERO sobre oposición al registro de marca "ZA JEANS FASHION" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "ZA JEANS FASHION", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca ZARA en la clase 34 y ZONA JEANS en la clase 34, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000551

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) Y FRANCISCO BARROS CONTRA ALDO CESAR ARIAS CABALLERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ZA JEANS FASHION" CLASE 35.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "ZA JEANS FASHION" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas oponentes "ZARA y ZONA JEANS", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, cabe destacar asimismo que entre las marcas en pugna no solo hay cuasi-identidad en las denominaciones, sino que también una directa relación de clases.----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declarar procedentes a las oposiciones deducidas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá*

Resolución D.A.M.L n. ° 000551

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) Y FRANCISCO BARROS CONTRA ALDO CESAR ARIAS CABALLERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ZA JEANS FASHION" CLASE 35.----------

registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 510 de fecha 09 de noviembre de 2023, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) Y FRANCISCO BARROS contra ALDO CESAR ARIAS CABALLERO sobre oposición al registro de marca "ZA JEANS FASHION" clase 35, Expediente n° 1828435 solicitada por ALDO CESAR ARIAS CABALLERO.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "ZA JEANS FASHION" clase 35, Expediente n° 1828435 solicitada por ALDO CESAR ARIAS CABALLERO.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000551

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) Y FRANCISCO BARROS CONTRA ALDO CESAR ARIAS CABALLERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ZA JEANS FASHION" CLASE 35.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000552

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR POLYTECH HEALTH & AESTHETICS GMBH. CONTRA DISTRIBUIDORA CENTRAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "POLYTECH" CLASE 10.----------

Asunción, 17 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: POLYTECH HEALTH & AESTHETICS GMBH. contra DISTRIBUIDORA CENTRAL S.A. sobre oposición al registro de marca "POLYTECH" clase 10, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "POLYTECH", solicitada para la clase 10, en base al registro de la marca POLYTECH en la clase 10, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000552

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR POLYTECH HEALTH & AESTHETICS GMBH. CONTRA DISTRIBUIDORA CENTRAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "POLYTECH" CLASE 10.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "POLYTECH" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "POLYTECH", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético como así también la clase, notamos que existe identidad de denominaciones como así también de clase.----------

Que, al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada POLYTECH resulta indudablemente similar a la oponente POLYTECH, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el publico consumidor.----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000552

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR POLYTECH HEALTH & AESTHETICS GMBH. CONTRA DISTRIBUIDORA CENTRAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "POLYTECH" CLASE 10.----------

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declarar procedente a la oposición deducida.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 150 de fecha 02 de junio de 2023, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por POLYTECH HEALTH & AESTHETICS GMBH. contra DISTRIBUIDORA CENTRAL S.A sobre oposición al registro de marca "POLYTECH" clase 10, Expediente n° 1437019 solicitada por DISTRIBUIDORA CENTRAL S.A.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000552

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR POLYTECH HEALTH & AESTHETICS GMBH. CONTRA DISTRIBUIDORA CENTRAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "POLYTECH" CLASE 10.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "POLYTECH" clase 10, Expediente n° 1437019 solicitada por DISTRIBUIDORA CENTRAL S.A.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000553

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PRA EVENTOS LTDA. CONTRA LOEWE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SOLO LOEWE, CLASE 03.----------

Asunción, 17 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: PRA EVENTOS LTDA. contra LOEWE S.A. sobre oposición al registro de la marca SOLO LOEWE, clase 03, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca SOLO LOEWE, solicitada para la clase 03, en base a la marca LOWELL Y ETIQUETA, en la clase 03, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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 la

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000553

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PRA EVENTOS LTDA. CONTRA LOEWE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SOLO LOEWE, CLASE 03.----------

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada SOLO LOEWE y la marca oponente LOWELL Y ETIQUETA gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. ----------

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.----------

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000553

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PRA EVENTOS LTDA. CONTRA LOEWE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SOLO LOEWE, CLASE 03.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 41/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por PRA EVENTOS LTDA. contra LOEWE S.A. sobre oposición al registro de la marca SOLO LOEWE, clase 03, Expediente n° 1361689 solicitada por LOEWE S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca SOLO LOEWE, clase 03, Expediente n° 1361689 solicitada por LOEWE S.A -------

Resolución D.A.M.L n. ° 000553

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR PRA EVENTOS LTDA. CONTRA LOEWE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SOLO LOEWE, CLASE 03.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000554

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR HELENA DE CORDOUE DE LUNARDELLI, HILAGRO S.A. Y GRANJA AVÍCOLA LA BLANCA S.A. CONTRA TAMARA ISABEL ABENTE ROMERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PEPE'S ICE, CLASE 30.----------

Asunción, 18 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: HELENA DE CORDOUE DE LUNARDELLI, HILAGRO S.A. Y GRANJA AVÍCOLA LA BLANCA S.A. contra TAMARA ISABEL ABENTE ROMERO sobre oposición al registro de marca "PEPE'S ICE" clase 30, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "PEPE'S ICE", solicitada para la clase 30 en base a los registros de las marcas PEPE'S RESTAURANT, PEPEZ y PEPE CHOGON, en las clases 43, 30 y 29 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000554

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR HELENA DE CORDOUE DE LUNARDELLI, HILAGRO S.A. Y GRANJA AVÍCOLA LA BLANCA S.A. CONTRA TAMARA ISABEL ABENTE ROMERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PEPE'S ICE, CLASE 30.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "PEPE'S ICE" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas bases de las oposiciones PEPE'S RESTAURANT, PEPEZ y PEPE CHOGON se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrándo así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declara procedente a la oposición deducida.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios y Afines

Resolución D.A.M.L n. ° 000554

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR HELENA DE CORDOUE DE LUNARDELLI, HILAGRO S.A. Y GRANJA AVÍCOLA LA BLANCA S.A. CONTRA TAMARA ISABEL ABENTE ROMERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PEPE'S ICE, CLASE 30.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 627/22, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a las acciones deducidas por HELENA DE CORDOUE DE LUNARDELLI, HILAGRO S.A. Y GRANJA AVÍCOLA LA BLANCA S.A. contra TAMARA ISABEL ABENTE ROMERO sobre oposición al registro de marca "PEPE'S ICE" clase 30, Expediente n° 2003662 solicitada por TAMARA ISABEL ABENTE ROMERO----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "PEPE'S ICE" clase 30, Expediente n° 2003662 solicitada por TAMARA ISABEL ABENTE ROMERO.---------

Resolución D.A.M.L n. ° 000554

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR HELENA DE CORDOUE DE LUNARDELLI, HILAGRO S.A. Y GRANJA AVÍCOLA LA BLANCA S.A. CONTRA TAMARA ISABEL ABENTE ROMERO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA PEPE'S ICE, CLASE 30.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000555

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LUIS ESTEBAN MACHUCA ROJAS CONTRA ARIEL GUSTAVO CHAVES HUASSMAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LA HEROICA Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Asunción, 18 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: LUIS ESTEBAN MACHUCA ROJAS contra ARIEL GUSTAVO CHAVES HUASSMAN sobre oposición al registro de marca "LA HEROICA Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca LA HEROICA Y ETIQUETA, solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca HEROICA en clase 35; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. ----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000555

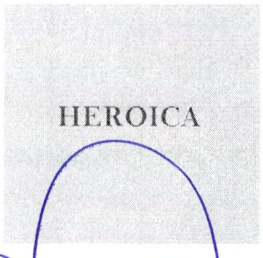
POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LUIS ESTEBAN MACHUCA ROJAS CONTRA ARIEL GUSTAVO CHAVES HUASSMAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LA HEROICA Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, la solicitada en la clase 35, y el oponente registrada en la clase 35, debido especialmente a la ***"diferente naturaleza de los servicios protegidos por las mismas".*** La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende, no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que puedan eventualmente justificar su rechazo.----------

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

Que, también cabe señalar que la marca oponente HEROICA cuenta con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca solicitada. Así podemos hacer énfasis al visualizar los colores, tipografía u otros aspectos gráficos que hacen que la etiqueta sea única y haga la diferencia con las marcas en litigio. Por lo tanto la demanda deviene improcedente.----------



OPONENTE

LA HEROICA - DENOMINATIVA
SOLICITADA

Resolución D.A.M.L n. ° 000555

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LUIS ESTEBAN MACHUCA ROJAS CONTRA ARIEL GUSTAVO CHAVES HUASSMAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LA HEROICA Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 238/2024, de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por LUIS ESTEBAN MACHUCA ROJAS contra ARIEL GUSTAVO CHAVES HUASSMAN sobre oposición al registro de marca "LA HEROICA Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2378386 solicitada por ARIEL GUSTAVO CHAVES HUASSMAN----------

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "LA HEROICA Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2378386 solicitada por ARIEL GUSTAVO CHAVES HUASSMAN----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000555

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR LUIS ESTEBAN MACHUCA ROJAS CONTRA ARIEL GUSTAVO CHAVES HUASSMAN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "LA HEROICA Y ETIQUETA" CLASE 35.

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000556

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR PUMA SE Y PARFUMS CHRISTIAN DIOR, S.A. A CORPORATION ORGANIZED AND EXISTING UNDER THE LAWS OF FRANCE CONTRA BLANCA SOMNIA ROJAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SAUVAGE Y ETIQUETA CLASE 25.----------

Asunción, 18 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: PUMA SE Y PARFUMS CHRISTIAN DIOR, S.A. A CORPORATION ORGANIZED AND EXISTING UNDER THE LAWS OF FRANCE contra BLANCA SOMNIA ROJAS sobre oposición al registro de marca "SAUVAGE Y ETIQUETA" clase 25, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueven oposiciones contra la solicitud de registro de la marca "SAUVAGE Y ETIQUETA", solicitada para la clase 25 en base a los registros de las marcas FIGURATIVA y SAUVAGE, en las clases 25 y 03 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000556

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR PUMA SE Y PARFUMS CHRISTIAN DIOR, S.A. A CORPORATION ORGANIZED AND EXISTING UNDER THE LAWS OF FRANCE CONTRA BLANCA SOMNIA ROJAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SAUVAGE Y ETIQUETA CLASE 25.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "SAUVAGE Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas bases de las oposiciones FIGURATIVA y SAUVAGE se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrándo así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declara procedente a la oposición deducida.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000556

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR PUMA SE Y PARFUMS CHRISTIAN DIOR, S.A. A CORPORATION ORGANIZED AND EXISTING UNDER THE LAWS OF FRANCE CONTRA BLANCA SOMNIA ROJAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SAUVAGE Y ETIQUETA CLASE 25.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 461/23, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a las acciones deducidas por PUMA SE Y PARFUMS CHRISTIAN DIOR, S.A. A CORPORATION ORGANIZED AND EXISTING UNDER THE LAWS OF FRANCE contra BLANCA SOMNIA ROJAS. sobre oposición al registro de marca "SAUVAGE Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 2153787 solicitada por BLANCA SOMNIA ROJAS.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000556

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR PUMA SE Y PARFUMS CHRISTIAN DIOR, S.A. A CORPORATION ORGANIZED AND EXISTING UNDER THE LAWS OF FRANCE CONTRA BLANCA SOMNIA ROJAS SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SAUVAGE Y ETIQUETA CLASE 25.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "SAUVAGE Y ETIQUETA" clase 25, Expediente n° 2153787 solicitada por BLANCA SOMNIA ROJAS.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000557

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR STANLEY BLACK & DECKER INC. CONTRA FF GROUP STANLEY LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA STANLEY CLASE 25.----------

Asunción, 18 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: STANLEY BLACK & DECKER INC. contra FF GROUP STANLEY LTDA. sobre oposición al registro de marca "STANLEY" clase 25, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "STANLEY", solicitada para la clase 25 en base al registro de la marca STANLEY en la clase 01 y otros, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000557

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR STANLEY BLACK & DECKER INC. CONTRA FF GROUP STANLEY LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA STANLEY CLASE 25.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "STANLEY" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición STANLEY, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrándo así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declara procedente a la oposición deducida.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los*

Resolución D.A.M.L n. ° 000557

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR STANLEY BLACK & DECKER INC. CONTRA FF GROUP STANLEY LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA STANLEY CLASE 25.----------

productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 208/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por STANLEY BLACK & DECKER INC. contra FF GROUP STANLEY LTDA. sobre oposición al registro de marca "STANLEY" clase 25, Expediente n° 2221742 solicitada por FF GROUP STANLEY LTDA..----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "STANLEY" clase 25, Expediente n° 2221742 solicitada por FF GROUP STANLEY LTDA.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000558

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR APPLE INC. CONTRA CEDAR KINGDOM CORPORATION LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SVICLOUD, CLASE 35.----------

Asunción, 18 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: APPLE INC contra CEDAR KINGDOM CORPORATION LIMITED sobre oposición al registro de marca "SVICLOUD" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "SVICLOUD", solicitada para la clase 35 en base al registro de la marca ICLOUD en la clase 35 y otros, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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 la

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000558

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR APPLE INC. CONTRA CEDAR KINGDOM CORPORATION LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SVICLOUD, CLASE 35.----------

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "SVICLOUD" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición ICLOUD, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrándo así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declara procedente a la oposición deducida.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000558

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR APPLE INC. CONTRA CEDAR KINGDOM CORPORATION LIMITED SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SVICLOUD, CLASE 35.----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 106/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por APPLE INC contra CEDAR KINGDOM CORPORATION LIMITED sobre oposición al registro de marca "SVICLOUD" clase 35, Expediente n° 2263639 solicitada por CEDAR KINGDOM CORPORATION LIMITED.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "SVICLOUD" clase 35, Expediente n° 2263639 solicitada por CEDAR KINGDOM CORPORATION LIMITED----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000559

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALI AMINE EL ZEIN CONTRA SHENZHEN BASEUS TECHNOLOGY CO. INC LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BASEUS" Y ETIQUETA, CLASE 12.----------

Asunción, 18 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ALI AMINE EL ZEIN contra SHENZHEN BASEUS TECHNOLOGY CO. INC LTD. sobre oposición al registro de marca "BASEUS Y ETIQUETA" clase 12, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BASEUS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 12, en base al registro de la marca BASEUS, en las clases 09 y 35 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000559

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALI AMINE EL ZEIN CONTRA SHENZHEN BASEUS TECHNOLOGY CO. INC LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BASEUS" Y ETIQUETA, CLASE 12.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, al cotejar las marcas enfrentadas BASEUS Y ETIQUETA (solicitada) vs. BASEUS (marca oponente) en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las marcas en pugna existen estrechas semejanzas en el aspecto denominativo, los vocablos BASEUS - BASEUS de las denominaciones son idénticas en el aspecto fonético, visual e ideológico; hecho que trae aparejado el riesgo de confusión/asociación de marcas por el público consumidor.----------

Que, analizadas las constancias de autos se advierte que entre las marcas (solicitada) y (registrada) existen posibilidades de confusión entre las mismas, podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente similares, lo que podría causar confusión en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).----------

Que, basta visualizar/pronunciar de seguido las marcas BASEUS - BASEUS para notar los parecidos gráficos y auditivos que existen. La marca solicitada no reúne los requisitos de novedad, originalidad y especialidad, por lo que no podrán coexistir en el mercado.----------

Que, las partes arrimaron las pruebas necesarias para dilucidar el hecho y el derecho que invocan cada una de ellas, y podemos observar que ***la oponente tiene debidamente protegida su marca Registro n° 554.782 y 570.484, en las clases 09 y 35 respectivamente***, demostrando de está manera que goza de los derechos reconocidos en el Art. 15 de nuestra

Resolución D.A.M.L n. ° 000559

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALI AMINE EL ZEIN CONTRA SHENZHEN BASEUS TECHNOLOGY CO. INC LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BASEUS" Y ETIQUETA, CLASE 12.----------

normativa en la materia, esto es el derecho exclusivo al uso de su marca en el tráfico económico y comercial como la facultad de prohibir o impedir y oponerse al registro de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase.----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley 1.294/98 De Marcas.----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 280/24 de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por ALI AMINE EL ZEIN contra SHENZHEN BASEUS TECHNOLOGY CO. INC LTD. sobre oposición al registro de marca "BASEUS Y ETIQUETA" clase 12, Expediente n° 2313585 solicitada por SHENZHEN BASEUS TECHNOLOGY CO. INC LTD.---------

Resolución D.A.M.L n. ° 000559

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALI AMINE EL ZEIN CONTRA SHENZHEN BASEUS TECHNOLOGY CO. INC LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BASEUS" Y ETIQUETA, CLASE 12.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "BASEUS Y ETIQUETA" clase 12, Expediente n° 2313585, solicitada por SHENZHEN BASEUS TECHNOLOGY CO. INC LTD.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000560

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALI AMINE EL ZEIN CONTRA SHENZHEN BASEUS TECHNOLOGY CO. INC LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BASEUS" Y ETIQUETA, CLASE 07.----------

Asunción, 18 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ALI AMINE EL ZEIN contra SHENZHEN BASEUS TECHNOLOGY CO. INC LTD. sobre oposición al registro de marca "BASEUS Y ETIQUETA" clase 07, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BASEUS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 07, en base al registro de la marca BASEUS, en las clases 09 y 35 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000560

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALI AMINE EL ZEIN CONTRA SHENZHEN BASEUS TECHNOLOGY CO. INC LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BASEUS" Y ETIQUETA, CLASE 07.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, al cotejar las marcas enfrentadas BASEUS Y ETIQUETA (solicitada) vs. BASEUS (marca oponente) en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las marcas en pugna existen estrechas semejanzas en el aspecto denominativo, los vocablos BASEUS - BASEUS de las denominaciones son idénticas en el aspecto fonético, visual e ideológico; hecho que trae aparejado el riesgo de confusión/asociación de marcas por el público consumidor.----------

Que, analizadas las constancias de autos se advierte que entre las marcas (solicitada) y (registrada) existen posibilidades de confusión entre las mismas, podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente similares, lo que podría causar confusión en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).----------

Que, basta visualizar/pronunciar de seguido las marcas BASEUS - BASEUS para notar los parecidos gráficos y auditivos que existen. La marca solicitada no reúne los requisitos de novedad, originalidad y especialidad, por lo que no podrán coexistir en el mercado.----------

Que, las partes arrimaron las pruebas necesarias para dilucidar el hecho y el derecho que invocan cada una de ellas, y podemos observar que ***la oponente tiene debidamente protegida su marca Registro n° 554.782 y 570.484, en las clases 09 y 35 respectivamente***, demostrando de está manera que goza de los derechos reconocidos en el Art. 15 de nuestra normativa en la materia, esto es el derecho exclusivo al uso de su marca en el tráfico económico y comercial como la facultad de prohibir o impedir y oponerse al registro de cualquier otro signo

Resolución D.A.M.L n. ° 000560

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALI AMINE EL ZEIN CONTRA SHENZHEN BASEUS TECHNOLOGY CO. INC LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BASEUS" Y ETIQUETA, CLASE 07.----------

que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase.----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley 1.294/98 De Marcas.----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 279/24 de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por ALI AMINE EL ZEIN contra SHENZHEN BASEUS TECHNOLOGY CO. INC LTD. sobre oposición al registro de marca "BASEUS Y ETIQUETA" clase 07, Expediente n° 2313596 solicitada por SHENZHEN BASEUS TECHNOLOGY CO. INC LTD.--------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dpto. de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000560

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALI AMINE EL ZEIN CONTRA SHENZHEN BASEUS TECHNOLOGY CO. INC LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BASEUS" Y ETIQUETA, CLASE 07.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "BASEUS Y ETIQUETA" clase 07, Expediente n° 2313596, solicitada por SHENZHEN BASEUS TECHNOLOGY CO. INC LTD.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000561

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALI AMINE EL ZEIN CONTRA SHENZHEN BASEUS TECHNOLOGY CO. INC LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BASEUS" Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 18 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ALI AMINE EL ZEIN contra SHENZHEN BASEUS TECHNOLOGY CO. INC LTD. sobre oposición al registro de marca "BASEUS Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BASEUS Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca BASEUS, en las clases 09 y 35 respectivamente, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000561

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALI AMINE EL ZEIN CONTRA SHENZHEN BASEUS TECHNOLOGY CO. INC LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BASEUS" Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, debemos tener presente que ambas marcas tienen por objeto distinguir los mismos servicios de la clase 35, y tales hechos hacen que los criterios para su admisibilidad sean más rigurosos, a fin de precautelar los derechos de las marcas registradas .----------

Que, al cotejar las marcas enfrentadas BASEUS Y ETIQUETA (solicitada) vs. BASEUS (marca oponente) en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las marcas en pugna existen estrechas semejanzas en el aspecto denominativo, los vocablos BASEUS - BASEUS de las denominaciones son idénticas en el aspecto fonético, visual e ideológico; hecho que trae aparejado el riesgo de confusión/asociación de marcas por el público consumidor.----------

Que, analizadas las constancias de autos se advierte que entre las marcas (solicitada) y (registrada) existen posibilidades de confusión entre las mismas, podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente similares, lo que podría causar confusión en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción).----------

Que, basta visualizar/pronunciar de seguido las marcas BASEUS - BASEUS para notar los parecidos gráficos y auditivos que existen. La marca solicitada no reúne los requisitos de novedad, originalidad y especialidad, por lo que no podrán coexistir en el mercado.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000561

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALI AMINE EL ZEIN CONTRA SHENZHEN BASEUS TECHNOLOGY CO. INC LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BASEUS" Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Que, las partes arrimaron las pruebas necesarias para dilucidar el hecho y el derecho que invocan cada una de ellas, y podemos observar que ***la oponente tiene debidamente protegida su marca Registro n° 554.782 y 570.484, en las clases 09 y 35 respectivamente***, demostrando de está manera que goza de los derechos reconocidos en el Art. 15 de nuestra normativa en la materia, esto es el derecho exclusivo al uso de su marca en el tráfico económico y comercial como la facultad de prohibir o impedir y oponerse al registro de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase.----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley 1.294/98 De Marcas.----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 278/24 de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Resolución D.A.M.L n. ° 000561

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALI AMINE EL ZEIN CONTRA SHENZHEN BASEUS TECHNOLOGY CO. INC LTD. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "BASEUS" Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por ALI AMINE EL ZEIN contra SHENZHEN BASEUS TECHNOLOGY CO. INC LTD. sobre oposición al registro de marca "BASEUS Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2313589 solicitada por SHENZHEN BASEUS TECHNOLOGY CO. INC LTD.---------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "BASEUS Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2313589, solicitada por SHENZHEN BASEUS TECHNOLOGY CO. INC LTD.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADEYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000562

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A. CONTRA MIRLE MAR NUÑEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA STELL, CLASE 32.----------

Asunción, 19 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A. contra MIRLE MAR NUÑEZ sobre oposición al registro de marca "STELL" clase 32, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "STELL", solicitada para la clase 32 en base al registro de la marca STELLA ARTOIS en la clase 32 y otros, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000562

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A. CONTRA MIRLE MAR NUÑEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA STELL, CLASE 32.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada STELL" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición STELLA ARTOIS, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrándo así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declara procedente a la oposición deducida.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los*

Resolución D.A.M.L n. ° 000562

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A. CONTRA MIRLE MAR NUÑEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA STELL, CLASE 32.----------

productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 150/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A. contra MIRLE MAR NUÑEZ sobre oposición al registro de marca "STELL" clase 32, Expediente n° 2174250 solicitada por MIRLE MAR NUÑEZ.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca STELL" clase 32, Expediente n° 2174250 solicitada por MIRLE MAR NUÑEZ.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000563

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SKECHERS U.S.A. INC. II CONTRA STEFANIA SALAMONE STECHER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA STECHER Y ETIQUETA CLASE 25.----------

Asunción, 19 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: SKECHERS U.S.A. INC. II contra STEFANIA SALAMONE STECHER sobre oposición al registro de marca "STECHER Y ETIQUETA" clase 25, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "STECHER Y ETIQUETA", solicitada para la clase 25 en base al registro de la marca SKECHERS en la clase 25 y otros, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.--

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000563

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SKECHERS U.S.A. INC. II CONTRA STEFANIA SALAMONE STECHER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA STECHER Y ETIQUETA CLASE 25.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "STECHER Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición SKECHERS, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrándo así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declara procedente a la oposición deducida.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los*

Resolución D.A.M.L n. ° 000563

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SKECHERS U.S.A. INC. II CONTRA STEFANIA SALAMONE STECHER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA STECHER Y ETIQUETA CLASE 25.----------

productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 138/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por SKECHERS U.S.A. INC. II contra STEFANIA SALAMONE STECHER sobre oposición al registro de marca "STECHER" clase 25, Expediente n° 22101374 solicitada por STEFANIA SALAMONE STECHER ----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca STECHER" clase 25, Expediente n° 22101374 solicitada por STEFANIA SALAMONE STECHER ----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000564

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA. Y COOPERATIVA MULTIACTIVA NEULAND LTDA. CONTRA PABLO MOISES MEZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SABORMIX CLASE 30.----------

Asunción, 19 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA. Y COOPERATIVA MULTIACTIVA NEULAND LTDA. contra PABLO MOISES MEZA sobre oposición al registro de marca "SABORMIX" clase 30, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "SABORMIX", solicitada para la clase 30 en base al registro de la marca CO-OP 30 AÑOS EL SABOR DE LA FAMILIA (SLOGAN) en la clase 29 y otros, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000564

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA. Y COOPERATIVA MULTIACTIVA NEULAND LTDA. CONTRA PABLO MOISES MEZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SABORMIX CLASE 30.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "SABORMIX" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición CO-OP 30 AÑOS EL SABOR DE LA FAMILIA (SLOGAN), se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrándo así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declara procedente a la oposición deducida.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000564

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA. Y COOPERATIVA MULTIACTIVA NEULAND LTDA. CONTRA PABLO MOISES MEZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SABORMIX CLASE 30.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 410/22, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA. Y COOPERATIVA MULTIACTIVA NEULAND LTDA. contra PABLO MOISES MEZA sobre oposición al registro de marca "SABORMIX" clase 30, Expediente n° 2043006 solicitada por PABLO MOISES MEZA ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000564

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA. Y COOPERATIVA MULTIACTIVA NEULAND LTDA. CONTRA PABLO MOISES MEZA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SABORMIX CLASE 30.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "SABORMIX" clase 30, Expediente n° 2043006 solicitada por PABLO MOISES MEZA ----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000565

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA RETAIL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA STOCK MAS COMPRAS MAS AHORRAS (SLOGAN) Y ETIQUETA CLASE 35.----------

Asunción, 19 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: SOCIETAL S.A. contra RETAIL S.A. sobre oposición al registro de marca "STOCK MAS COMPRAS MAS AHORRAS (SLOGAN)" clase 35, y;-------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "STOCK MAS COMPRAS MAS AHORRAS (SLOGAN)", solicitada para la clase 35 en base al registro de la marca FORTIS COMPRA MÁS - PAGA MENOS (SLOGAN) en la clase 35 y otros, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000565

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA RETAIL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA STOCK MAS COMPRAS MAS AHORRAS (SLOGAN) Y ETIQUETA CLASE 35.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "STOCK MAS COMPRAS MAS AHORRAS (SLOGAN)" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición FORTIS COMPRA MÁS - PAGA MENOS (SLOGAN), se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrándo así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declara procedente a la oposición deducida.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente*

Resolución D.A.M.L n. ° 000565

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA RETAIL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA STOCK MAS COMPRAS MAS AHORRAS (SLOGAN) Y ETIQUETA CLASE 35.----------

conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 21/23, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por SOCIETAL S.A. contra RETAIL S.A. sobre oposición al registro de marca "STOCK MAS COMPRAS MAS AHORRAS (SLOGAN)" clase 35, Expediente n° 2017699 solicitada por RETAIL S.A.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "STOCK MAS COMPRAS MAS AHORRAS (SLOGAN)" clase 35, Expediente n° 2017699 solicitada por RETAIL S.A.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000566

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR YASSER AHMAD ASSI CONTRA MOZANAR ABBAS MOUNIR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SHOW THE STYLE OF MASTER MECHANIC (SLOGAN) Y ETIQUETA CLASE 37.----------

Asunción, 19 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: YASSER AHMAD ASSI contra MOZANAR ABBAS MOUNIR sobre oposición al registro de marca "SHOW THE STYLE OF MASTER MECHANIC (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 37, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "SHOW THE STYLE OF MASTER MECHANIC (SLOGAN) Y ETIQUETA", solicitada para la clase 37 en base al registro de la marca MECHANIC en la clase 35 y otros, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000566

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR YASSER AHMAD ASSI CONTRA MOZANAR ABBAS MOUNIR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SHOW THE STYLE OF MASTER MECHANIC (SLOGAN) Y ETIQUETA CLASE 37.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "SHOW THE STYLE OF MASTER **MECHANIC** (SLOGAN) Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición **MECHANIC**, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrándo así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declara procedente a la oposición deducida.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente*

Resolución D.A.M.L n. ° 000566

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR YASSER AHMAD ASSI CONTRA MOZANAR ABBAS MOUNIR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SHOW THE STYLE OF MASTER MECHANIC (SLOGAN) Y ETIQUETA CLASE 37.----------

conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 24/23, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por YASSER AHMAD ASSI contra MOZANAR ABBAS MOUNIR sobre oposición al registro de marca "SHOW THE STYLE OF MASTER MECHANIC (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 37, Expediente n° 2148360 solicitada por MOZANAR ABBAS MOUNIR ----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "SHOW THE STYLE OF MASTER MECHANIC (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 37, Expediente n° 2148360 solicitada por MOZANAR ABBAS MOUNIR.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000567

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR YASSER AHMAD ASSI CONTRA MOZANAR ABBAS MOUNIR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SHOW THE STYLE OF MASTER MECHANIC (SLOGAN) Y ETIQUETA CLASE 35.----------

Asunción, 19 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: YASSER AHMAD ASSI contra MOZANAR ABBAS MOUNIR sobre oposición al registro de marca "SHOW THE STYLE OF MASTER MECHANIC (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "SHOW THE STYLE OF MASTER MECHANIC (SLOGAN) Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35 en base al registro de la marca MECHANIC en la clase 35 y otros, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000567

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR YASSER AHMAD ASSI CONTRA MOZANAR ABBAS MOUNIR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SHOW THE STYLE OF MASTER MECHANIC (SLOGAN) Y ETIQUETA CLASE 35.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "SHOW THE STYLE OF MASTER **MECHANIC** (SLOGAN) Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición **MECHANIC**, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrándo así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declara procedente a la oposición deducida.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente*

Resolución D.A.M.L n. ° 000567

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR YASSER AHMAD ASSI CONTRA MOZANAR ABBAS MOUNIR SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA SHOW THE STYLE OF MASTER MECHANIC (SLOGAN) Y ETIQUETA CLASE 35.----------

conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 25/23, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por YASSER AHMAD ASSI contra MOZANAR ABBAS MOUNIR sobre oposición al registro de marca "SHOW THE STYLE OF MASTER MECHANIC (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2148371 solicitada por MOZANAR ABBAS MOUNIR ----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "SHOW THE STYLE OF MASTER MECHANIC (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2148371 solicitada por MOZANAR ABBAS MOUNIR.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUAREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000568

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) CONTRA ALESSANDRO DAVID MELLONE CUENCA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOCUMENTAFACIL.COM", CLASE 42.----------

Asunción, 20 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) contra ALESSANDRO DAVID MELLONE CUENCA sobre oposición al registro de marca "DOCUMENTAFACIL.COM" clase 42, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "DOCUMENTAFACIL.COM", solicitada para la clase 42, en base al registro de la marca MICOBRO DOCUMENTA y Etiqueta, en la clase 9, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000568

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) CONTRA ALESSANDRO DAVID MELLONE CUENCA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOCUMENTAFACIL.COM", CLASE 42.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, al cotejar las marcas enfrentadas DOCUMENTAFACIL.COM (solicitada) vs. MICOBRO DOCUMENTA y Etiqueta (marca oponente) en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las marcas en pugna existen estrechas semejanzas en el aspecto denominativo, los vocablos DOCUMENTAFACIL - DOCUMENTA de las denominaciones son muy similares en el aspecto fonético, visual e ideológico; hecho que trae aparejado el riesgo de confusión/asociación de marcas por el público consumidor.----------

Que, basta visualizar/pronunciar de seguido las marcas DOCUMENTAFACIL - DOCUMENTA para notar los parecidos gráficos y auditivos que existen. La marca solicitada no reúne los requisitos de novedad, originalidad y especialidad, por lo que no podrán coexistir en el mercado.----------

Que, es criterio de esta Dirección que la solicitud de registro de la marca DOCUMENTAFACIL.COM es una reproducción casi perfecta de la marca oponente, dicha denominación no ofrece la suficiente especialidad y novedad capaz de alejar la confusión del registro; invocado y probado por la firma oponente. Por lo que dichas marcas no podrán coexistir en forma pacífica.----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas. La denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen

Resolución D.A.M.L n. ° 000568

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) CONTRA ALESSANDRO DAVID MELLONE CUENCA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DOCUMENTAFACIL.COM", CLASE 42.----------

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley 1.294/98 De Marcas.----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde rechazar el Dictamen n.° 422 de fecha 21 de setiembre de 2023, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA (DOCUMENTA S.A.) contra ALESSANDRO DAVID MELLONE CUENCA sobre oposición al registro de marca "DOCUMENTAFACIL.COM" clase 42, Expediente n° 2076841 solicitada por ALESSANDRO DAVID MELLONE CUENCA.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "DOCUMENTAFACIL.COM" clase 42, Expediente n° 2076841 solicitada por ALESSANDRO DAVID MELLONE CUENCA.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000569

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VIACOM INTERNATIONAL INC., UNA CORPORACION DE DELAWARE CONTRA ANA BETHANIA MENDELZON GONZALEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SLIMEY Y ETIQUETA" CLASE 28.----

Asunción, 20 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: VIACOM INTERNATIONAL INC., UNA CORPORACION DE DELAWARE contra ANA BETHANIA MENDELZON GONZALEZ sobre oposición al registro de marca "SLIMEY Y ETIQUETA" clase 28, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "SLIMEY Y ETIQUETA", solicitada para la clase 28, en base al registro de la marca NICKELODEON SLIME en la clase 28, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000569

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VIACOM INTERNATIONAL INC., UNA CORPORACION DE DELAWARE CONTRA ANA BETHANIA MENDELZON GONZALEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SLIMEY Y ETIQUETA" CLASE 28.----

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un estudio exhaustivo de la controversia de autos que nos ocupa, se constata que la marca solicitada SLIMEY Y ETIQUETA, es la misma denominación protegida a nombre de la firma VIACOM INTERNATIONAL INC., UNA CORPORACION DE DELAWARE, en la misma clase, y tales hechos hacen que los criterios para su admisibilidad sean mas rigurosos. ----------

Que, nos compete proteger los derechos de terceros de terceros conforme lo manifiesta el Art 2 en su inc g "*Los signos que constituyen una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualesquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hechos conocido el signo.*"----------

Que, Jorge Otamendi al hablar de marca notoria manifiesta: "*Cuando la marca es una marca intensamente utilizada intensamente utilizadas de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o mas estricto con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer prevalecer la lealtad y buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor.*"----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000569

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VIACOM INTERNATIONAL INC., UNA CORPORACION DE DELAWARE CONTRA ANA BETHANIA MENDELZON GONZALEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SLIMEY Y ETIQUETA" CLASE 28.----

Que, es importante señalar en el caso de autos la notoriedad de la marca oponente, sabemos que 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. En ese sentido, la marca oponente goza de un amplio reconocimiento en varios sectores del comercio pues genera una identidad especial, siendo una marca reconocida fácilmente por el publico consumidor, es decir, una marca notoria dentro del mercado nacional e internacional. ----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 144 de fecha 16 de mayo de 2023, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por VIACOM INTERNATIONAL INC., UNA CORPORACION DE DELAWARE contra ANA BETHANIA MENDELZON GONZALEZ sobre oposición al registro de marca "SLIMEY Y ETIQUETA" clase 28, Expediente n° 1873210 solicitada por ANA BETHANIA MENDELZON GONZALEZ.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "SLIMEY Y ETIQUETA" clase 28, Expediente n° 1873210 solicitada por ANA BETHANIA MENDELZON GONZALEZ.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000569

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VIACOM INTERNATIONAL INC., UNA CORPORACION DE DELAWARE CONTRA ANA BETHANIA MENDELZON GONZALEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SLIMEY Y ETIQUETA" CLASE 28.----

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000570

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI CONTRA ENRIQUE JUAN HELLMERS FONSECA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MBEJU "EL SABOR PARAGUAYO" (SLOGAN)" CLASE 43.----------

Asunción, 20 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI contra ENRIQUE JUAN HELLMERS FONSECA sobre oposición al registro de marca "MBEJU "EL SABOR PARAGUAYO" (SLOGAN)" clase 43, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "MBEJU "EL SABOR PARAGUAYO" (SLOGAN)"", solicitada para la clase 43, en base al registro de la marca MBEYUMIX en la clase 29, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000570

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI CONTRA ENRIQUE JUAN HELLMERS FONSECA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MBEJU "EL SABOR PARAGUAYO" (SLOGAN)" CLASE 43.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "MBEJU "EL SABOR PARAGUAYO" (SLOGAN)" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "MBEYUMIX", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.--------

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético como así también la clase, notamos que existe identidad de denominaciones como así también de clase.----------

Que, al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada MBEJU "EL SABOR PARAGUAYO" (SLOGAN)" resulta indudablemente similar a la oponente MBEYUMIX, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el publico consumidor.----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000570

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI CONTRA ENRIQUE JUAN HELLMERS FONSECA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MBEJU "EL SABOR PARAGUAYO" (SLOGAN)" CLASE 43.----------

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declarar procedente a la oposición deducida.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde rechazar el Dictamen n.° 56 de fecha 23 de marzo de 2023, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI contra ENRIQUE JUAN HELLMERS FONSECA sobre oposición al registro de marca "MBEJU "EL SABOR PARAGUAYO" (SLOGAN)" clase 43, Expediente n° 2235839 solicitada por ENRIQUE JUAN HELLMERS FONSECA.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000570

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI CONTRA ENRIQUE JUAN HELLMERS FONSECA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MBEJU "EL SABOR PARAGUAYO" (SLOGAN)" CLASE 43.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "MBEJU "EL SABOR PARAGUAYO" (SLOGAN)" clase 43, Expediente n° 2235839 solicitada por ENRIQUE JUAN HELLMERS FONSECA.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000571

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO o "NGO" SAECA CONTRA RODEO SPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TKO TECHNICAL KNOCKOUT, CLASE 28.----------

Asunción, 20 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO o "NGO" SAECA contra RODEO SPORT S.A. sobre oposición al registro de la marca TKO TECHNICAL KNOCKOUT, clase 28, y. ----

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca TKO TECHNICAL KNOCKOUT solicitada para la clase 28 en base a la marca TOKYO Y ETIQUETA en la clase 09, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000571

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO o "NGO" SAECA CONTRA RODEO SPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TKO TECHNICAL KNOCKOUT, CLASE 28.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada TKO TECHNICAL KNOCKOUT y la marca oponente TOKYO Y ETIQUETA gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, la marca registrada TOKYO Y ETIQUETA en la clase 09 protege: *Todos los productos.* Tales como: *"Aparatos e 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 del consumo de electricidad; aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos, imágenes o datos; soportes grabados o descargables, software, soportes de registro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; cajas registradoras, dispositivos de cálculo; ordenadores y periféricos de ordenador; trajes de buceo, máscaras de buceo, tapones para los oídos para buceo, pinzas nasales para submarinistas y nadadores, guantes de buceo, aparatos de respiración para la natación subacuática; extintores."* y la solicitada TKO TECHNICAL KNOCKOUT, clase 28 pretende proteger: *"Productos comprendidos en la Clase 28 (VEINTE Y OCHO), como ser implementos de boxeo, artes*

Resolución D.A.M.L n. ° 000571

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO o "NGO" SAECA CONTRA RODEO SPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TKO TECHNICAL KNOCKOUT, CLASE 28.----------

marciales, yoga y gimnasio.", como se puede notar los productos son diferentes, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.----------

Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas TKO TECHNICAL KNOCKOUT, solicitada en la clase 28, y TOKYO Y ETIQUETA registrada en la clase 09, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas***. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 38/24 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Resolución D.A.M.L n. ° 000571

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO o "NGO" SAECA CONTRA RODEO SPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TKO TECHNICAL KNOCKOUT, CLASE 28.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO o "NGO" SAECA contra RODEO SPORT S.A. sobre oposición al registro de la marca TKO TECHNICAL KNOCKOUT, clase 28, Expediente n° 1876638 solicitada por RODEO SPORT S.A.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca TKO TECHNICAL KNOCKOUT, clase 28, Expediente n° 1876638 solicitada por RODEO SPORT S.A. ----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000572

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA APOLO IMPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ÉXITO!, CLASE 11.----------

Asunción, 20 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: SOCIETAL S.A. contra APOLO IMPORT S.A. sobre oposición al registro de la marca ÉXITO!, clase 11, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ÉXITO!, solicitada para la clase 11 en base a la marca EXITO PAGA MENOS, LLEVA MAS (SLOGAN) Y ETIQUETA en la clase 21, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000572

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA APOLO IMPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ÉXITO!, CLASE 11.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada ÉXITO! y la marca oponente EXITO PAGA MENOS, LLEVA MAS (SLOGAN) Y ETIQUETA gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, la marca registrada EXITO PAGA MENOS, LLEVA MAS (SLOGAN) Y ETIQUETA en la clase 21 protege: *Todos los productos*. Tales como: *"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."* y la solicitada ÉXITO!, clase 11 pretende proteger: "*Todos los productos*". Tales como: "*Aparatos e instalaciones de alumbrado, calefacción, enfriamiento, producción de vapor, cocción, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias*", como se puede notar los productos son diferentes, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.----------

Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas ÉXITO!, solicitada en la clase 11, y EXITO PAGA MENOS, LLEVA MAS (SLOGAN) y etiqueta registrada en la clase 21, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas.*** La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000572

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA APOLO IMPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ÉXITO!, CLASE 11.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde rechazar el Dictamen n° 364/22 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por SOCIETAL S.A. contra APOLO IMPORT S.A. sobre oposición al registro de la marca ÉXITO!, clase 11, Expediente n° 2085299 solicitada por APOLO IMPORT S.A.---------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca ÉXITO!, clase 11, Expediente n° 2085299 solicitada por APOLO IMPORT S.A.—

Resolución D.A.M.L n. ° 000572

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA APOLO IMPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ÉXITO!, CLASE 11.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000573

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA APOLO IMPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ÉXITO!, CLASE 35.----------

Asunción, 20 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: SOCIETAL S.A. contra APOLO IMPORT S.A. sobre oposición al registro de la marca ÉXITO!, clase 35, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ÉXITO!, solicitada para la clase 35 en base a la marca EXITO PAGA MENOS, LLEVA MAS (SLOGAN) Y ETIQUETA en la clase 21, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000573

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA APOLO IMPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ÉXITO!, CLASE 35.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada ÉXITO! y la marca oponente EXITO PAGA MENOS, LLEVA MAS (SLOGAN) Y ETIQUETA gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, lo que hacen una marcada diferencia entre las mismas.----------

Que, la marca registrada EXITO PAGA MENOS, LLEVA MAS (SLOGAN) Y ETIQUETA en la clase 21 protege: *Todos los productos*. Tales como: *"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."* y la solicitada ÉXITO!, clase 35 pretende proteger: "*Administración de negocios y trabajo de oficio; Administración y gestión de negocios; Agencias de importación y exportación; Agencias de importación-exportación de productos; Gestión comercial; servicios de agencias de importación-exportación; Venta al por mayor y menor de electrodomésticos y productos para el hogar; exportación y comercialización de electrodomésticos y productos para el hogar.*", como se puede notar los productos/servicios son diferentes, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente.----

Que, no existe posibilidad de confusión entre las marcas ÉXITO!, solicitada en la clase 35, y EXITO PAGA MENOS, LLEVA MAS (SLOGAN) y etiqueta registrada en la clase 21, ***debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos y servicios protegidos por las mismas.*** La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que puedan eventualmente justificar su rechazo.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000573

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA APOLO IMPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ÉXITO!, CLASE 35.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde rechazar el Dictamen n° 341/2022 emitido por la jefatura de Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.-

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por SOCIETAL S.A. contra APOLO IMPORT S.A. sobre oposición al registro de la marca ÉXITO!, clase 35, Expediente n° 2085298 solicitada por APOLO IMPORT S.A.---------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca ÉXITO!, clase 35, Expediente n° 2085298 solicitada por APOLO IMPORT S.A.—

Resolución D.A.M.L n. ° 000573

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETAL S.A. CONTRA APOLO IMPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA ÉXITO!, CLASE 35.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000574

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RADIO E TELEVISAO RECORD S/A CONTRA PROVISIÓN S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "R7" CLASE 35.----------

Asunción, 20 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: RADIO E TELEVISAO RECORD S/A contra PROVISIÓN S.A. sobre oposición al registro de marca "R7" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "R7", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca R7 en la clase 42, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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 la

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000574

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RADIO E TELEVISAO RECORD S/A CONTRA PROVISIÓN S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "R7" CLASE 35.----------

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "R7" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "R7", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada R7 resulta indudablemente similar a la oponente R7, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el publico consumidor.----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declarar procedente a la oposición deducida.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción,*

Resolución D.A.M.L n. ° 000574

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RADIO E TELEVISAO RECORD S/A CONTRA PROVISIÓN S.A SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "R7" CLASE 35.----------

transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 152 de fecha 21 de mayo de 2018, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por RADIO E TELEVISAO RECORD S/A contra PROVISIÓN S.A. sobre oposición al registro de marca "R7" clase 35, Expediente n° 1427690 solicitada por PROVISIÓN S.A.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "R7" clase 35, Expediente n° 1427690 solicitada por PROVISIÓN S.A.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000575

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HILAGRO S.A. CONTRA DEUSTCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GUST. CLASE 29.----------

Asunción, 20 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: HILAGRO S.A. contra DEUSTCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC sobre oposición al registro de marca "GUST." clase 29, y;--

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca GUST., solicitada para la clase 29, en base al registro de la marca BON GUSTO y Etiqueta clase 29.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, al analizar las marcas GUST. (marca solicitada) y BON GUSTO (marca oponente), se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, cabe destacar asimismo que entre las marcas en pugna no solo hay cuasi-identidad en las denominaciones, sino que también, hay identidad de clases y directa relación de productos, por lo que una coexistencia entre las mismas queda descartada pudiendo causar confusión en el público consumidor.----------

Que, de esta forma resulta evidente la confusión que podría acarrear, por tanto, esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente*

Resolución D.A.M.L n. ° 000575

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HILAGRO S.A. CONTRA DEUSTCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GUST. CLASE 29.----------

conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".----------

Que, tras el análisis precedente, y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros, vemos que claramente hay riesgo de confusión ya que en el caso de autos se constató la posibilidad de que la solicitud de autos pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, con relación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común.—

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen N.° 38/24 de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

POR TANTO
La Directora de la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos
RESUELVE:

Art. 1 **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por HILAGRO S.A. contra DEUSTCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC. sobre oposición al registro de marca GUST." clase 29, Expediente n° 2339036, solicitada por DEUSTCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC.----------

Art. 2 **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "GUST." clase 29, Expediente n° 2339036, solicitada por DEUSTCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000575

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HILAGRO S.A. CONTRA DEUSTCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GUST. CLASE 29.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000576

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HILAGRO S.A. CONTRA DEUSTCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GUST. CLASE 30.----------

Asunción, 20 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: HILAGRO S.A. contra DEUSTCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC sobre oposición al registro de marca "GUST." clase 30, y;--

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca GUST., solicitada para la clase 30, en base al registro de la marca BG BON GUSTO y Etiqueta clase 30.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, al analizar las marcas GUST. (marca solicitada) y BG BON GUSTO (marca oponente), se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, cabe destacar asimismo que entre las marcas en pugna no solo hay cuasi-identidad en las denominaciones, sino que también, hay identidad de clases y directa relación de productos, por lo que una coexistencia entre las mismas queda descartada pudiendo causar confusión en el público consumidor.----------

Que, de esta forma resulta evidente la confusión que podría acarrear, por tanto, esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente*

Resolución D.A.M.L n. ° 000576

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HILAGRO S.A. CONTRA DEUSTCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GUST. CLASE 30.----------

conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".----------

Que, tras el análisis precedente, y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros, vemos que claramente hay riesgo de confusión ya que en el caso de autos se constató la posibilidad de que la solicitud de autos pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, con relación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común.—

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen N.° 37/24 de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

POR TANTO
La Directora de la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos
RESUELVE:

Art. 1 **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por HILAGRO S.A. contra DEUSTCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC. sobre oposición al registro de marca GUST." clase 30, Expediente n° 2339025, solicitada por DEUSTCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC.----------

Art. 2 **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "GUST." clase 30, Expediente n° 2339025, solicitada por DEUSTCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000576

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR HILAGRO S.A. CONTRA DEUSTCHE TRANSNATIONAL TRUSTEE CORPORATION, INC. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA GUST. CLASE 30.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000577

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y HACER LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A. CONTRA GLORIA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PUREZA", CLASE 30. ----------

Asunción, 20 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A. contra GLORIA S.A. sobre oposición al registro de marca "PUREZA" clase 30, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "PUREZA", solicitada para la clase 30, en base al registro de la marca PUREZA en la clase 30, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada "PUREZA" y la marca oponente "PUREZA" encontramos similitud manifiesta en el plano fonético, gramatical y visual, ya que la marca solicitada reproduce a la marca oponente en su denominación, provocando que se escriba y pronuncie de la misma forma, no aporta ningún tipo de distintividad y novedad, dado que de igual forma se obtiene una misma idea entre ambas, lo cual las hace totalmente confundibles entre sí y teniendo en cuenta el riesgo de confusión y/o asociación existente, la marca solicitada se encuadra en las disposiciones del Artículo 2º Inc. f) de la Ley de Marcas, que establece que "*No podrán registrarse como marcas los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios o para productos diferentes cuando pudiera causar riesgo de confusión o asociación con esa marca.*".-----

Que además, el solicitante pretende en la misma clase registrada por el oponente, lo cual agrava la posibilidad de confusión/asociación por parte del público consumidor, por lo tanto, es criterio de esta Dirección que las marcas en pugna no contienen suficientes elementos diferenciadores y podrían inducir a la confusión e incluso produciría la dilución de la marca oponente.----------

Dirección Nacional de Propiedad Intelectual · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000577

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y HACER LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A. CONTRA GLORIA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PUREZA", CLASE 30. ----------

Que, tras el análisis precedente, y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros, vemos que claramente hay riesgo de confusión ya que en el caso de autos se constató la posibilidad de que la solicitud de autos pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, con relación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común.—

Que, finalmente cabe destacar que corresponde a ésta instancia administrativa precautelar los derechos de las marcas con registro previo, lo cual inviste a la misma la necesidad de una especial protección conforme a las prescripciones legales establecidas en el Art. 2°, incs. f) y g), de la Ley de marcas N° 1.294/98, con lo cual se aleja toda posibilidad de considerar la admisibilidad del registro de la marca solicitada.----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen No 43/2023 de la jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A. contra GLORIA S.A. sobre oposición al registro de marca "PUREZA" clase 30, Expediente n° 1854884 solicitada por GLORIA S.A.-------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "PUREZA" clase 30, Expediente n° 1854884 solicitada por GLORIA S.A.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000577

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y HACER LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A. CONTRA GLORIA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "PUREZA", CLASE 30. ----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000578

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FMC CORPORATION CONTRA GLYMAX PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA COMMANDER CLASE 01.----------

Asunción, 21 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: FMC CORPORATION contra GLYMAX PARAGUAY S.A. sobre oposición al registro de marca "COMMANDER" clase 01, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "COMMANDER", solicitada para la clase 01, en base al registro de la marca COMMAND, clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000578

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FMC CORPORATION CONTRA GLYMAX PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA COMMANDER CLASE 01.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, al cotejar las marcas solicitada COMMANDER y COMMAND oponente, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente. Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).----------

Que, entre la denominación solicitada se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir productos muy relacionados entre si, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen

Resolución D.A.M.L n. ° 000578

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FMC CORPORATION CONTRA GLYMAX PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA COMMANDER CLASE 01.----------

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 203/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por FMC CORPORATION contra GLYMAX PARAGUAY S.A. sobre oposición al registro de marca "COMMANDER" clase 01, Expediente n° 2217675 solicitada por GLYMAX PARAGUAY S.A.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000578

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FMC CORPORATION CONTRA GLYMAX PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA COMMANDER CLASE 01.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "COMMANDER" clase 01, Expediente n° 2217675 solicitada por GLYMAX PARAGUAY S.A.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000579

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FMC CORPORATION CONTRA GLYMAX PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA COMMANDER CLASE 05.----------

Asunción, 21 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: FMC CORPORATION contra GLYMAX PARAGUAY S.A. sobre oposición al registro de marca "COMMANDER" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "COMMANDER", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca COMMAND, clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000579

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FMC CORPORATION CONTRA GLYMAX PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA COMMANDER CLASE 05.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, al cotejar las marcas solicitada COMMANDER y COMMAND oponente, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente. Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta (*considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).----------

Que, entre la denominación solicitada se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. -----

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos productos de la clase 05, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen

Resolución D.A.M.L n. ° 000579

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FMC CORPORATION CONTRA GLYMAX PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA COMMANDER CLASE 05.----------

un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 204/24, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por FMC CORPORATION contra GLYMAX PARAGUAY S.A. sobre oposición al registro de marca "COMMANDER" clase 05, Expediente n° 2217673 solicitada por GLYMAX PARAGUAY S.A.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000579

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR FMC CORPORATION CONTRA GLYMAX PARAGUAY S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA COMMANDER CLASE 05.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "COMMANDER" clase 05, Expediente n° 2217673 solicitada por GLYMAX PARAGUAY S.A.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000580

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) HEALTH LIMITED CONTRA MATHER COMPANY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GAVIFLUX" CLASE 05.----------

Asunción, 21 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) HEALTH LIMITED contra MATHER COMPANY S.R.L. sobre oposición al registro de marca "GAVIFLUX" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "GAVIFLUX", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca GAVISCON en clase 05; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. ----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000580

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) HEALTH LIMITED CONTRA MATHER COMPANY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GAVIFLUX" CLASE 05.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, entre las marcas en pugna: GAVIFLUX (solicitada) vs. GAVISCON (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos dan la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.----------

Que, haciendo un análisis minucioso de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada GAVIFLUX y la marca oponente GAVISCON gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, las desinencias son muy diferentes FLUX - CON, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. ----------

Que cabe resaltar que tanto la marca solicitada como la marca oponente tienen como finalidad mejorar la calidad de vida de las personas, aunque cada una lo hace a través de enfoques y productos distintos, adaptados a las necesidades particulares de sus consumidores, lo que nos indica que ambas podrán coexistir sin generar confusión en el mercado.----------

Que, resulta menester destacar la situación especial de los productos comprendidos en la clase 05. Dicha clase engloba una amplia gama de productos farmacéuticos, productos médicos y veterinarios, entre otros. La flexibilidad para dicha clase otorga la capacidad de considerar y evaluar cuidadosamente cada solicitud de registro dentro de la *CLASE 5*, asegurando que se

Resolución D.A.M.L n. ° 000580

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) HEALTH LIMITED CONTRA MATHER COMPANY S.R.L. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "GAVIFLUX" CLASE 05.----------

ajuste de manera apropiada a la evolución del panorama médico y farmacéutico. Este enfoque adaptable garantiza que la clasificación sea coherente con los avances y desarrollos actuales en el ámbito de la salud, fomentando así un sistema de registro más eficaz y alineado con las necesidades dinámicas de la industria.----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.° 127/2024, de la Jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) HEALTH LIMITED contra MATHER COMPANY S.R.L. sobre oposición al registro de marca "GAVIFLUX" clase 05, Expediente n° 22104575, solicitada por MATHER COMPANY S.R.L.----------

Artículo 2.- **DISPONER,** la prosecución de la solicitud de registro de la marca "GAVIFLUX" clase 05, Expediente n° 22104575, solicitada por MATHER COMPANY S.R.L.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000581

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ARMATURENWERKT ALTENBURG GMBH CONTRA MARIA JULIA PLANAS GÓMEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AWA VÁLVULAS Y ACCESORIOS Y ETIQUETA" CLASE 11.---------

Asunción, 21 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ARMATURENWERKT ALTENBURG GMBH contra MARÍA JULIA PLANAS GÓMEZ sobre oposición al registro de marca "AWA VÁLVULAS Y ACCESORIOS Y ETIQUETA" clase 11, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca AWA VÁLVULAS Y ACCESORIOS Y ETIQUETA, solicitada para la clase 11, en base al registro extranjero de la marca AWA en clase 11; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. ----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ---------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000581

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ARMATURENWERKT ALTENBURG GMBH CONTRA MARIA JULIA PLANAS GÓMEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AWA VÁLVULAS Y ACCESORIOS Y ETIQUETA" CLASE 11.---------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis comparativo entre las marcas en pugna AWA VÁLVULAS Y ACCESORIOS Y ETIQUETA (solicitud) vs. AWA (oponente) en conjunto es posible notar que entre las mismas existen diferencias en los aspectos visual y fonético, si bien comparten la denominación AWA, en su conjunto son plenamente diferenciables. Con relación a la oposición deducida, al realizar una comparación de las marcas en conjunto y analizando las constancias obrantes en el expediente, se denota que la marca solicitada contiene elementos fonéticos , gráficos y visuales distintivos propios, que con la simple observación se denota la disimilitud entre ambas, tal y como se puede observar en el siguiente cotejo: ----------

AWA
válvulas y accesorios

AWA

Solicitada ***oponente***

000581

Resolución D.A.M.L n. °_____

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ARMATURENWERKT ALTENBURG GMBH CONTRA MARIA JULIA PLANAS GÓMEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AWA VÁLVULAS Y ACCESORIOS Y ETIQUETA" CLASE 11.---------

Que, el solicitante menciona el hecho y el derecho que invoca, y podemos señalar lo más importante en cuanto al ordenamiento jurídico ***DERECHO DE PRELACIÓN***, que en el Art. 12 de la ley 1.294/98 de Marcas enuncia: *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. Entendiéndose esto en que, quien solicita primero el registro de una marca tiene mejor derecho que quien lo haya hecho después*, en tal sentido el solicitante tiene el derecho como se puede constar en autos, por ende, no se encuentran fundamentados en la oposición presentada, y no existen impedimentos para denegar la marca solicitada ya que el solicitante tiene derechos de prioridad sobre dicha denominación.----------

Que, así también podemos mencionar referente al caso: **EL PRINCIPIO** *"primero en tiempo, primero en derecho" se aplica para determinar quién obtiene el registro cuando varias personas solicitan el registro de marcas similares. Esto garantiza un proceso justo y ordenado para la concesión de registros de marcas.*----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.° 122/2024, de la Jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por ARMATURENWERKT ALTENBURG GMBH contra MARIA JULIA PLANAS GÓMEZ sobre oposición al registro de marca "AWA VÁLVULAS Y ACCESORIOS Y ETIQUETA" clase 11, Expediente n° 21101399 solicitada por MARIA JULIA PLANAS GÓMEZ.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000581

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ARMATURENWERKT ALTENBURG GMBH CONTRA MARIA JULIA PLANAS GÓMEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "AWA VÁLVULAS Y ACCESORIOS Y ETIQUETA" CLASE 11.---------

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "AWA VÁLVULAS Y ACCESORIOS Y ETIQUETA" clase 11, Expediente n° 21101399, solicitada por MARIA JULIA PLANAS GÓMEZ.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000582

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMETIQUES CONTRA SEIDHON SAAD SEIDHON MORKES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA THALLIUM Y ETIQUETA, CLASE 03.

Asunción, 21 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMETIQUES contra SEIDHON SAAD SEIDHON MORKES sobre oposición al registro de la marca THALLIUM Y ETIQUETA clase 03 y,----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca THALLIUM Y ETIQUETA solicitada para la clase 03, en base a la solicitud posterior de la marca THALLIUM en la misma clase 03; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000582

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMETIQUES CONTRA SEIDHON SAAD SEIDHON MORKES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA THALLIUM Y ETIQUETA, CLASE 03.

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un estudio exhaustivo de la controversia y las documentaciones presentadas por ambas partes y que consta en autos, se constata que la marca oponente THALLIUM, se trata de la misma denominación solicitada con anterioridad por SEIDHON SAAD SEIDHON MORKES, en la misma clase 03, y tales hechos hacen que los criterios para su admisibilidad sean más rigurosos.----------

Que, el solicitante menciona el hecho y el derecho que invoca, y podemos señalar lo más importante en cuanto al ordenamiento jurídico ***DERECHO DE PRELACIÓN***, que en el Art. 12 de la ley 1.294/98 de Marcas enuncia: *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. Entendiéndose esto en que, quien solicita primero el registro de una marca tiene mejor derecho que quien lo haya hecho después*, en tal sentido el solicitante tiene el derecho como se puede constar en autos, por ende, no se encuentran fundamentados en la oposición presentada, y no existen impedimentos para denegar la marca solicitada ya que el solicitante tiene derechos de prioridad sobre dicha denominación.----------

Que, así también podemos mencionar referente al caso: ***EL PRINCIPIO*** *"primero en tiempo, primero en derecho" se aplica para determinar quién obtiene el registro cuando varias*

Resolución D.A.M.L n. ° 000582

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMETIQUES CONTRA SEIDHON SAAD SEIDHON MORKES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA THALLIUM Y ETIQUETA, CLASE 03.

personas solicitan el registro de marcas similares. Esto garantiza un proceso justo y ordenado para la concesión de registros de marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n° 187/24 de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Art. 1 **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMETIQUES contra SEIDHON SAAD SEIDHON MORKES sobre oposición al registro de la marca THALLIUM Y ETIQUETA clase 03, Expediente n° 2285918, solicitada por SEIDHON SAAD SEIDHON MORKES ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000582

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMETIQUES CONTRA SEIDHON SAAD SEIDHON MORKES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA THALLIUM Y ETIQUETA, CLASE 03.

Art. 2 **DISPONER** la prosecución de la solicitud de registro de la marca THALLIUM Y ETIQUETA clase 03, Expediente n° 2285918, solicitada por SEIDHON SAAD SEIDHON MORKES.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n.° 000583

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SEIDHON SAAD SEIDHON MORKES CONTRA SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMETIQUES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA THALLIUM, CLASE 03.----------

Asunción, 21 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: SEIDHON SAAD SEIDHON MORKES contra SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMETIQUES sobre oposición al registro de la marca THALLIUM clase 03 y,----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca THALLIUM solicitada para la clase 03, en base a la solicitud anterior de la marca THALLIUM en la misma clase 03; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000583

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SEIDHON SAAD SEIDHON MORKES CONTRA SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMETIQUES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA THALLIUM, CLASE 03.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un estudio exhaustivo de la controversia y las documentaciones presentadas por ambas partes y que consta en autos, se constata que la marca oponente THALLIUM, se trata de la misma denominación solicitada con posterioridad por la firma SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMETIQUES, en la misma clase 34, y tales hechos hacen que los criterios para su admisibilidad sean más rigurosos.----------

Que, el oponente menciona el hecho y el derecho que invoca, y podemos señalar lo más importante en cuanto al ordenamiento jurídico ***DERECHO DE PRELACIÓN***, que en el Art. 12 de la ley 1.294/98 de Marcas enuncia: *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. Entendiéndose esto en que, quien solicita primero el registro de una marca tiene mejor derecho que quien lo haya hecho después*, en tal sentido el oponente tiene el derecho como se puede constar en autos, por ende, se encuentran fundamentados en la oposición presentada, y existen impedimentos para denegar la marca solicitada ya que el oponente tiene derechos de prioridad sobre dicha denominación.----------

Que, así también podemos mencionar referente al caso: ***EL PRINCIPIO*** *"primero en tiempo, primero en derecho" se aplica para determinar quién obtiene el registro cuando varias*

Resolución D.A.M.L n. ° 000583

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SEIDHON SAAD SEIDHON MORKES CONTRA SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMETIQUES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA THALLIUM, CLASE 03.----------

personas solicitan el registro de marcas similares. Esto garantiza un proceso justo y ordenado para la concesión de registros de marcas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n° 188/24 de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Art. 1 **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por SEIDHON SAAD SEIDHON MORKES contra SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMETIQUES sobre oposición al registro de la marca THALLIUM clase 03, Expediente n° 2289941, solicitada por SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMETIQUES.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000583

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SEIDHON SAAD SEIDHON MORKES CONTRA SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMETIQUES SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA THALLIUM, CLASE 03.----------

Art. 2 **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca THALLIUM clase 03, Expediente n° 2289941, solicitada por SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMETIQUES.----------

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

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000584

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLARO S.A. CONTRA FRANCISCO JAVIER ABBATE CENTURION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MAS CLARO AGUA" CLASE 25.----------

Asunción, 24 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: CLARO S.A. contra FRANCISCO JAVIER ABBATE CENTURION sobre oposición al registro de marca "MAS CLARO AGUA" clase 25, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "MAS CLARO AGUA", solicitada para la clase 25, en base al registro de la marca CLARO en la clase 41, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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 la

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000584

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLARO S.A. CONTRA FRANCISCO JAVIER ABBATE CENTURION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MAS CLARO AGUA" CLASE 25.----------

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, al cotejar las marcas enfrentadas MAS CLARO AGUA (solicitada) vs. CLARO (marca oponente) en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las marcas en pugna existen estrechas semejanzas en el aspecto denominativo, los vocablos MAS CLARO AGUA - CLARO de las denominaciones son muy similares en el aspecto fonético, visual e ideológico; hecho que trae aparejado el riesgo de confusión/asociación de marcas por el público consumidor.-

Que, basta visualizar/pronunciar de seguido las marcas MAS CLARO AGUA - CLARO para notar los parecidos gráficos y auditivos que existen. La marca solicitada no reúne los requisitos de novedad, originalidad y especialidad, por lo que no podrán coexistir en el mercado.----------

Que, nos compete proteger los derechos de terceros de terceros conforme lo manifiesta el Art 2 en su inc g "*Los signos que constituyen una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualesquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hechos conocido el signo.*"----------

Que, Jorge Otamendi al hablar de marca notoria manifiesta: "*Cuando la marca es una marca intensamente utilizada intensamente utilizadas de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o mas estricto con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer prevalecer la lealtad y buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor.*"----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000584

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLARO S.A. CONTRA FRANCISCO JAVIER ABBATE CENTURION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MAS CLARO AGUA" CLASE 25.----------

Que, es importante señalar en el caso de autos la notoriedad de la marca oponente, sabemos que 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. En ese sentido, la marca oponente goza de un amplio reconocimiento en varios sectores del comercio pues genera una identidad especial, siendo una marca reconocida fácilmente por el publico consumidor, es decir, una marca famosa y notoria dentro del mercado nacional e internacional. ----------

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declarar procedente a la oposición deducida.----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 393 de fecha 12 de septiembre de 2023, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por Claro S.A. contra FRANCISCO JAVIER ABBATE CENTURION sobre oposición al registro de marca "MAS CLARO AGUA" clase 25, Expediente n° 1410671 solicitada por FRANCISCO JAVIER ABBATE CENTURION.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "MAS CLARO AGUA" clase 25, Expediente n° 1410671 solicitada por FRANCISCO JAVIER ABBATE CENTURION solicitada por FRANCISCO JAVIER ABBATE CENTURION.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000584

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CLARO S.A. CONTRA FRANCISCO JAVIER ABBATE CENTURION SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MAS CLARO AGUA" CLASE 25.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000585

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BAUEL TOP S.A. CONTRA MIRLE MAR NUÑEZ GONZALEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BAUEL PHARMA, CLASE 35.----------

Asunción, 24 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: BAUEL TOP S.A. contra MIRLE MAR NUÑEZ GONZALEZ sobre oposición al registro de marca "BAUEL PHARMA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "BAUEL PHARMA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca BAUEL TOP, clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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 la

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000585

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BAUEL TOP S.A. CONTRA MIRLE MAR NUÑEZ GONZALEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BAUEL PHARMA, CLASE 35.----------

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, al cotejar las marcas solicitada BAUEL PHARMA y BAUEL TOP (oponente), podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente. Pero, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (*tomar una marca por otra*) como a la indirecta *(considerar que ambas tienen un mismo origen de producción*).---------

Que, entre la denominación solicitada se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ------

Que, además de la casi perfecta identidad mencionada, la marca base de oposición BAUEL TOP, protege servicios muy relacionados en la clase 35 con la solicitada, y uno de los factores de mayor preponderancia, para rechazar la solicitud en cuestión es la relación de clases entre las marcas enfrentadas, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones. ----------

Que, teniendo en cuenta el cotejo realizado, en cuanto a la comparación de clases, así como de las denominaciones, entre la solicitud de registro y el oponente podemos notar que, en la descripción se visualiza que la solicitud pretende cubrir productos afines y similares que la oponente.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000585

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BAUEL TOP S.A. CONTRA MIRLE MAR NUÑEZ GONZALEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BAUEL PHARMA, CLASE 35.----------

Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos servicios de la clase 35, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar 406/22, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por BAUEL TOP S.A. contra MIRLE MAR NUÑEZ GONZALEZ sobre oposición al registro de marca "BAUEL PHARMA" clase 35, Expediente n° 1925591 solicitada por MIRLE MAR NUÑEZ GONZALEZ.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000585

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR BAUEL TOP S.A. CONTRA MIRLE MAR NUÑEZ GONZALEZ SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BAUEL PHARMA, CLASE 35.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "BAUEL PHARMA" clase 35, Expediente n° 1925591 solicitada por MIRLE MAR NUÑEZ GONZALEZ----

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000586

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA ZOOPATIA INDUSTRIA COM. IMP. DE PRODUCTOS VETERINARIOS LTDA. EPP SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HOMEO-VITA HOMEOPATIA ANIMAL Y ETIQUETA" CLASE 05.----------

Asunción, 24 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra ZOOPATIA INDUSTRIA COM. IMP. DE PRODUCTOS VETERINARIOS LTDA. EPP sobre oposición al registro de marca "HOMEO-VITA HOMEOPATIA ANIMAL Y ETIQUETA" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "HOMEO-VITA HOMEOPATIA ANIMAL Y ETIQUETA", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca VITAL MED en clase 05; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000586

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA ZOOPATIA INDUSTRIA COM. IMP. DE PRODUCTOS VETERINARIOS LTDA. EPP SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HOMEO-VITA HOMEOPATIA ANIMAL Y ETIQUETA" CLASE 05.----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, 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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, entre las marcas en pugna: HOMEO-VITA HOMEOPATIA ANIMAL Y ETIQUETA (solicitada) vs. VITAL MED (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos dan la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.----------

Que, haciendo un análisis minucioso de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada HOMEO-VITA HOMEOPATIA ANIMAL Y ETIQUETA y la marca oponente VITAL MED gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. ----------

000586

Resolución D.A.M.L n. °_____

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA ZOOPATIA INDUSTRIA COM. IMP. DE PRODUCTOS VETERINARIOS LTDA. EPP SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HOMEO-VITA HOMEOPATIA ANIMAL Y ETIQUETA" CLASE 05.----------

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor. ----------

Que cabe resaltar que tanto la marca solicitada como la marca oponente tienen como finalidad mejorar la calidad de vida de las personas, aunque cada una lo hace a través de enfoques y productos distintos, adaptados a las necesidades particulares de sus consumidores, lo que nos indica que ambas podrán coexistir sin generar confusión en el mercado.----------

Que, resulta menester destacar la situación especial de los productos comprendidos en la clase 05. Dicha clase engloba una amplia gama de productos farmacéuticos, productos médicos y veterinarios, entre otros. La flexibilidad para dicha clase otorga la capacidad de considerar y evaluar cuidadosamente cada solicitud de registro dentro de la *CLASE 5*, asegurando que se ajuste de manera apropiada a la evolución del panorama médico y farmacéutico. Este enfoque adaptable garantiza que la clasificación sea coherente con los avances y desarrollos actuales en el ámbito de la salud, fomentando así un sistema de registro más eficaz y alineado con las necesidades dinámicas de la industria.----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 256/2024, de la Jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000586

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA ZOOPATIA INDUSTRIA COM. IMP. DE PRODUCTOS VETERINARIOS LTDA. EPP SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HOMEO-VITA HOMEOPATIA ANIMAL Y ETIQUETA" CLASE 05.----------

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra ZOOPATIA INDUSTRIA COM. IMP. DE PRODUCTOS VETERINARIOS LTDA. EPP sobre oposición al registro de marca "HOMEO-VITA HOMEOPATIA ANIMAL Y ETIQUETA" clase 05, Expediente n° 1836331, solicitada por HOMEO-VITA HOMEOPATIA ANIMAL Y ETIQUETA.----------

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "HOMEO-VITA HOMEOPATIA ANIMAL Y ETIQUETA" clase 05, Expediente n° 1836331, solicitada por HOMEO-VITA HOMEOPATIA ANIMAL Y ETIQUETA.----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000587

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA ZOOPATIA INDUSTRIA COM. IMP. DE PRODUCTOS VETERINARIOS LTDA. EPP SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HOMEO-VITA HOMEOPATIA ANIMAL Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Asunción, 24 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra ZOOPATIA INDUSTRIA COM. IMP. DE PRODUCTOS VETERINARIOS LTDA. EPP sobre oposición al registro de marca "HOMEO-VITA HOMEOPATIA ANIMAL Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "HOMEO-VITA HOMEOPATIA ANIMAL Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca VITAL MED en clase 10; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000587

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA ZOOPATIA INDUSTRIA COM. IMP. DE PRODUCTOS VETERINARIOS LTDA. EPP SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HOMEO-VITA HOMEOPATIA ANIMAL Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley n° 1.294/98, 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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, entre las marcas en pugna: HOMEO-VITA HOMEOPATIA ANIMAL Y ETIQUETA (solicitada) vs. VITAL MED (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos dan la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.----------

Que, haciendo un análisis minucioso de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada HOMEO-VITA HOMEOPATIA ANIMAL Y ETIQUETA y la marca oponente VITAL MED gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000587

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA ZOOPATIA INDUSTRIA COM. IMP. DE PRODUCTOS VETERINARIOS LTDA. EPP SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HOMEO-VITA HOMEOPATIA ANIMAL Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor. ----------

Que, también cabe señalar que la marca solicitada HOMEO-VITA HOMEOPATIA ANIMAL cuenta con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca oponente. Así podemos hacer énfasis al visualizar los colores, tipografía u otros aspectos gráficos que hacen que la etiqueta sea única y haga la diferencia con la marca del oponente. Por lo tanto la demanda deviene improcedente.----------

HOMEO-VITA
Homeopatia Animal

SOLICITADA

VITAL MED

OPONENTE - DENOMINATIVA

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 257/2024, de la Jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000587

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. CONTRA ZOOPATIA INDUSTRIA COM. IMP. DE PRODUCTOS VETERINARIOS LTDA. EPP SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "HOMEO-VITA HOMEOPATIA ANIMAL Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra ZOOPATIA INDUSTRIA COM. IMP. DE PRODUCTOS VETERINARIOS LTDA. EPP sobre oposición al registro de marca "HOMEO-VITA HOMEOPATIA ANIMAL Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 1836330, solicitada por HOMEO-VITA HOMEOPATIA ANIMAL Y ETIQUETA.----------

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "HOMEO-VITA HOMEOPATIA ANIMAL Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 1836330, solicitada por HOMEO-VITA HOMEOPATIA ANIMAL Y ETIQUETA.-----

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000588

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARRETELES RAFAELA S.A. CONTRA MERCO IMPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CARRETELES RAFAELA Y ETIQUETA, CLASE 44.----------

Asunción, 24 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: CARRETELES RAFAELA S.A. contra MERCO IMPORT S.A. sobre oposición al registro de la marca, CARRETELES RAFAELA Y ETIQUETA clase 44, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca CARRETELES RAFAELA Y ETIQUETA , solicitada para la clase 44, en base a la solicitud posterior (extranjera) de la marca CARRETELES RAFAELA, en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000588

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARRETELES RAFAELA S.A. CONTRA MERCO IMPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CARRETELES RAFAELA Y ETIQUETA, CLASE 44.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, el solicitante menciona el hecho y el derecho que invoca, y podemos señalar lo más importante en cuanto al ordenamiento jurídico ***DERECHO DE PRELACIÓN***, que en el Art. 12 de la ley 1.294/98 de Marcas enuncia: *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. Entendiéndose esto en que, quien solicita primero el registro de una marca tiene mejor derecho que quien lo haya hecho después*, en tal sentido el solicitante tiene el derecho como se puede constar en autos, por ende, no se encuentran fundamentados en la oposición presentada, y no existen impedimentos para denegar la marca solicitada ya que el solicitante tiene derechos de prioridad sobre dicha denominación.----------

Que, así también podemos mencionar referente al caso: ***EL PRINCIPIO*** *"primero en tiempo, primero en derecho" se aplica para determinar quién obtiene el registro cuando varias personas solicitan el registro de marcas similares. Esto garantiza un proceso justo y ordenado para la concesión de registros de marcas.*----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los*

Resolución D.A.M.L n. ° 000588

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARRETELES RAFAELA S.A. CONTRA MERCO IMPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CARRETELES RAFAELA Y ETIQUETA, CLASE 44.----------

productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".----------

Que, por último es importante mencionar que: el ***Derecho de Prelación*** es un mecanismo esencial en el proceso de registro de marcas, garantizando que la marca sea otorgada al solicitante que primero presenta su solicitud. Este principio fomenta la seguridad jurídica y la equidad en la protección de las marcas, incentivando a los interesados y/o empresas a actuar con rapidez al registrar sus marcas y signos distintivos.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 293/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000588

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARRETELES RAFAELA S.A. CONTRA MERCO IMPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CARRETELES RAFAELA Y ETIQUETA, CLASE 44.----------

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por CARRETELES RAFAELA S.A. contra MERCO IMPORT S.A. sobre oposición al registro de la marca, CARRETELES RAFAELA S.A. Y ETIQUETA clase 44, Expediente n° 2375078 solicitada por MERCO IMPORT S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca CARRETELES RAFAELA S.A. Y ETIQUETA clase 44, Expediente n° 2375078 solicitada por MERCO IMPORT S.A.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000589

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARRETELES RAFAELA S.A. CONTRA MERCO IMPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CARRETELES RAFAELA Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Asunción, 24 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: CARRETELES RAFAELA S.A. contra MERCO IMPORT S.A. sobre oposición al registro de la marca, CARRETELES RAFAELA Y ETIQUETA clase 35, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca CARRETELES RAFAELA Y ETIQUETA , solicitada para la clase 35, en base a la solicitud posterior (extranjera) de la marca CARRETELES RAFAELA, en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000589

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARRETELES RAFAELA S.A. CONTRA MERCO IMPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CARRETELES RAFAELA Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, el solicitante menciona el hecho y el derecho que invoca, y podemos señalar lo más importante en cuanto al ordenamiento jurídico ***DERECHO DE PRELACIÓN***, que en el Art. 12 de la ley 1.294/98 de Marcas enuncia: *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. Entendiéndose esto en que, quien solicita primero el registro de una marca tiene mejor derecho que quien lo haya hecho después*, en tal sentido el solicitante tiene el derecho como se puede constar en autos, por ende, no se encuentran fundamentados en la oposición presentada, y no existen impedimentos para denegar la marca solicitada ya que el solicitante tiene derechos de prioridad sobre dicha denominación.----------

Que, así también podemos mencionar referente al caso: ***EL PRINCIPIO*** *"primero en tiempo, primero en derecho" se aplica para determinar quién obtiene el registro cuando varias personas solicitan el registro de marcas similares. Esto garantiza un proceso justo y ordenado para la concesión de registros de marcas.*----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los*

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000589

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARRETELES RAFAELA S.A. CONTRA MERCO IMPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CARRETELES RAFAELA Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".----------

Que, por último es importante mencionar que: el ***Derecho de Prelación*** es un mecanismo esencial en el proceso de registro de marcas, garantizando que la marca sea otorgada al solicitante que primero presenta su solicitud. Este principio fomenta la seguridad jurídica y la equidad en la protección de las marcas, incentivando a los interesados y/o empresas a actuar con rapidez al registrar sus marcas y signos distintivos.----------

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta Dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como; la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde confirmar el Dictamen n° 294/24 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Resolución D.A.M.L n. ° 000589

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CARRETELES RAFAELA S.A. CONTRA MERCO IMPORT S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CARRETELES RAFAELA Y ETIQUETA, CLASE 35.----------

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por CARRETELES RAFAELA S.A. contra MERCO IMPORT S.A. sobre oposición al registro de la marca, CARRETELES RAFAELA S.A. Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2375076 solicitada por MERCO IMPORT S.A.----------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca CARRETELES RAFAELA S.A. Y ETIQUETA clase 35, Expediente n° 2375076 solicitada por MERCO IMPORT S.A.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000590

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CELIA CAROLINA PEREZ INSFRAN CONTRA GLOBAL SOURCES USA CORP SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TONES Y ETIQUETA, CLASE 03.----------

Asunción, 24 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: CELIA CAROLINA PEREZ INSFRAN contra GLOBAL SOURCES USA CORP, sobre oposición al registro de marca "TONES Y ETIQUETA" clase 03, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca TONES Y ETIQUETA solicitada para la clase 03, sobre la base solicitada con anterioridad TONES en la clase 03.----------

Que, corresponde a esta instancia administrativa determinar la procedencia o no de la oposición planteada contra la solicitud de registro de la marca TONES Y ETIQUETA solicitada para la clase 03.----------

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, y tras la verificación del sistema informático de la Institución, se puede constatar que la marca marca base de oposición, se encuentra ARCHIVADA, con lo cual, el titular de dicho registro ha perdido todos los derechos sobre la misma conforme o establece la Ley.----------

Que, consecuentemente, habiendo desaparecido la base de litigio, y no encontrándose la solicitud de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2 de la Ley n° 1.294/98 de Marcas, corresponde la prosecución de trámites para el registro de la marca hoy solicitada.----------

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos · REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Resolución D.A.M.L n. ° 000590

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR CELIA CAROLINA PEREZ INSFRAN CONTRA GLOBAL SOURCES USA CORP SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA TONES Y ETIQUETA, CLASE 03.----------

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por CELIA CAROLINA PEREZ INSFRAN contra GLOBAL SOURCES USA CORP, sobre oposición al registro de marca "TONES Y ETIQUETA" clase 03, Expediente n° 2158794, solicitada por GLOBAL SOURCES USA CORP. ----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "TONES Y ETIQUETA" clase 03, Expediente n° 2158794, solicitada por GLOBAL SOURCES USA CORP. ----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000591

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC. (A DELAWARE, USA, CORPORATION) CONTRA CHRISTIAN ALEX GONZALEZ WELDER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KEURIG" CLASE 30.----------

Asunción, 25 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC. (A DELAWARE, USA, CORPORATION) contra CHRISTIAN ALEX GONZALEZ WELDER sobre oposición al registro de marca "KEURIG" clase 30, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "KEURIG", solicitada para la clase 30, en base al registro de la marca KEURIG y KEURIG (Estilizada) (REG. EXTRANJERO) en la clase 30, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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 validos como el derecho a constituir una marca. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000591

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC. (A DELAWARE, USA, CORPORATION) CONTRA CHRISTIAN ALEX GONZALEZ WELDER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KEURIG" CLASE 30.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "KEURIG" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "KEURIG y KEURIG (Estilizada)", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético como así también la clase, notamos que existe identidad de denominaciones como así también de clase.----------

Que, al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada KEURIG resulta indudablemente similar a la oponente KEURIG y KEURIG (Estilizada), y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el publico consumidor.----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000591

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC. (A DELAWARE, USA, CORPORATION) CONTRA CHRISTIAN ALEX GONZALEZ WELDER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KEURIG" CLASE 30.----------

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declarar procedente a la oposición deducida.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 128 de fecha 23 de abril de 2024, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC. (A DELAWARE, USA, CORPORATION) contra CHRISTIAN ALEX GONZALEZ WELDER sobre oposición al registro de marca "KEURIG" clase 30, Expediente n° 2155208 solicitada por CHRISTIAN ALEX GONZALEZ WELDER.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 090591

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC. (A DELAWARE, USA, CORPORATION) CONTRA CHRISTIAN ALEX GONZALEZ WELDER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KEURIG" CLASE 30.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "KEURIG" clase 30, Expediente n° 2155208 solicitada por CHRISTIAN ALEX GONZALEZ WELDER.---

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula.----------

ABG. JADIVI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000592

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC. (A DELAWARE, USA, CORPORATION) CONTRA CHRISTIAN ALEX GONZALEZ WELDER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KEURIG" CLASE 11.----------

Asunción, 25 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC. (A DELAWARE, USA, CORPORATION) contra CHRISTIAN ALEX GONZALEZ WELDER sobre oposición al registro de marca "KEURIG" clase 11, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "KEURIG", solicitada para la clase 11, en base al registro de la marca KEURIG y KEURIG (Estilizada) (REG. EXTRANJERO) en la clase 11, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000592

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC. (A DELAWARE, USA, CORPORATION) CONTRA CHRISTIAN ALEX GONZALEZ WELDER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KEURIG" CLASE 11.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "KEURIG" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "KEURIG y KEURIG (Estilizada)", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético como así también la clase, notamos que existe identidad de denominaciones como así también de clase.----------

Que, al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada KEURIG resulta indudablemente similar a la oponente KEURIG y KEURIG (Estilizada), y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el publico consumidor.----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley nº 1.294/98 De Marcas.----------

Dirección Nacional de Propiedad Intelectual • Dirección Gral. de Propiedad Intelectual Industrial • Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000592

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC. (A DELAWARE, USA, CORPORATION) CONTRA CHRISTIAN ALEX GONZALEZ WELDER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KEURIG" CLASE 11.----------

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declarar procedente a la oposición deducida.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 129 de fecha 23 de abril de 2024, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC. (A DELAWARE, USA, CORPORATION) contra CHRISTIAN ALEX GONZALEZ WELDER sobre oposición al registro de marca "KEURIG" clase 11, Expediente n° 2155209 solicitada por CHRISTIAN ALEX GONZALEZ WELDER.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000592

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC. (A DELAWARE, USA, CORPORATION) CONTRA CHRISTIAN ALEX GONZALEZ WELDER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KEURIG" CLASE 11.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "KEURIG" clase 11, Expediente n° 2155209 solicitada por CHRISTIAN ALEX GONZALEZ WELDER.----

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000593

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR LABORATORIOS ALMOS S.A Y BAYER AKTIENGESELLSCHAFT CONTRA LUIS CASSANELLO S.A.I.C. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SUPRAZIN" CLASE 5.----------

Asunción, 25 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: LABORATORIOS ALMOS S.A Y BAYER AKTIENGESELLSCHAFT contra LUIS CASSANELLO S.A.I.C. sobre oposición al registro de marca "SUPRAZIN" clase 5, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "SUPRAZIN", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca SUPRASEDAN en la clase 05 y SUPRADYN en la clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000593

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR LABORATORIOS ALMOS S.A Y BAYER AKTIENGESELLSCHAFT CONTRA LUIS CASSANELLO S.A.I.C. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SUPRAZIN" CLASE 5.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "SUPRAZIN" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas oponentes "SUPRASEDAN y SUPRADYN", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético como así también la clase, notamos que existe identidad de denominaciones como así también de clase.----------

Que, al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada SUPRAZIN resulta indudablemente similar a las oponentes SUPRASEDAN y SUPRADYN, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el publico consumidor.----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos · Dirección Gral. de Registros Industriales

Resolución D.A.M.L n. ° 000593

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR LABORATORIOS ALMOS S.A Y BAYER AKTIENGESELLSCHAFT CONTRA LUIS CASSANELLO S.A.I.C. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SUPRAZIN" CLASE 5.----------

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declarar procedente a la oposición deducida.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 360 de fecha 17 de agosto de 2023, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas LABORATORIOS ALMOS S.A. Y BAYER AKTIENGESELLSCHAFT contra LUIS CASSANELLO S.A.I.C. sobre oposición al registro de marca "SUPRAZIN" clase 05, Expediente n° 1541089 solicitada por LUIS CASSANELLO S.A.I.C..----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000593

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR LABORATORIOS ALMOS S.A Y BAYER AKTIENGESELLSCHAFT CONTRA LUIS CASSANELLO S.A.I.C. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SUPRAZIN" CLASE 5.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "SUPRAZIN" clase 05, Expediente n° 1541089 solicitada por LUIS CASSANELLO S.A.I.C..----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000594

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SABE S.A.C. CONTRA SPERRY TOP-SIDER, LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "S Y ETIQUETA" CLASE 25.---

Asunción, 25 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: SABE S.A.C. contra SPERRY TOP-SIDER, LLC sobre oposición al registro de marca "S Y ETIQUETA" clase 25, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "S Y ETIQUETA", solicitada para la clase 25, en base al registro de la marca S en clase 25; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. ----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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 la

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n.° 000594

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SABE S.A.C. CONTRA SPERRY TOP-SIDER, LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "S Y ETIQUETA" CLASE 25.---

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

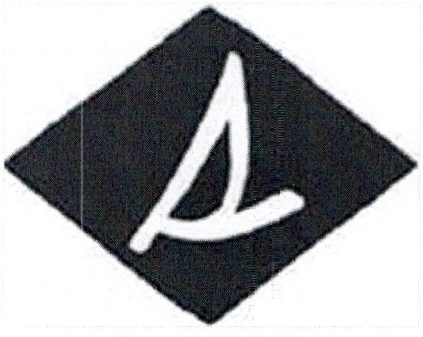
Que, S Y ETIQUETA (marca solicitada) vs S (marca oponente), si bien tanto la solicitud como la oposición comparten letras en común, sabemos que para realizar el análisis de las mismas debemos realizar el examen en su conjunto, así notamos que entre las mismas en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético cada una cuenta con la suficiente distintividad.-

Que, de los argumentos esgrimidos por las partes podemos deducir en primer lugar que el solicitante ya es titular en nuestro país desde el año 2017 de la marca "S Y ETIQUETA" en la clase 35. Reg N° 437.547 que protege "*Servicios de venta al por menor en el ámbito de calzados, artículos de sombrerería, prendas de vestir, bolsos y accesorios de moda, comprendidos en la clase 35.*", y de la marca "S Y ETIQUETA" en la clase 18. Reg 437.371 que protege "*Mochilas, maletines, monederos, bolsas de lona, bolsos, monederos de cuero, bolsos de mensajero, bolsas, bolsos para colgar al hombro, bolsos deportivos, bolsones, bolsas de viaje, paraguas, carteras (billeteras), comprendidos en la clase 18.* Con lo cual es oportuno destacar que el solicitante solo pretende ampliar el ámbito de protección que le confiere la norma de la materia por lo que es perfectamente viable su protección.----------

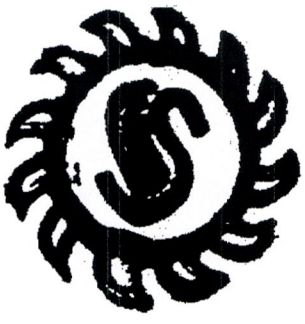
Que, cabe señalar que la marca solicitada "S Y ETIQUETA" cuenta con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca oponente. Así podemos hacer énfasis al visualizar la tipografía u otros aspectos gráficos que hacen que la etiqueta sea única y haga la diferencia con la marca del oponente. Por lo tanto la demanda deviene improcedente. ----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000594

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SABE S.A.C. CONTRA SPERRY TOP-SIDER, LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "S Y ETIQUETA" CLASE 25.---



SOLICITADA



OPONENTE

Que lo mencionado precedentemente se confirma con la coexistencia de las marcas: S Y ETIQUETA Registro N° 415.590, S Y ETIQUETA Registro N° 458.395, S Y ETIQUETA Registro N° 489.984, S Y ETIQUETA Registro N° 400.631, S Y ETIQUETA Registro N° 573.761 Las mismas se encuentran coexistiendo a nombre de distintos titulares y en la misma clase 25.----------

Que, la marca solicitada es un signo registrable y distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en el articulo 2° de la Ley de marcas N° 1.294/98.------

Que, la marca solicitada reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como: la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.----------

Que, esta dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al publico consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde rechazar el Dictamen n.° 317 de fecha 02 de

Resolución D.A.M.L n.° 000594

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SABE S.A.C. CONTRA SPERRY TOP-SIDER, LLC SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "S Y ETIQUETA" CLASE 25.---

agosto de 2022, de la Jefatura de la Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por SABE S.A.C. contra SPERRY TOP-SIDER, LLC sobre oposición al registro de marca "S Y ETIQUETA, clase 25, Expediente n° 1516208, solicitada por SPERRY TOP-SIDER, LLC.----------

Artículo 2.- **DISPONER,** la prosecución de la solicitud de registro de la marca "S Y ETIQUETA, clase 25, Expediente n° 1516208, solicitada por SPERRY TOP-SIDER, LLC.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000595

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NOVARTIS AG CONTRA QUIMFA S.A., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TRESTO" CLASE 05.----------

Asunción, 25 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: NOVARTIS AG contra QUIMFA S.A sobre oposición al registro de marca "TRESTO" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca TRESTO solicitada para la Clase 05, sobre la base registrada de la marca ENTRESTO, clase 05, por lo que corresponde determinar si las denominaciones son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. ----------

Que, con relación a la oposición deducida por la firma NOVARTIS AG, corresponde hacer una comparación de las marcas en conjunto y analizando las constancias obrantes en el expediente, podemos apreciar que la solicitada es idéntica a la marca registrada por el oponente lo que llevará a la confusión en los planos visual, ortográfico y fonético ya que cualquier consumidor que conozca la marca TRESTO podrá confundir una denominación con la otra y las relaciona con el origen, la garantía, calidad de los productos y crear problemas de competencia desleal.----------

Que, además de la casi perfecta identidad mencionada, la marca base de oposición ENTRESTO, protege la misma clase para los mismos productos, y uno de los factores de mayor

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000595

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NOVARTIS AG CONTRA QUIMFA S.A., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TRESTO" CLASE 05.----------

preponderancia, para rechazar la solicitud en cuestión es la relación de clases entre las marcas enfrentadas, sabido es que, ante la posibilidad de una confusión, debe estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado, para evitar errores y confusiones.-

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".----------

Que, tras el análisis precedente, y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros, vemos que claramente hay riesgo de confusión ya que en el caso de autos se constató la posibilidad de que la solicitud de autos pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, con relación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común.---

Que, por último cabe mencionar que el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrándose así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declara procedente a la oposición deducida.----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen N.° 207/23 de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000595

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR NOVARTIS AG CONTRA QUIMFA S.A., SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "TRESTO" CLASE 05.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por NOVARTIS AG contra QUIMFA S.A sobre oposición al registro de marca "TRESTO" clase 05, Expediente n° 1668134 solicitada por QUIMFA S.A.----------

Artículo 2.- RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "TRESTO" clase 05, Expediente n° 1668134 solicitada por QUIMFA S.A.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000596

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALL STAR C.V. CONTRA VAMS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHAMP716 Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Asunción, 25 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ALL STAR C.V. contra VAMS S.A. sobre oposición al registro de marca "CHAMP716 Y ETIQUETA", clase 35 y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "CHAMP716 Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca ALL STAR REVOLUTION Y ETIQUETA (reg. local) y otros, en clase 35; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000596

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALL STAR C.V. CONTRA VAMS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHAMP716 Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

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 la oposición; 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 primer término, es importante mencionar que la marca base de oposición se encuentra vencida, en consecuencia, se tendrá en cuenta los demás registros vigentes mencionados por el oponente. ----------

Que, 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.----------

Que, entre las marcas en pugna: CHAMP716 Y ETIQUETA (solicitada) vs. ALL STAR REVOLUTION Y ETIQUETA (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos dan la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podran coexistir pacíficamente en el mercado.----------

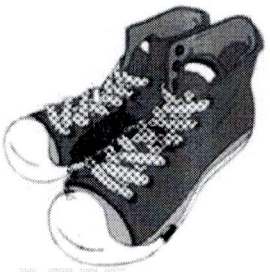
Que, haciendo un análisis minucioso de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada CHAMP716 Y ETIQUETA y la marca oponente ALL STAR REVOLUTION Y ETIQUETA gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas

Resolución D.A.M.L n. ° 000596

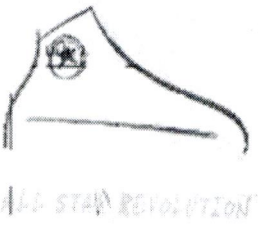
POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALL STAR C.V. CONTRA VAMS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHAMP716 Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. ----------

Que, además es importante mencionar que la solicitud de registro cuenta con una etiqueta que la distingue de la marca oponente, tal como se puede apreciar a continuación: ----------



Solicitud



Oposición

Que, cuando el signo marcario es complejo, es decir está constituido por más de un elemento, es al conjunto a lo que cabe atender para determinar la registrabilidad, y no a los elementos considerados separadamente. Lo mismo sucede, en presencia de un signo simple (una palabra) *por ejemplo: cuando el mismo está formado por prefijos, sufijos, raíces o desinencias de uso corriente. Nadie puede pretender monopolizar una raíz de uso común, especialmente en ciertos campos.*----------

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

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas de

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección General de Signos Distintivos · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000596

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALL STAR C.V. CONTRA VAMS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "CHAMP716 Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.° 444 de fecha 14 de septiembre de 2022, de la Jefatura de la Tercera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por ALL STAR C.V. contra VAMS S.A. sobre oposición al registro de marca "CHAMP716 Y ETIQUETA", clase 35, Expediente n° 1904976, solicitada por VAMS S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "CHAMP716 Y ETIQUETA", clase 35, Expediente n° 1904976, solicitada por VAMS S.A.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000597

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTE Y NO SE HACEN LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE COCA-COLA COMPANY, UNA CORPORACIÓN DELAWARE CONTRA CASA DI CONTI LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CONTI COLA, CLASE 32. ----------

Asunción, 25 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: THE COCA-COLA COMPANY, UNA CORPORACIÓN DELAWARE contra CASA DI CONTI LTDA. sobre oposición al registro de marca CONTI COLA clase 32, y.----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca CONTI COLA, solicitada para la clase 32, en base al registro de las marcas COCA COLA y otros, clase 32; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. ----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000597

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTE Y NO SE HACEN LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE COCA-COLA COMPANY, UNA CORPORACIÓN DELAWARE CONTRA CASA DI CONTI LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CONTI COLA, CLASE 32. ----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, analizando las marcas CONTI COLA (solicitada) vs. las registradas COCA - COLA y otros (oponente), en conjunto encontramos que se puede concluir válidamente que las marcas en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores, reuniendo la marca solicitada los elementos necesarios para su registro que son novedad y especialidad, por lo que las mismas pueden coexistir pacíficamente, constatándose de esta forma que las marcas no guardan ninguna relación ni confundibilidad.----------

Que, aunque se observa que aunque compartan la misma palabra COLA, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor. Que, además a continuación podemos notar que la misma palabra se encuentra coexistiendo en la misma clase a nombre de distintos titulares: MAXI COLA Registro n° 371.413, PIRI COLA Registro n° 427.533, NIKO COLA Registro n° 390.089, PEPSI COLA Registro n° 506.581.----------

Que, cuando el signo marcario es complejo, es decir está constituido por más de un elemento, es al conjunto a lo que cabe atender para determinar la registrabilidad, y no a los elementos considerados separadamente. Lo mismo sucede, en presencia de un signo simple (una palabra) *por ejemplo: cuando el mismo está formado por prefijos, sufijos, raíces o desinencias de uso corriente. Nadie puede pretender monopolizar una raíz de uso común, especialmente en ciertos campos.*----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000597

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTE Y NO SE HACEN LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE COCA-COLA COMPANY, UNA CORPORACIÓN DELAWARE CONTRA CASA DI CONTI LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CONTI COLA, CLASE 32. ----------

Que, efectivamente, al repasar la información obrante en la base de datos de esta Institución se puede advertir sobre la coexistencia de registros a nombre de distintos titulares. En este sentido, mal podría el oponente alegar que se vería afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada----------.----------

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca oponente diciendo: *"Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido."*[2]. ----------

Que, tras el análisis precedente, y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros, vemos que claramente que no hay riesgo de confusión ya que en el caso de autos se constató la posibilidad de que la solicitud de autos pueda coexistir con las oponentes.----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1.294/98 y que reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n° 439 de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por THE COCA-COLA COMPANY, UNA CORPORACIÓN DELAWARE contra

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

Resolución D.A.M.L n. ° 000597

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTE Y NO SE HACEN LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR THE COCA-COLA COMPANY, UNA CORPORACIÓN DELAWARE CONTRA CASA DI CONTI LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA CONTI COLA, CLASE 32. ----------

CASA DI CONTI LTDA. sobre oposición al registro de marca CONTI COLA clase 32, Expediente n° 1131905, solicitada por CASA DI CONTI LTDA.---------

Artículo 2.- **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca CONTI COLA clase 32, Expediente n° 1131905, solicitada por CASA DI CONTI LTDA.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE**, por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000598

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR THE COCA - COLA COMPANY Y CEPAS ARGENTINAS S.A. CONTRA ENLACE SOLUCIONES CORPORATIVAS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SPRITZ" CLASE 33.----------

Asunción, 26 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: THE COCA - COLA COMPANY Y CEPAS ARGENTINAS S.A. contra ENLACE SOLUCIONES CORPORATIVAS S.A. sobre oposición al registro de marca "SPRITZ" clase 33, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "SPRITZ", solicitada para la clase 33, en base a la marca SPRITZ (TÉRMINO DESCRIPTIVO) en la clase 33 y LIVENZA SPRITZ en la clase 33, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000598

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR THE COCA - COLA COMPANY Y CEPAS ARGENTINAS S.A. CONTRA ENLACE SOLUCIONES CORPORATIVAS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SPRITZ" CLASE 33.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "SPRITZ" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas base de las oposiciones "SPRITZ (TÉRMINO DESCRIPTIVO) y LIVENZA SPRITZ", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, cabe destacar asimismo que entre las marcas en pugna no solo hay cuasi-identidad en las denominaciones, sino que también una directa relación de clases.----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley 1.294/98 De Marcas.----------

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrándo así la legitimidad del

Resolución D.A.M.L n. ° 000598

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR THE COCA - COLA COMPANY Y CEPAS ARGENTINAS S.A. CONTRA ENLACE SOLUCIONES CORPORATIVAS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SPRITZ" CLASE 33.----------

derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declara procedentes a las oposiciones deducidas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 600 de fecha 23 de noviembre de 2022, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por THE COCA - COLA COMPANY Y CEPAS ARGENTINAS S.A. contra ENLACE SOLUCIONES CORPORATIVAS S.A. sobre oposición al registro de marca "SPRITZ" clase 33, Expediente n° 2194143 solicitada por ENLACE SOLUCIONES CORPORATIVAS S.A.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000598

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR THE COCA - COLA COMPANY Y CEPAS ARGENTINAS S.A. CONTRA ENLACE SOLUCIONES CORPORATIVAS S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SPRITZ" CLASE 33.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "SPRITZ" clase 33, Expediente n° 2194143 solicitada por ENLACE SOLUCIONES CORPORATIVAS S.A.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000599

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SIKA AG CONTRA PASTOR ROCHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SIKA" CLASE 29.----------

Asunción, 26 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: SIKA AG contra PASTOR ROCHE sobre oposición al registro de marca "SIKA" clase 29, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "SIKA", solicitada para la clase 29, en base al registro de la marca SIKA en la clase 01, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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 la

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000599

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SIKA AG CONTRA PASTOR ROCHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SIKA" CLASE 29.----------

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "SIKA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "SIKA", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley 1.294/98 De Marcas.----------

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrándo así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declara procedente a la oposición deducida.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad*

Resolución D.A.M.L n. ° 000599

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SIKA AG CONTRA PASTOR ROCHE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SIKA" CLASE 29.----------

del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 412 de fecha 08 de septiembre de 2022, de la Jefatura de la Tercera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por SIKA AG contra PASTOR ROCHE sobre oposición al registro de marca "SIKA" clase 29, Expediente n° 2104940 solicitada por PASTOR ROCHE.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "SIKA" clase 29, Expediente n° 2104940 solicitada por PASTOR ROCHE.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

GOBIERNO DEL PARAGUAY | DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Resolución D.A.M.L n. ° 000600

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A., CONTRA COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.A.R.S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ZIGO Y ETIQUETA" CLASE 36.--------

Asunción, 26 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A., contra COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.A.R.S.A.) sobre oposición al registro de marca "ZIGO Y ETIQUETA" clase 36, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "ZIGO Y ETIQUETA", solicitada para la clase 36, en base al registro de la marca TIGO en la clase 36, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000600

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A., CONTRA COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.A.R.S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ZIGO Y ETIQUETA" CLASE 36.--------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "ZIGO Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "TIGO", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley 1.294/98 De Marcas.----------

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrándo así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declara procedente a la oposición deducida.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los*

Resolución D.A.M.L n. ° 000600

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A., CONTRA COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.A.R.S.A.) SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ZIGO Y ETIQUETA" CLASE 36.--------

productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 206 de fecha 23 de mayo de 2024, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A., contra COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.A.R.S.A.) sobre oposición al registro de marca "ZIGO Y ETIQUETA" clase 36, Expediente n° 19101917 solicitada por COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.A.R.S.A.).----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "ZIGO Y ETIQUETA" clase 36, Expediente n° 19101917 solicitada por COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A. (C.A.R.S.A.).----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000601

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VONDER" CLASE 05.----------

Asunción, 26 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: TECNOMYL S.A. contra O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. sobre oposición al registro de marca "VONDER" clase 05, y;---------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "VONDER", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca VENDOR en la clase 01, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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 la

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000601

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VONDER" CLASE 05.----------

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "VONDER" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "VENDOR", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley 1.294/98 De Marcas.----------

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrándo así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declara procedente a la oposición deducida.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad*

Resolución D.A.M.L n. ° 000601

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR TECNOMYL S.A. CONTRA O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "VONDER" CLASE 05.----------

del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 108 de fecha 17 de abril de 2024, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por TECNOMYL S.A. contra O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA. sobre oposición al registro de marca "VONDER" clase 05, Expediente n° 2291190 solicitada por O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "VONDER" clase 05, Expediente n° 2291190 solicitada por O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000602

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RETAIL S.A. CONTRA JENNY DUARTE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "STO" CLASE 43.----------

Asunción, 26 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: RETAIL S.A. contra JENNY DUARTE sobre oposición al registro de marca "STO" clase 43, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "STO", solicitada para la clase 43, en base al registro de la marca MINI STOCK en la clase 43, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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 la

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000602

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RETAIL S.A. CONTRA JENNY DUARTE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "STO" CLASE 43.----------

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "STO" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "MINI STOCK", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley 1.294/98 De Marcas.----------

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrándo así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declara procedente a la oposición deducida.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad*

Resolución D.A.M.L n. ° 000602

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR RETAIL S.A. CONTRA JENNY DUARTE SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "STO" CLASE 43.----------

del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 515 de fecha 13 de noviembre de 2023, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por RETAIL S.A. contra JENNY DUARTE sobre oposición al registro de marca "STO" clase 43, Expediente n° 2225605 solicitada por JENNY DUARTE----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "STO" clase 43, Expediente n° 2225605 solicitada por JENNY DUARTE.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000603

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SKECHERS U.S.A., INC. II CONTRA STEFANIA SALAMONE STECHER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "STECHER" CLASE 35.----------

Asunción, 26 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: SKECHERS U.S.A., INC. II contra STEFANIA SALAMONE STECHER sobre oposición al registro de marca "STECHER" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "STECHER", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca SKECHERS en la clase 25, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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 la

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000603

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SKECHERS U.S.A., INC. II CONTRA STEFANIA SALAMONE STECHER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "STECHER" CLASE 35.----------

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "STECHER" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "SKECHERS", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley 1.294/98 De Marcas.----------

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrándo así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declara procedente a la oposición deducida.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad*

Resolución D.A.M.L n. ° 000603

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR SKECHERS U.S.A., INC. II CONTRA STEFANIA SALAMONE STECHER SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "STECHER" CLASE 35.----------

del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 139 de fecha 25 de abril de 2024, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por SKECHERS U.S.A., INC. II contra STEFANIA SALAMONE STECHER sobre oposición al registro de marca "STECHER" clase 35, Expediente n° 22101373 solicitada por STEFANIA SALAMONE STECHER.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "STECHER" clase 35, Expediente n° 22101373 solicitada por STEFANIA SALAMONE STECHER.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000604

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALAMO S.A. CONTRA GUSTAVO ANTONIO RAMÍREZ CASTILLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SUPERNOVA" CLASE 35.----------

Asunción, 26 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: ALAMO S.A. contra GUSTAVO ANTONIO RAMÍREZ CASTILLO sobre oposición al registro de marca "SUPERNOVA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "SUPERNOVA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca NOVAPAR en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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 la

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000604

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALAMO S.A. CONTRA GUSTAVO ANTONIO RAMÍREZ CASTILLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SUPERNOVA" CLASE 35.----------

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "SUPERNOVA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "NOVAPAR", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley 1.294/98 De Marcas.----------

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrándo así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declara procedente a la oposición deducida.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad*

Resolución D.A.M.L n. ° 000604

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR ALAMO S.A. CONTRA GUSTAVO ANTONIO RAMÍREZ CASTILLO SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "SUPERNOVA" CLASE 35.----------

del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 19 de fecha 23 de febrero de 2024, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por ALAMO S.A. contra GUSTAVO ANTONIO RAMÍREZ CASTILLO sobre oposición al registro de marca "SUPERNOVA" clase 35, Expediente n° 1890862 solicitada por GUSTAVO ANTONIO RAMÍREZ CASTILLO.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "SUPERNOVA" clase 35, Expediente n° 1890862 solicitada por GUSTAVO ANTONIO RAMÍREZ CASTILLO.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000605

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A. Y EDUARDO ALFARO RIERA CONTRA ZULLY MABEL PAEZ TALAVERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ZUFRUTA DALE ZUMO A TU DIA (SLOGAN) Y ETIQUETA" CLASE 32.----------

Asunción, 26 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A. y EDUARDO ALFARO RIERA contra ZULLY MABEL PAEZ TALAVERA sobre oposición al registro de marca "ZUFRUTA DALE ZUMO A TU DIA (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 32, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "ZUFRUTA DALE ZUMO A TU DIA (SLOGAN) Y ETIQUETA", solicitada para la clase 32, en base a la marca ZUMO en la clase 30 y ZUJUGO en la clase 32, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000605

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A. Y EDUARDO ALFARO RIERA CONTRA ZULLY MABEL PAEZ TALAVERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ZUFRUTA DALE ZUMO A TU DIA (SLOGAN) Y ETIQUETA" CLASE 32.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "ZUFRUTA DALE ZUMO A TU DIA (SLOGAN) Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas base de las oposiciones "ZUMO y ZUJUGO", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, cabe destacar asimismo que entre las marcas en pugna no solo hay cuasi-identidad en las denominaciones, sino que también una directa relación de clases.----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley 1.294/98 De Marcas.----------

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrándo así la legitimidad del

Resolución D.A.M.L n. ° 000605

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A. Y EDUARDO ALFARO RIERA CONTRA ZULLY MABEL PAEZ TALAVERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ZUFRUTA DALE ZUMO A TU DIA (SLOGAN) Y ETIQUETA" CLASE 32.----------

derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declara procedentes a las oposiciones deducidas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 130 de fecha 03 de mayo de 2022, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A. y EDUARDO ALFARO RIERA contra ZULLY MABEL PAEZ TALAVERA sobre oposición al registro de marca "ZUFRUTA DALE ZUMO A TU DIA (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 32, Expediente n° 1877471 solicitada por ZULLY MABEL PAEZ TALAVERA.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000605

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A. Y EDUARDO ALFARO RIERA CONTRA ZULLY MABEL PAEZ TALAVERA SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ZUFRUTA DALE ZUMO A TU DIA (SLOGAN) Y ETIQUETA" CLASE 32.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "ZUFRUTA DALE ZUMO A TU DIA (SLOGAN) Y ETIQUETA" clase 32, Expediente n° 1877471 solicitada por ZULLY MABEL PAEZ TALAVERA.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000606

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR UBER TECHNOLOGIES, INC. CONTRA UNIÃO QUÍMICA FARMACĒUTICA NACIONAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "UBERSEAL" CLASE 05.----------

Asunción, 26 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: UBER TECHNOLOGIES, INC. contra UNIÃO QUÍMICA FARMACĒUTICA NACIONAL S.A. sobre oposición al registro de marca "UBERSEAL" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "UBERSEAL", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca UBER en la clase 09, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ---------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000606

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR UBER TECHNOLOGIES, INC. CONTRA UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "UBERSEAL" CLASE 05.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "UBERSEAL" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición "UBER", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley 1.294798 De Marcas.----------

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrándo así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declara procedente a la oposición deducida.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los*

Resolución D.A.M.L n. ° 000606

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR UBER TECHNOLOGIES, INC. CONTRA UNIÃO QUÍMICA FARMACĒUTICA NACIONAL S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "UBERSEAL" CLASE 05.----------

productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 569 de fecha 01 de diciembre de 2023, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por UBER TECHNOLOGIES, INC. contra UNIÃO QUÍMICA FARMACĒUTICA NACIONAL S.A. sobre oposición al registro de marca "UBERSEAL" clase 05, Expediente n° 2054669 solicitada por UNIÃO QUÍMICA FARMACĒUTICA NACIONAL S.A.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "UBERSEAL" clase 05, Expediente n° 2054669 solicitada por UNIÃO QUÍMICA FARMACĒUTICA NACIONAL S.A.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000607

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR BETECH S.R.L. Y GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA., CONTRA ALBERTO CONCEPCIÓN DOMÍNGUEZ SERVÍN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "YUKI Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Asunción, 26 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: BETECH S.R.L. y GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA., contra ALBERTO CONCEPCIÓN DOMÍNGUEZ SERVÍN sobre oposición al registro de marca "YUKI Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "YUKI Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base a la solicitada con anterioridad YUKO la evolución del tereré (slogan), clase 35 y YOKI en la clase 30, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000607

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR BETECH S.R.L. Y GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA., CONTRA ALBERTO CONCEPCIÓN DOMÍNGUEZ SERVÍN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "YUKI Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "YUKI Y ETIQUETA" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con las marcas base de las oposiciones "YUKO la evolución del tereré (slogan) y YOKI", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, cabe destacar asimismo que entre las marcas en pugna no solo hay cuasi-identidad en las denominaciones, sino que también una directa relación de clases.----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley 1.294/98 De Marcas.----------

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrándo así la legitimidad del

Resolución D.A.M.L n. ° 000607

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR BETECH S.R.L. Y GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA., CONTRA ALBERTO CONCEPCIÓN DOMÍNGUEZ SERVÍN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "YUKI Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declara procedentes a las oposiciones deducidas.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 34 de fecha 04 de marzo de 2024, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a las oposiciones deducidas por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedentes y hacer lugar a las acciones deducidas por BETECH S.R.L. y GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA., contra ALBERTO CONCEPCIÓN DOMÍNGUEZ SERVÍN sobre oposición al registro de marca "YUKI Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 22104783 solicitada por ALBERTO CONCEPCIÓN DOMÍNGUEZ SERVÍN.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL Dirección Gral. de Propiedad Industrial Dpto. de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000607

POR LA CUAL SE DECLARAN PROCEDENTES Y SE HACE LUGAR A LAS ACCIONES DEDUCIDAS POR BETECH S.R.L. Y GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA., CONTRA ALBERTO CONCEPCIÓN DOMÍNGUEZ SERVÍN SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "YUKI Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "YUKI Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 22104783 solicitada por ALBERTO CONCEPCIÓN DOMÍNGUEZ SERVÍN.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000608

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR V Y T FARMA S.A. CONTRA PROMOFARMA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ZENELIS" CLASE 05.----------

Asunción, 28 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: V Y T FARMA S.A. contra PROMOFARMA S.A. sobre oposición al registro de marca "ZENELIS" clase 05, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "ZENELIS", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca ZENELEG en clase 05; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. ----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000608

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR V Y T FARMA S.A. CONTRA PROMOFARMA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ZENELIS" CLASE 05.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, entre las marcas en pugna: ZENELIS (solicitada) vs. ZENELEG (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos dan la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podran coexistir pacíficamente en el mercado.----------

Que, haciendo un análisis minucioso de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada ZENELIS y la marca oponente ZENELEG gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. ----------

Que cabe resaltar que la marca solicitada, como la oponente tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas, pero cada una lo hace mediante diferentes enfoques y productos, adaptados a las necesidades específicas de sus consumidores, lo que nos da la pauta que las mismas podrán coexistir sin ocasionar confusión en el mercado.----------

Que, resulta menester destacar la situación especial de los productos comprendidos en la clase 05. Dicha clase engloba una amplia gama de productos farmacéuticos, productos médicos y veterinarios, entre otros. La flexibilidad para dicha clase otorga la capacidad de considerar y evaluar cuidadosamente cada solicitud de registro dentro de la *CLASE 5*, asegurando que se ajuste de manera apropiada a la evolución del panorama médico y farmacéutico. Este enfoque

Resolución D.A.M.L n. ° 000608

POR LA CUAL SE DECLARAN IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR V Y T FARMA S.A. CONTRA PROMOFARMA S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "ZENELIS" CLASE 05.----------

adaptable garantiza que la clasificación sea coherente con los avances y desarrollos actuales en el ámbito de la salud, fomentando así un sistema de registro más eficaz y alineado con las necesidades dinámicas de la industria.----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde revocar el Dictamen n.° 441 de fecha 03 de octubre de 2023, de la Jefatura de la Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a las acción deducida por V Y T FARMA S.A. contra PROMOFARMA S.A. sobre oposición al registro de marca "ZENELIS" clase 05, Expediente n° 2235984, solicitada por PROMOFARMA S.A.-------

Artículo 2.- **DISPONER,** la prosecución de la solicitud de registro de la marca "ZENELIS" clase 05, Expediente n° 2235984, solicitada por PROMOFARMA S.A.-------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000609

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JCA CONSTRUCTORA S.A. CONTRA J.C. CONSTRUCCIONES S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "J.C. CONSTRUCCIONES S.A. Y ETIQUETA" CLASE 37.----------

Asunción, 28 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: JCA CONSTRUCTORA S.A. contra J.C. CONSTRUCCIONES S.A. sobre oposición al registro de marca "J.C. CONSTRUCCIONES S.A. Y ETIQUETA" clase 37, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "J.C. CONSTRUCCIONES S.A. Y ETIQUETA", solicitada para la clase 37, en base al registro de la marca JCA CONSTRUCTORA S.A. en clase 37; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. ----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000609

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JCA CONSTRUCTORA S.A. CONTRA J.C. CONSTRUCCIONES S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "J.C. CONSTRUCCIONES S.A. Y ETIQUETA" CLASE 37.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna J.C. CONSTRUCCIONES S.A. Y ETIQUETA (marca solicitada) y JCA CONSTRUCTORA S.A. (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético. Esta Dirección considera que, aunque las mismas compartan letras 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, podemos dilucidar que las marcas en pugna tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto, como en este caso que nos ocupa.----------

Que, por último, conviene asimismo mencionar que la marca J.C. CONSTRUCCIONES S.A. solicitada por J.C. CONSTRUCCIONES S.A., se constituye del nombre comercial, el cual goza de protección al tratarse de un bien jurídico amparado por la Ley de Marcas, en su Título II, acerca del Nombre Comercial y las diversas situaciones que rodean a la misma. En primer término, el Art. 72 dispone: "*El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los*

Resolución D.A.M.L n. ° 000609

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JCA CONSTRUCTORA S.A. CONTRA J.C. CONSTRUCCIONES S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "J.C. CONSTRUCCIONES S.A. Y ETIQUETA" CLASE 37.----------

efectos de esta ley". A su vez, el Art. 75 expresa: "*El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley*". El Art. 76 prescribe acerca del derecho que le asiste al titular del nombre comercial y dispone: "*El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular*". ----------

Que, además es importante mencionar que el solicitante cuenta con una etiqueta que la diferencia del oponente, tal como se puede apreciar a continuación:----------

J. C. CONSTRUCCIONES S.A.	JCA CONSTRUCTORA S.A.
Solicitud	**Oposición**

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 225 de fecha 06 de junio de 2024, de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,

Resolución D.A.M.L n. ° 000609

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JCA CONSTRUCTORA S.A. CONTRA J.C. CONSTRUCCIONES S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "J.C. CONSTRUCCIONES S.A. Y ETIQUETA" CLASE 37.----------

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** improcedente y no hacer lugar a las acción deducida por el JCA CONSTRUCTORA S.A. contra J.C. CONSTRUCCIONES S.A. sobre oposición al registro de marca "J.C. CONSTRUCCIONES S.A. Y ETIQUETA" clase 37, Expediente n° 2324800, solicitada por J.C. CONSTRUCCIONES S.A.----------

Artículo 2.- **DISPONER,** la prosecución de la solicitud de registro de la marca "J.C. CONSTRUCCIONES S.A. Y ETIQUETA" clase 37, Expediente n° 2324800, solicitada por J.C. CONSTRUCCIONES S.A.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000610

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JCA CONSTRUCTORA S.A. CONTRA J.C. CONSTRUCCIONES S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "J.C. CONSTRUCCIONES S.A. Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

Asunción, 28 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: JCA CONSTRUCTORA S.A. contra J.C. CONSTRUCCIONES S.A. sobre oposición al registro de marca "J.C. CONSTRUCCIONES S.A. Y ETIQUETA" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "J.C. CONSTRUCCIONES S.A. Y ETIQUETA", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca JCA CONSTRUCTORA S.A. en clase 37; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. ----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000610

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JCA CONSTRUCTORA S.A. CONTRA J.C. CONSTRUCCIONES S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "J.C. CONSTRUCCIONES S.A. Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna J.C. CONSTRUCCIONES S.A. Y ETIQUETA (marca solicitada) y JCA CONSTRUCTORA S.A. (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético. Esta Dirección considera que, aunque las mismas compartan letras 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, podemos dilucidar que las marcas en pugna tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto, como en este caso que nos ocupa.----------

Que, por último, conviene asimismo mencionar que la marca J.C. CONSTRUCCIONES S.A. solicitada por J.C. CONSTRUCCIONES S.A., se constituye del nombre comercial, el cual goza de protección al tratarse de un bien jurídico amparado por la Ley de Marcas, en su Título II, acerca del Nombre Comercial y las diversas situaciones que rodean a la misma. En primer término, el Art. 72 dispone: "*El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los*

Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000610

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JCA CONSTRUCTORA S.A. CONTRA J.C. CONSTRUCCIONES S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "J.C. CONSTRUCCIONES S.A. Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

efectos de esta ley". A su vez, el Art. 75 expresa: "*El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley*". El Art. 76 prescribe acerca del derecho que le asiste al titular del nombre comercial y dispone: "*El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular*". ----------

Que, además es importante mencionar que el solicitante cuenta con una etiqueta que la diferencia del oponente, tal como se puede apreciar a continuación:----------

J. C. CONSTRUCCIONES S.A.	JCA CONSTRUCTORA S.A.
Solicitud	**Oposición**

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 226 de fecha 06 de junio de 2024, de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL · Dirección Gral. de Propiedad Industrial · Dirección de Asuntos Marcarios Literarios

000610

Resolución D.A.M.L n. °_____

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR JCA CONSTRUCTORA S.A. CONTRA J.C. CONSTRUCCIONES S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "J.C. CONSTRUCCIONES S.A. Y ETIQUETA" CLASE 35.----------

LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a las acción deducida por el JCA CONSTRUCTORA S.A. contra J.C. CONSTRUCCIONES S.A. sobre oposición al registro de marca "J.C. CONSTRUCCIONES S.A. Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2324797, solicitada por J.C. CONSTRUCCIONES S.A.----------

Artículo 2.- DISPONER, la prosecución de la solicitud de registro de la marca "J.C. CONSTRUCCIONES S.A. Y ETIQUETA" clase 35, Expediente n° 2324797, solicitada por J.C. CONSTRUCCIONES S.A.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000611

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MONSTER ENERGY COMPANY CONTRA JULIANA VIETRI Y ALDO VIETRI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BE_ST Y ETIQUETA, CLASE 01.----------

Asunción, 28 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: MONSTER ENERGY COMPANY contra JULIANA VIETRI Y ALDO VIETRI sobre oposición al registro de la marca BE_ST Y ETIQUETA, clase 01, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca BE_ST Y ETIQUETA, solicitada para la clase 01, en base a la marca UNLEASH THE BEAST!, en la clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000611

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MONSTER ENERGY COMPANY CONTRA JULIANA VIETRI Y ALDO VIETRI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BE_ST Y ETIQUETA, CLASE 01.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada BE_ST Y ETIQUETA y la marca oponente UNLEASH THE BEAST! gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. ----------

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.----------

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000611

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MONSTER ENERGY COMPANY CONTRA JULIANA VIETRI Y ALDO VIETRI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BE_ST Y ETIQUETA, CLASE 01.----------

Que, además es importante destacar que la solicitud de registro cuenta con una etiqueta que la distingue plenamente de la marca oponente, tal como se puede apreciar a continuación:----



UNLEASH THE BEAST!

Solicitud **Oposición**

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n° 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000611

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MONSTER ENERGY COMPANY CONTRA JULIANA VIETRI Y ALDO VIETRI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BE_ST Y ETIQUETA, CLASE 01.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 81/2024 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por MONSTER ENERGY COMPANY contra JULIANA VIETRI Y ALDO VIETRI sobre oposición al registro de la marca BE_ST Y ETIQUETA, clase 01, Expediente n° 2279478 solicitada por JULIANA VIETRI Y ALDO VIETRI.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca BE_ST Y ETIQUETA, clase 01, Expediente n° 2279478 solicitada por JULIANA VIETRI Y ALDO VIETRI.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000612

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MONSTER ENERGY COMPANY CONTRA JULIANA VIETRI Y ALDO VIETRI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BE_ST Y ETIQUETA, CLASE 32.----------

Asunción, 28 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: MONSTER ENERGY COMPANY contra JULIANA VIETRI Y ALDO VIETRI sobre oposición al registro de la marca BE_ST Y ETIQUETA, clase 32, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca BE_ST Y ETIQUETA, solicitada para la clase 32, en base a la marca UNLEASH THE BEAST!, en la clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000612

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MONSTER ENERGY COMPANY CONTRA JULIANA VIETRI Y ALDO VIETRI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BE_ST Y ETIQUETA, CLASE 32.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada BE_ST Y ETIQUETA y la marca oponente UNLEASH THE BEAST! gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. ----------

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.----------

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000612

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MONSTER ENERGY COMPANY CONTRA JULIANA VIETRI Y ALDO VIETRI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BE_ST Y ETIQUETA, CLASE 32.----------

Que, además es importante destacar que la solicitud de registro cuenta con una etiqueta que la distingue plenamente de la marca oponente, tal como se puede apreciar a continuación:----



UNLEASH THE BEAST!

Solicitud **Oposición**

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000612

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MONSTER ENERGY COMPANY CONTRA JULIANA VIETRI Y ALDO VIETRI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BE_ST Y ETIQUETA, CLASE 32.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 83/2024 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por MONSTER ENERGY COMPANY contra JULIANA VIETRI Y ALDO VIETRI sobre oposición al registro de la marca BE_ST Y ETIQUETA, clase 32, Expediente n° 2190538 solicitada por JULIANA VIETRI Y ALDO VIETRI.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca BE_ST Y ETIQUETA, clase 32, Expediente n° 2190538 solicitada por JULIANA VIETRI Y ALDO VIETRI.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. 000613

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MONSTER ENERGY COMPANY CONTRA JULIANA VIETRI Y ALDO VIETRI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BE_ST Y ETIQUETA, CLASE 05.----------

Asunción, 28 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: MONSTER ENERGY COMPANY contra JULIANA VIETRI Y ALDO VIETRI sobre oposición al registro de la marca BE_ST Y ETIQUETA, clase 05, y. ----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca BE_ST Y ETIQUETA, solicitada para la clase 05, en base a la marca UNLEASH THE BEAST!, en la clase 05, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.-------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000613

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MONSTER ENERGY COMPANY CONTRA JULIANA VIETRI Y ALDO VIETRI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BE_ST Y ETIQUETA, CLASE 05.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada BE_ST Y ETIQUETA y la marca oponente UNLEASH THE BEAST! gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. ----------

Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto.----------

Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor.----------

Que, al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza. Al respecto, vemos que existe suficiente discrepancia entre las mismas.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000613

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MONSTER ENERGY COMPANY CONTRA JULIANA VIETRI Y ALDO VIETRI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BE_ST Y ETIQUETA, CLASE 05.----------

Que, además es importante destacar que la solicitud de registro cuenta con una etiqueta que la distingue plenamente de la marca oponente, tal como se puede apreciar a continuación:----

Be_st

UNLEASH THE BEAST!

Solicitud **Oposición**

Que, se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca de la oponente, por lo que esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas n º 1.294/98, y que reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada no se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Resolución D.A.M.L n.° 000613

POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR MONSTER ENERGY COMPANY CONTRA JULIANA VIETRI Y ALDO VIETRI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA BE_ST Y ETIQUETA, CLASE 05.----------

Que, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente, consecuentemente, corresponde revocar el Dictamen n° 82/2024 emitido por la jefatura de Primera Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR improcedente y no hacer lugar a la acción deducida por MONSTER ENERGY COMPANY contra JULIANA VIETRI Y ALDO VIETRI sobre oposición al registro de la marca BE_ST Y ETIQUETA, clase 05, Expediente n° 2279485 solicitada por JULIANA VIETRI Y ALDO VIETRI.----------

Artículo 2.- DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca BE_ST Y ETIQUETA, clase 05, Expediente n° 2279485 solicitada por JULIANA VIETRI Y ALDO VIETRI.----------

Artículo 3.- NOTIFÍQUESE por cédula.----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000614

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO MASSIMO DUTTI S.A. CONTRA INTER SPACE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MASSIMO" CLASE 35.---------

Asunción, 28 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A. contra INTER SPACE S.A. sobre oposición al registro de marca "MASSIMO" clase 35, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "MASSIMO", solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca MASSIMO DUTTI en la clase 35, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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 la

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000614

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO MASSIMO DUTTI S.A. CONTRA INTER SPACE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MASSIMO" CLASE 35.---------

oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "MASSIMO" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "MASSIMO DUTTI", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético como así también la clase, notamos que existe identidad de denominaciones como así también de clase.----------

Que, al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada MASSIMO resulta indudablemente similar a la oponente MASSIMO DUTTI, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el publico consumidor.----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declarar procedente a la oposición deducida.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000614

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GRUPO MASSIMO DUTTI S.A. CONTRA INTER SPACE S.A. SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "MASSIMO" CLASE 35.---------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 211 de fecha 23 de mayo de 2024, de la Jefatura de la Primera Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- **DECLARAR** procedente y hacer lugar a la acción deducida por GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A. contra INTER SPACE S.A. sobre oposición al registro de marca "MASSIMO" clase 35, Expediente n° 2106439 solicitada por INTER SPACE S.A.-

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "MASSIMO" clase 35, Expediente n° 2106439 solicitada por INTER SPACE S.A.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYE ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución D.A.M.L n. ° 000615

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KINGSPAN HOLDINGS (IRL) LIMITED CONTRA SHENZHEN KINGDIAN TECHNOLOGY., CO.,LTD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KINGDIAN" CLASE 09.----------

Asunción, 28 JUN 2024

VISTO:

El expediente caratulado: KINGSPAN HOLDINGS (IRL) LIMITED contra SHENZHEN KINGDIAN TECHNOLOGY., CO.,LTD sobre oposición al registro de marca "KINGDIAN" clase 09, y;----------

CONSIDERANDO:

Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "KINGDIAN", solicitada para la clase 09, en base al registro de la marca KINGSPAN en la clase 09, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la oposición a la solicitud de registro de una marca, se debe considerar 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° 1.294/98, 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. ----------

[1] **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 asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.

Resolución D.A.M.L n. ° 000615

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KINGSPAN HOLDINGS (IRL) LIMITED CONTRA SHENZHEN KINGDIAN TECHNOLOGY., CO.,LTD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KINGDIAN" CLASE 09.----------

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 la oposición; y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada "KINGDIAN" se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca oponente "KINGSPAN", se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual.----------

Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético como así también la clase, notamos que existe identidad de denominaciones como así también de clase.----------

Que, al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada KINGDIAN resulta indudablemente similar a la oponente KINGSPAN, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el publico consumidor.----------

Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. ----------

Que, por las semejanzas mencionadas, esta Dirección considera que existirá el riesgo de asociación/confusión de marcas, la denominación solicitada no reúne los requisitos que la hacen un signo registrable y se halla incursa en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "i" del artículo 2 de la Ley n° 1.294/98 De Marcas.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000615

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KINGSPAN HOLDINGS (IRL) LIMITED CONTRA SHENZHEN KINGDIAN TECHNOLOGY., CO.,LTD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KINGDIAN" CLASE 09.----------

Que, de la misma manera, el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrando así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante. Bajo estos presupuestos esta Dirección declarar procedente a la oposición deducida.----------

Que, en tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incursa en la prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas que establece: "*No podrá registrarse como marcas los signos que constituyan una reproducción imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de signos distintivo idénticos o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo*".----------

Que, por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley n° 1.294/98 y no reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen n.° 451 de fecha 02 de octubre de 2023, de la Jefatura de la Segunda Sala y hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho.----------

Por tanto,
LA DIRECTORA DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS
RESUELVE:

Artículo 1.- DECLARAR procedente y hacer lugar a la acción deducida por KINGSPAN HOLDINGS (IRL) LIMITED contra SHENZHEN KINGDIAN TECHNOLOGY., CO.,LTD sobre oposición al registro de marca "KINGDIAN" clase 09, Expediente n° 2250227 solicitada por SHENZHEN KINGDIAN TECHNOLOGY., CO.,LTD.----------

Resolución D.A.M.L n. ° 000615

POR LA CUAL SE DECLARA PROCEDENTE Y SE HACE LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR KINGSPAN HOLDINGS (IRL) LIMITED CONTRA SHENZHEN KINGDIAN TECHNOLOGY., CO.,LTD SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "KINGDIAN" CLASE 09.----------

Artículo 2.- **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "KINGDIAN" clase 09, Expediente n° 2250227 solicitada por SHENZHEN KINGDIAN TECHNOLOGY., CO.,LTD.----------

Artículo 3.- **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

ABG. JADIYI ALVARENGA SUÁREZ
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos