

Resolución N° **0377**

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE DE INVENCION "TOXINA AXMI277 CONTRA NEMATODOS Y SUS MÉTODOS DE EMPLEO", EXPEDIENTE N°1230448, A NOMBRE DE ATHENIX CORP.-----

Asunción, **12 JUN 2024**

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

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravío del expediente, la Dirección General de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 120 del C.P.C., por providencia de fecha 25 de mayo de 2024, dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder. -----

Que, el Artículo 88 de la Ley N° 1630/13 de Patentes de Invenciones, dispone: "*De la aplicación supletoria. Se aplicarán supletoriamente, en lo que no fuese expresamente contemplado en la presente ley, las disposiciones del Código Civil y Procesal Civil.*" -----

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

Que, a la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente, por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la patente de invención "TOXINA AXMI277 CONTRA NEMATODOS Y SUS MÉTODOS DE EMPLEO", expediente N°1230448, a nombre de ATHENIX CORP, y dar continuidad a su tramitación.-----

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

RESUELVE:

- 1) **TENER POR RECONSTITUIDO** el expediente de solicitud de registro de la patente de invención "TOXINA AXMI277 CONTRA NEMATODOS Y SUS MÉTODOS DE EMPLEO", expediente N°1230448, a nombre de ATHENIX CORP-----
- 2) **DAR** continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se ha interrumpido.-----
- 3) **NOTIFÍQUESE** por cédula. -----



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

Resolución N° **0378**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 521 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "KONA SOL" CLASE 18, EXPEDIENTE N° 21566/2020, SOLICITADA POR TARGET BRANDS, INC.-----

Asunción, **12 JUN 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **TARGET BRANDS, INC.** contra la Resolución N° 521 de fecha 27 de abril de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 15 de septiembre de 2021 se presenta el representante convencional de la firma **TARGET BRANDS, INC.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 521 de fecha 27 de abril de 2021, en el expediente de solicitud de registro de la marca "**KONA SOL**", clase 18.-----

Que, por proveído de fecha 29 de septiembre de 2021 se concedió la apelación interpuesta, expresando agravios el apelante en fecha 21 de marzo de 2024. Esta Dirección llamó Autos para Resolver en fecha 26 de marzo de 2024.-----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: "*(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "KONA", registrada con el número 411204 en fecha 20 de abril de 2015 a favor de RAHAL ALI SAID, Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, no podrán tener coexistencia pacífica en una misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)*"-----

Que, se agravia la apelante y expresa entre otros argumentos "*(...)Que, la firma TARGET BRANDS, INC. a su vez promovió el 10 de agosto de 2021, la Acción de Cancelación de Marca por Falta de Uso.../... En fecha 11 de marzo de 2024, la Dirección de la Propiedad Intelectual ha cancelado el registro N° 411204 que por S.D. N° 482 de fecha 31 de octubre de 2023, se hace lugar a la presente demanda de conocimiento ordinario por cancelación de marca por falta de uso que promueve TARGET BRANDS, INC. contra RAHAL ALI SAID con relación al registro marcario KONA inscripto en la clase 18.../... Que, ante esta circunstancia, mi parte entiende que nada obsta a la prosecución de trámite de registro de la marca pretendida por mi mandante(...)*"-----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto contra la Resolución N° 521 de fecha 27 de abril de 2021.-----

Que, de acuerdo a la base de datos de esta dependencia y el acta correspondiente al Reg. N° 411206 de la marca "KONA, clase 18, se ha corroborado que dicho registro ha sido efectivamente cancelado a través de la S.D. N° 482 de fecha 31 de octubre de 2023 emanada del EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DUODECIMO TURNO SECRETARIA VEINTITRES DE LA CAPITAL, en sus atribuciones conferidas por la Ley N° 4992/13. Se dirige a Ud., en los autos caratulados "TARGET BRANDS INC C/ RAHAL ALI SAID S/ CANCELACIÓN DE MARCA POR FALTA DE USO", habiéndose comunicado dicha decisión a esta institución mediante oficio N° 2417010 de fecha 06 de marzo de 2024.-----

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

Resolución N° **0378**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 521 DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "KONA SOL" CLASE 18, EXPEDIENTE N° 21566/2020, SOLICITADA POR TARGET BRANDS, INC. -----

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 521 de fecha 27 de abril de 2021 dictada por la Dirección de Marcas, en la solicitud de registro de la marca "KONA SOL", Acta N° 21566/2020, clase 18, presentada por **TARGET BRANDS INC.**-----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "KONA SOL", Acta Acta N° 21566/2020, clase 18, presentada **TARGET BRANDS INC.**-----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** -----



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

Resolución N° **0379**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 169 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BG BASCULAS LONGI Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 24123/2018, SOLICITADO POR JORGE SAUL MARECOS GONZALEZ-----

Asunción, **14 JUN 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **JORGE SAUL MARECOS GONZALEZ** contra la Resolución N° 169 de fecha 27 de marzo de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 06 de mayo de 2022 se presenta el representante convencional de la firma **JORGE SAUL MARECOS GONZALEZ** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 169 de fecha 27 de marzo de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 23 de mayo de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 08 de noviembre de 2022, el representante convencional de **JORGE SAUL MARECOS GONZALEZ** expresó agravios; en fecha 08 de junio de 2023, presentó el escrito de contestación de los agravios el representante convencional del solicitante **EDUARDO DAVID AQUINO**; en fecha 30 de junio de 2023 se llamó Autos para Resolver.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) *Del cotejo entre ambos signos BG BASCULAS LONGI Y ETIQUETA (solicitado) y BASCULAS LONGHINO Y ETIQUETA (registrado) nos damos cuenta de que existe un gran parecido en la denominación y la clase, por lo que existe gran riesgo de confusión entre ambas.../... La marca solicitada BG BASCULAS LONGI Y ETIQUETA presentada por JORGE SAUL MARECOS GONZALEZ no reúne los elementos distintivos propios, que la hacen un signo registrable, puesto que se trata de una copia de la oponente .../... Declarar procedente y hacer lugar a la acción deducida por EDUARDO DAVID AQUINO.*"-----

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) *Las marcas en oposición en el presente caso no son idénticas.../... El prefijo inicial de la marca solicitada por mi mandante BG nada tiene en común con la marca registrada de la oponente y debemos excluir del cotejo la palabra BASCULAS que es d uso común para la clase 09 y clase 35 que se dedican a la comercialización de ese producto, por lo que en conclusión lo único similar es parte de la palabra LONGHI-NO.../... Estas diferencias son todavía más significativas si se tiene en cuenta que ambas palabras son de estructura bisilábica .../... La marca solicitada es un marca debil y debido a esta situación, existe la real posibilidad de que la misma pueda encontrarse inserta en forma completa, separada o aislada en otros registros en forma recurrente.../... Se puede concluir entonces que el oponente no puede atribuirse derechos de exclusividad sobre la palabra BASCULAS, debido a la coexistencia pacífica a través del tiempo con otras marcas a nombre de diferentes titulares cuyas denominaciones también llevan insertas BASULAS en su denominación.../... De ningún modo pueden ser consideradas confundibles BASCULAS LONGHINO y BG BASCULAS LONGI.../...*"-----


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

Resolución N° **0379**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 169 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BG BASCULAS LONGI Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 24123/2018, SOLICITADO POR JORGE SAUL MARECOS GONZALEZ-----

Por el contrario, son perfectamente distinguibles entre sí.../... Previos los tramites de rigor, dicte resolución, revocando en todas sus partes la Resolución recurrida.-----

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice:“(...) Nada más errado., el Sr EDUARDO DAVID AQUINO es legítimo titular de la marca BASCULAS LONGHINO y logotipo, BL, SBL SUPER BASCULAS LONGINO y otras.../.... Resulta por demás ostensible que la marca solicitada constituye una imitación y transcripción total de la marca de mi mandante, que tiene registrada en clases iguales para el mismo producto y servicios, por lo que es totalmente confundible con la marca debidamente inscripta.../... El registro de la marca solicitada es imposible pues cae bajo la expresa prohibición de la ley.../... Ambas denominaciones guardan una semejanza en todos los planos a saber visual, gráfico, fonético y ortográfico.../... Se puede concluir perfectamente, que ambas marcas al ser leídas en su conjunto en forma sucesiva BASCULAS LONGHINO/BG BASCULAS LONGI, impactan de manera igual y confundible en la mente de público interesado o consumidor.../... La apelante en su exposición presentada como fundamento de su expresión de agravios, no aportó elementos nuevos de juicio que pueda en alguna medida instrumentar o demostrar algún error o equivocación de de los ajustados conceptos de la referida resolución.../... Existen elementos que acarree al público a un error sobre las denominaciones, y que las palabras BASCULAS LONGHINO/BG BASCULAS LONGI, constituyen un impedimento esencial para el registro de la marca BG BASCULAS LONGI Y ETIQUETA.../... En mérito de las consideraciones expuestas, oportunamente, dicte resolución confirmando en todas sus partes la citada resolución. -----

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

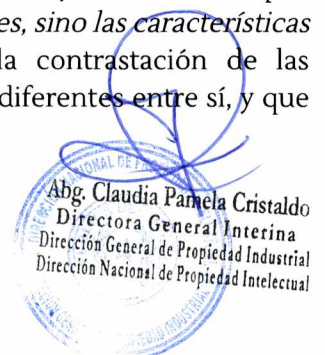
Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. -----

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca oponente “BASCULAS LONGHINO Y ETIQUETA” y la solicitud de registro de la marca “BG BASCULAS LONGI Y ETIQUETA”, se evidencia que la parte principal de la denominación de la solicitante se encuentra reproducida íntegramente en la marca oponente. En ese sentido, tenemos que “BG BASCULAS LONGI Y ETIQUETA” es idéntica a la marca registrada “BASCULAS LONGHINO Y ETIQUETA”. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna: -----

BG BASCULAS LONGI Y ETIQUETA (solicitada), y
BASCULAS LONGHINO Y ETIQUETA (marca oponente)

Que, al respecto, expresa el Dr. Breuer en su libro “Tratado de marcas de fábrica y de comercio” que: “Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las características típicas, la impresión general y los principales elementos del signo”. De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes elementos diferentes entre sí, y que

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



Resolución N° 0379

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 169 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BG BASCULAS LONGI Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 24123/2018, SOLICITADO POR JORGE SAUL MARECOS GONZALEZ-----

realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca BG BASCULAS LONGI Y ETIQUETA no podrá coexistir con la marca oponente BASCULAS LONGHINO Y ETIQUETA y variantes, con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los productos por ambas comercializadas. -----

Que, en ese sentido, tal como lo expresa el autor Jorge Otamendi, el criterio con que se realiza el cotejo exige una mayor rigurosidad, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor. Es determinante para esta dependencia que cualquier consumidor que visualice la denominación pretendida por el solicitante la asociará con la marca propiedad de la oponente.-----

Que, de concederse la marca solicitada tal y como ha sido presentada a nombre del Sr. JORGE SAUL MARECOS GONZALEZ se insertaría la duda en la mente del consumidor acerca del origen de los productos ofrecidos por el titular de la marca solicitada, creyendo que se encuentran vinculados al EDUARDO DAVID AQUINO situación que acarrearía un innegable daño a la marca registrada y a los propios consumidores pues, a fin de cuentas, todo acto de consumo es ejecutado dentro de un innegable acto de confianza que deposita el consumidor frente a los proveedores. Y dentro de dicho círculo de comercialización, es obligación de la esta autoridad administrativa, conforme lo dispone el propio Art. 6 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, velar por el interés general de modo a evitar que prácticas desleales, expongan al sector más débil de la cadena de consumo.-----

Que, conforme a los argumentos expuestos, en base al Inc. f) del Art. 2 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, esta Dirección arriba a la conclusión de que la solicitud de registro no podrá coexistir pacíficamente con la marca oponente; en consecuencia, resuelve confirmar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 169 de fecha 27 de marzo de 2019 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "BG BASCULAS LONGI Y ETIQUETA, clase 35, Acta N° 24123/2018, solicitada a nombre de JORGE SAUL MARECOS GONZALEZ.-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula.-----


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

Resolución N° **0379**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 169 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BG BASCULAS LONGI Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 24123/2018, SOLICITADO POR JORGE SAUL MARECOS GONZALEZ-----

de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.-----

En tal sentido, el comprador podría caer en confusión indirecta pues, las marcas analizadas no solo presentan similitud ortográfica y fonética, sino que podrían ser comercializadas en los mismos lugares. Es decir, quien vea la marca solicitada "BG BASCULAS LONGI Y ETIQUETA", automáticamente la asociará con la marca registrada "BASCULAS LONGHINO Y ETIQUETA" y variantes, haciendo que el público consumidor considere que los productos de las marcas en pugna pertenecen a la misma empresa, ya sea por el parecido de sus denominaciones o del producto en sí. En tal sentido, el Dr. Martínez Medrano se refiere a la confusión indirecta, diciendo: *"Igualmente existe confusión cuando el consumidor puede distinguir las marcas entre sí, pero cree que la segunda marca pertenece a la misma empresa que la primera (confusión indirecta)."*-----

Que, adicionalmente, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que existe suficiente similitud, tal y como se puede apreciar en el siguiente cotejo: -----

marca solicitada

marca registrada



Que, además, es importante visualizar que la solicitud de registro de marca "BG BASCULAS LONGI" pretende obtener cobertura para servicios de la clase 35 del nomenclador internacional tales como: *importación-exportación y comercialización de básculas*. Por su parte, la marca oponente "BASCULAS LONGHINO", registrada en clase 09 cuenta con cobertura para *"Aparatos e instrumentos científicos, de pesar, de medir, de balizamiento, de control"*. De una lectura rápida, surge que los servicios/productos relacionados por una y otra se encuentran claramente relacionados. -----

Que, debido a la naturaleza de los productos que se encuentran protegidos por la marca base de la oposición, es indudable que los mismos serán asociados por el consumidor con los servicios que ampara la marca solicitada, además los servicios ofrecidos por la solicitante se encuentran dirigidos a un sector idéntico de público consumidor -----

Que, resulta importante destacar que el oponente, EDUARDO DAVID AQUINO cuenta el registro marcario de la marca **BASCULAS LONGHINO**, clase 35, Registro N° 478.704; clase 37 Registro N° 478.703, clase 09, Registro N° 460.960; **BL**, clase 09; Registro N° 477.555; **SBL SUPER BASCULAS LONGINO**, clase 09, Registro N° 534.676; WWW.BASCULAS LONGHINO.COM, clase 38, Registro N° 499.786, clase 35 Registro N° 499.785. Demostrando así en extremo la semejanza con la marca solicitada, las marcas registradas.-----

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacíficamente en el mercado atendiendo a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto

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

Resolución N° 0380

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1356 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BOOMERANG Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 45051/2020, A NOMBRE DE CARLOS HERNÁN GALLICCHIO-----

Asunción, 14 JUN 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **EL CORTE INGLÉS S.A.** en contra de la Resolución N° 1356 de fecha 06 de diciembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 09 de diciembre de 2022 se presenta el representante convencional de **EL CORTE INGLÉS S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1356 de fecha 06 de diciembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

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

Que, en fecha 21 de junio de 2023, el representante convencional de **EL CORTE INGLÉS S.A.** expresó agravios; en fecha 23 de octubre de 2023, se presenta la representante convencional de **CARLOS HERNÁN GALLICCHIO** y contesta el traslado de expresión de agravios y en consecuencia llama autos para resolver en fecha 30 de octubre de 2023.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Analizando las marcas en conflicto, BOOMERANG Y ETIQUETA (solicitada) y BOOMERANG (oponente), entre las mismas no existen similitud en cuantos a los productos/servicios a ser protegidos, debemos mencionar la diferencia existentes entre las mismas, la marca solicitada BOOMERANG, clase 35, es para proteger exclusivamente, es para proteger exclusivamente los servicios de comercio minorista o mayorista prestados por medios electrónicos como sitio web, mientras la oponente BOOMERANG clase 25, para proteger productos como vestidos, calzados, sombrerería, evidentemente podemos notar productos y servicios totalmente diferentes uno de otro, como así también mencionar que la marca solicitada, cuenta con una etiqueta muy original.../... La marca solicitada reúne los elementos distintivos propios, que la hacen un signo registrable, puesto wur no rcidtirá posibilidad de confusión en el público consumidor.../... En atención a las disposiciones de la Ley de Marcas, la oposición deducida deviene improcedente."*-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **EL CORTE INGLÉS S.A.** y manifiesta: *"(...) Que conforme al tenor del considerando expuesto por el A-quo, denotamos que el mismo favorece exclusivamente a la solicitante.../... La única diferencia existente entre la solicitud de la adversa y la marca de mi representada es la forma de comercialización, una es física y la otra virtual, lo cual no constituye un elemento diferenciador suficiente, en atención a la identidad manifiesta, entre la marca peticionada por la solicitante, es idéntica a la totalidad de la marca registrada.../... Las marcas poseen manifiesto riesgo de confusión marcaría.../... Ninguno de los argumentos en el cual se basó el Aquo, son suficientes para el rechazo de la oposición invocada.../... La marca solicitante carece absoluta e íntegramente de argumentaciones solidas suficientes para que la solicitud de registro planteada sea improcedente.../... Bajo*


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

Resolución N° 0380

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1356 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BOOMERANG Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 45051/2020, A NOMBRE DE CARLOS HERNÁN GALLICCHIO-----

ningún punto de vista puede confirmarse la resolución en el caso que nos compete.../... Oir tanto, ruego a la Sra Directora, dictar resolución revocando íntegramente la Resolución N° 1356/2022."-----

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice:“(...) Boomerang es una plataforma de venta en línea, que permite a distintas empresas vender sus productos/marcas.../... Su objetivo es brindar una excelente experiencia de comprar al usuario. Mi mandante no comercializa ningún producto propio y menos con la denominación BOOMERANG.../... El servicio que presta es tecnología a través de una plataforma con la cual las empresas comercializan sus productos con la marca BOOMERANG.../... Para que haya confundibilidad de las mismas, es necesaria la concurrencia concomitante de varios requisitos.../... La ausencia de uno solo de ellos puede constituir un elemento diferenciador suficiente, que en la representación mental del público consumidor, sea determinante para distinguir una marca de otra.../... La etiqueta es y debe ser considerada como un elemento diferenciador más que suficiente porque desvirtúa categóricamente.../... El propósito de la legislación marcaria es el evitar confusión o probabilidad de confusión o asociación de marcas.../... Con todos los argumentos es imposible que exista una sola posibilidad de confusión o asociación entre las mismas y por tanto ambas marcas podrán coexistir en el mercado.../... La marca adversa ya coexiste con otras marcas con la denominación Boomerang inscriptas a nombre de otras personas en las diferentes clases como ser 01, 03, 38, 41 y 45.../... La marca BOOMERANG y su etiqueta reúnen todos los requisitos de especialidad y novedad.../... Oportunamente dicte resolución confirmando la Resolución N° 1356/2022.-----

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

Que, en primer lugar, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca oponente registrada en clase 25 comprende los siguientes productos (*Prendas de vestir; calzado; artículos de sombrerería*); mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura de los servicios comprendidos en la clase 35 (*Servicios de comercio minorista o mayorista prestados por medios electrónicos como sitio web*).-----

Que, en base a lo señalado en el párrafo precedente se puede constatar que las clases en las que los signos en pugna han solicitado cobertura, son distintas.-----

Que, en ese sentido, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, fue adoptado el **Sistema Uniclase**, sistema por el cual se debe contar con un registro en cada clase a ser protegida, requisito que no cumple la marca oponente al no tener registrada la marca “BOOMERANG” en la clase 35, clase donde se pretende registrar la marca solicitada “BOOMERANG”. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna **no** comparten la misma clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas BOOMERANG y BOOMERANG. Por ende, esta dependencia administrativa concuerda con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la oposición deducida.

Del cotejo de ambas marcas en pugna se puede observar que ni el consumidor más desprevenido podrá confundir de ninguna manera, un producto de un servicio.-----

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



Resolución N° **0380**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1356 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BOOMERANG Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 45051/2020, A NOMBRE DE CARLOS HERNÁN GALLICCHIO-----

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

Que, aunque las denominaciones sean similares, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros elementos que deben ser cotejados y que hacen a la distinción y posible coexistencia de las marcas en conflicto. En ese sentido, la diferencia de los servicios implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusión.-----

Que, en síntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, pertenecen a clases diferentes del nomenclador internacional y al compararlas en su conjunto, son disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor. -----

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1356 de fecha 17 de diciembre 2019 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "BOOMERANG Y ETIQUETA", clase 35, Expediente. N° 45051/2020, solicitada a nombre de CARLOS HERNÁN GALLICCHIO-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----


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

Resolución N° **0381**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 824 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SILIKATO PROAGRO", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 46353/2019 SOLICITADA A NOMBRE DE PROAGRO ASESORIA AGRONOMICA S.A.-----

Asunción, **14 JUN 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **PROAGRO ASESORIA AGRONOMICA S.A.**, contra la Resolución N° 824 de fecha 10 de junio de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 05 de octubre de 2020 se presenta PROAGRO ASESORIA AGRONOMICA S.A. y solicita el registro de la marca **SILIKATO PROAGRO**, para amparar productos de la clase 01.-----

Que, en fecha 05 de octubre de 2020 se presenta el representante convencional de PROAGRO ASESORIA AGRONOMICA S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 824 de fecha 10 de junio de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

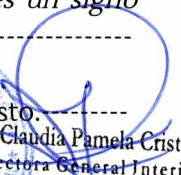
Que, en fecha 15 de noviembre de 2023, el representante convencional de PROAGRO ASESORIA AGRONOMICA S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de noviembre de 2023.-----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) Mi parte rechaza que su solicitud haya sido subsumida dentro de la mencionada causal por cuanto que la denominación SILIKATO PROAGRO, escapa de cualquier intento de asimilación a un signo de los que la Ley nombra como genéricos por cuanto que a simple vista y sin necesidad de mayores arranques de locuacidad, salta que lo que mi parte pretende registrar no es una palabra, aisladamente, sino el conjunto, el cual basamenta su fuerza distintiva, atributo de especialidad y carácter novedoso en el conjunto de la expresión.../... Es improcedente que la solicitud de registro pueda ser considerada como descriptiva de alguna característica del servicio que pretende designar ya que conforme ha señalado la doctrina: la expresión descriptiva puede identificarse cuando se pregunta ?cómo es? y en relación con el producto que se trate...()/... El servicio que mi mandante desplegará, NO deviene como respuesta.../... Mi mandante manifiesta que ya tiene registrada en nuestro país la marca PROAGRO, clase 35, Reg. N° 562.706, con lo cual se acredita que no es un signo genérico.../... Por tanto, dicte Resolución Revocando la resolución N° 824/2020."-----*

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


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



Resolución N° **0381**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 824 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SILIKATO PROAGRO", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 46353/2019 SOLICITADA A NOMBRE DE PROAGRO ASESORIA AGRONOMICA S.A..-----

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "SILIKATO PROAGRO" fue presentada para cubrir productos de la clase 01 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"productos químicos para la agricultura, abono para el suelo, fertilizantes."* -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "SILIKATO PROAGRO" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "SILIKATO PROAGRO" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 01 del nomenclador internacional, la cual comprende *"productos químicos para la agricultura, abono para el suelo, fertilizantes."*¹-----

Que, si bien la denominación solicitada SILIKATO PROAGRO está compuesta por un vocablo, producto de la conjunción de dos vocablos unidos, debemos mencionar que la marca está formada por un conjunto de palabras SILIKATO PROAGRO, palabras que forman un conjunto único e indisoluble y que como tal debe ser analizado. El hecho de que se incorpore una palabra que aisladamente pueda ser considerada genérica o descriptiva no es óbice para conceder el registro, siempre y cuando el conjunto sea novedoso y distintivo, tal como ocurre con la marca solicitada".-----

Que, además de lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que la solicitante ya cuenta con con la marca registrada PROAGRO, clase 35, Registro N° 562.706. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido con la denominación preponderante, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece hace varios años.-----

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "SILIKATO PROAGRO" es el resultado de la conjunción de dos palabras que en su conjunto proyectan una nueva denominación, novedosa y original y alejan cualquier carácter descriptivo o genérico. Asimismo, el signo solicitado no designa al género o a la especie de los productos cuya protección solicita, ni constituye la designación necesaria, usual o calificativa de los mismos.-----

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

Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "SILIKATO PROAGRO", constituye a su vez la razón social de la firma solicitante, PROAGRO ASESORIA AGRONOMICA

¹https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/?basic_numbers=show&class_number=01&explanatory_notes=show&lang=es&enulang=es&mode=flat¬ion=&pagination=no&version=20200101

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

Resolución N° **0381**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 824 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SILIKATO PROAGRO", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 46353/2019 SOLICITADA A NOMBRE DE PROAGRO ASESORIA AGRONÓMICA S.A.-----

S.A.; es decir, que la marca solicitada se identifica con la razón social que presenta la firma propietaria. A ese respecto, se señala que la ley marcaria, en su Art. 72, protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a los efectos de la ley citada, la cual se adquiere desde su primer uso público.-----

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

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

- Art. 1º** REVOCAR la Resolución N° 824 del 10 de junio de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SILIKATO PROAGRO", clase 01, Acta N° 46353/2019, solicitada a nombre de PROAGRO ASESORIA AGRONÓMICA S.A.-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE.-----


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

Resolución N° **0382**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 827 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SILIKATO PROAGRO", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 46354/2019 SOLICITADA A NOMBRE DE PROAGRO ASESORIA AGRONOMICA S.A.-----

Asunción, **14 JUN 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **PROAGRO ASESORIA AGRONOMICA S.A.**, contra la Resolución N° 827 de fecha 10 de junio de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 05 de octubre de 2020 se presenta PROAGRO ASESORIA AGRONOMICA S.A. y solicita el registro de la marca **SILIKATO PROAGRO**, para amparar servicios de la clase 35.-----

Que, en fecha 05 de octubre de 2020 se presenta el representante convencional de PROAGRO ASESORIA AGRONOMICA S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 827 de fecha 10 de junio de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, en fecha 15 de noviembre de 2023, el representante convencional de PROAGRO ASESORIA AGRONOMICA S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de noviembre de 2023.-----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) Mi parte rechaza que su solicitud haya sido subsumida dentro de la mencionada causal por cuanto que la denominación SILIKATO PROAGRO, escapa de cualquier intento de asimilación a un signo de los que la Ley nombra como genéricos por cuanto que a simple vista y sin necesidad de mayores arranques de locuacidad, salta que lo que mi parte pretende registrar no es una palabra, aisladamente, sino el conjunto, el cual basamenta su fuerza distintiva, atributo de especialidad y carácter novedoso en el conjunto de la expresión.../... Es improcedente que la solicitud de registro pueda ser considerada como descriptiva de alguna característica del servicio que pretende designar ya que conforme ha señalado la doctrina: la expresión descriptiva puede identificarse cuando se pregunta ¿cómo es? y en relación con el producto que se trate...()/... El servicio que mi mandante desplegará, NO deviene como respuesta.../... Mi mandante manifiesta que ya tiene registrada en nuestro país la marca PROAGRO, clase 35, Reg. N° 562.706, con lo cual se acredita que no es un signo genérico.../... Por tanto, dicte Resolución Revocando la resolución N° 827/2020."-----*

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


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

Resolución N° **0382**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 827 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SILIKATO PROAGRO", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 46354/2019 SOLICITADA A NOMBRE DE PROAGRO ASESORIA AGRONÓMICA S.A..-----

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "SILIKATO PROAGRO" fue presentada para cubrir servicios de la clase 35 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"servicios de importación, exportación, comercialización, venta, abastecimiento a terceros de productos químicos para la agricultura, abono para el suelo, fertilizantes."*-----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "SILIKATO PROAGRO" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "SILIKATO PROAGRO" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 35 del nomenclador internacional, la cual comprende *"servicios de importación, exportación, comercialización, venta, abastecimiento a terceros de productos químicos para la agricultura, abono para el suelo, fertilizantes."*¹-----

Que, si bien la denominación solicitada SILIKATO PROAGRO está compuesta por un vocablo, producto de la conjunción de dos vocablos unidos, debemos mencionar que la marca está formada por un conjunto de palabras SILIKATO PROAGRO, palabras que forman un conjunto único e insoluble y que como tal debe ser analizado. El hecho de que se incorpore una palabra que aisladamente pueda ser considerada genérica o descriptiva no es óbice para conceder el registro, siempre y cuando el conjunto sea novedoso y distintivo, tal como ocurre con la marca solicitada".-----

Que, además de lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que la solicitante ya cuenta con la marca registrada PROAGRO, clase 35, Registro N° 562.706. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido en la misma clase con la denominación preponderante, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece hace varios años.-----

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "SILIKATO PROAGRO" es el resultado de la conjunción de dos palabras que en su conjunto proyectan una nueva denominación, novedosa y original y alejan cualquier carácter descriptivo o genérico. Asimismo, el signo solicitado no designa al género o a la especie de los productos cuya protección solicita, ni constituye la designación necesaria, usual o calificativa de los mismos.-----

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

¹https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/es/en/?basic_numbers=show&class_number=01&explanatory_notes=show&lang=es&menulang=es&mode=flat¬ion=&pagination=no&version=20200101

Resolución N° **0382**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 827 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SILIKATO PROAGRO", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 46354/2019 SOLICITADA A NOMBRE DE PROAGRO ASESORIA AGRONOMICA S.A.-----

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

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

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

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 827 del 10 de junio de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SILIKATO PROAGRO", clase 35, Acta N° 46354/2019, solicitada a nombre de PROAGRO ASESORIA AGRONOMICA S.A.-----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**-----



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

Resolución N° **0383**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1709 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SUPER LAS ELLAS Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 97084/2021 A NOMBRE DE YONY MIGUEL CARDOZO LIUZZI.-----

Asunción, **17 JUN 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **YONY MIGUEL CARDOZO LIUZZI** en contra de la Resolución N° 1709 de fecha 11 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 07 de noviembre de 2023 se presenta el representante convencional de **YONY MIGUEL CARDOZO LIUZZI** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1709 de fecha 11 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 29 de noviembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 19 de febrero de 2024, el representante convencional de **YONY MIGUEL CARDOZO LIUZZI** expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 07 de marzo de 2024. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *“(...) La solicitud de registro SUPER LAS ELLAS ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 35. que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca “LOS 4 ASES”, registrada con el con el número 313929 en fecha 28 de julio de 2008 a favor de ROBERTO PEREIRA; Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al Art. 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado”.../... El Sr. YONY MIGUEL CARDOZO LIUZZI interpone recurso de reconsideración contra la resolución recaída en los autos.../... Analizada la cuestión notamos que las marcas en pugna poseen diferencias tanto en el plano gramatical por el término inicial SUPER en la marca solicitada, no es menos cierto que la palabra ELLAS en ambas denominaciones resulta preponderante ya que es sobre la misma donde recae la fuerza de la voz.../... Ambas marcas la solicitada y la base de rechazo son casi idénticas, muy semejantes por lo que no podrán tener coexistencia pacífica en una misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.../... Consideramos que persiste el presupuesto estipulado como argumento de rechazo conforme al Artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas.*-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *“(...) La misma cuenta con elementos diferenciadores, que las vuelven coexistentes en el mercado.../... Claro está que las marcas en pugna no tienen una pronunciación igual ni parecida ya que, al pronunciarse suenan totalmente distintos.../... Diferencia en los servicios que prestan.../... Consideramos que no existe riesgo de confusión entre las marcas mencionadas, ya que con la limitación, prácticamente es imposible que se dé una confusión entre ellas, puesto que va dirigido a diferentes grupos de consumidores.../... Proveer de conformidad y oportunamente revocar la resolución N° 1709/2023.”*-----

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


Cristaldo Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0383**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1709 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SUPER LAS ELLAS Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 97084/2021 A NOMBRE DE YONY MIGUEL CARDOZO LIUZZI.-----

Que, en primer lugar, vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas SUPER LAS ELLAS Y ETIQUETA , clase 35 (solicitada), y ELLAS, clase 35 (base de rechazo) pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores. -----

Que, al respecto, expresa el Dr. Breuer en su libro “Tratado de marcas de fábrica y de comercio” que: *“Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las características típicas, la impresión general y los principales elementos del signo”*¹. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo “ELLAS”, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra y dejan una impresión diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: -----

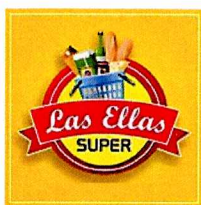
SUPER LAS ELLAS Y ETIQUETA (solicitada), y
ELLAS (base de rechazo)

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

Que, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro “Confusión de Marcas” explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *“El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles.”*² Así las cosas, vemos que el hecho de compartir un vocablo, en este caso un vocablo que representa a un nombre, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución. -----

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

marca solicitada



mixta

marca base de rechazo



denominativa

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

² Sánchez Herrero, Andrés. “Confusión de Marcas” Editorial La Ley. Asunción. 2013.

Resolución N° **0383**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1709 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUPER LAS ELLAS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 97084/2021 A NOMBRE DE YONY MIGUEL CARDOZO LIUZZI.-----

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

Que, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de servicios, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 35, el solicitante han limitado su solicitud a la cobertura de Servicios de importación, exportación y comercialización de artículos de limpieza, artículos para el hogar, alimentos, lácteos, bebidas, mientras que la marca base del rechazo cubre importación, exportación, representación, comercialización y venta de ropas y calzados. Del cotejo de ambas marcas en pugna, se puede observar, que ni el consumidor más desprevenido podrá confundir de ninguna manera, un servicio por otro.-----

Que, en conclusión, el signo solicitado podrá coexistir pacíficamente con el antecedente, en igualdad de condiciones, ya que es un signo con características propias que la hacen diferente, original y distintiva de su antecedente, por lo que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º** REVOCAR la Resolución N° 1709 de fecha 11 de octubre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SUPER LAS ELLAS Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N° 97084/2021, solicitada a nombre de YONY MIGUEL CARDOZO LIUZZI.-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula. -----


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

Resolución N° **0384**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 741 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IMPACTA INDUSTRIA PUBLICITARIA Y ETIQUETA", CLASE 35 EXPEDIENTE N° 73892/2022, A NOMBRE DE JPRM E.A.S.-----

Asunción, **17 JUN 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **BOLSI PLAST S.A.** en contra de la Resolución N° 741 de fecha 03 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 24 de octubre de 2022 se presenta el representante convencional de **BOLSI PLAST S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 741 de fecha 03 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

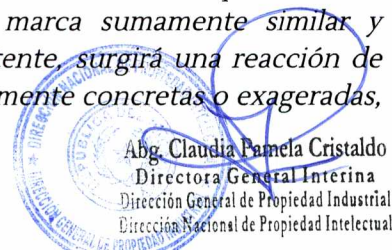
Que, en fecha 15 de noviembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 28 de diciembre de 2023, el representante convencional de **BOLSI PLAST S.A.** expresó agravios; y en fecha 23 de febrero de 2023, la representante convencional de la firma solicitante presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 27 de febrero de 2023 se llamó Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) *No existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas IMPACTA INDUSTRIA PUBLICITARIA Y ETIQUETA solicitada en la clase 35 e IMPAKTA, clase 17, debido especialmente a la diferente naturaleza de los servicios/productos 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.../... Aunque las denominaciones sean similares, la diferencia de los servicios y productos implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusión.../... Por tanto la Directora resuelve declarar improcedente y no hacer lugar a la oposición deducida.*" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **BOLSI PLAST S.A.** y manifiesta: "(...) *La marca pedionada en estos autos se encuentra íntegramente contenida en las marcas de propiedad de mi mandante.../... La solicitante se ha limitado a adicionar los elementos INDUSTRIA PUBLICITARIA y a suprimir la letra K de la marca de propiedad de mi mandante; cambios que resultan totalmente irrelevantes dentro de una visión de conjunto y las cuales no resultan ser elementos diferenciadores suficientes como para distinguir a la marca pedida.../... Si la marca solicitada está formada por varios elementos integrantes, uno de ellos actúa como principal y preponderante.../... Las marcas en conflicto terminarán recordándose de manera análoga, por la cual el riesgo de que las marcas sean asociadas y/o confundidas con la marca es muy posible.../... La solicitud de registro de la marca IMPACTA INDUSTRIA PUBLICITARIA, sí se halla incursa en las causales prohibidas de registro pues de ser concedida se estaría contraviniendo lo dispuesto en el Artículo 2° inciso f) de la Ley de Marcas.../... La existencia de una marca sumamente similar y extremadamente confundible, evocativa y asociable a una marca preexistente, surgirá una reacción de duda en el público.../... No es necesaria que las semejanzas sean extremadamente concretas o exageradas,*


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

Resolución N° **0384**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 741 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IMPACTA INDUSTRIA PUBLICITARIA Y ETIQUETA", CLASE 35 EXPEDIENTE N° 73892/2022, A NOMBRE DE JPRM E.A.S.-----

pero basta una sola causal de confundibilidad para que la coexistencia de las marcas quede vedada.../... Por tanto, ruego a la Señora Directora oportunamente dicte resolución revocando en todas sus artes la Resolución N° 741/2023(...)"-----

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice "(...) La Resolución N° 741/2023, contra la cual se alzara en apelación la oponente, está ajustado a Derecho en todas sus partes.../... Cabe destacar que el derecho que pretende alegar la actora para tratar de impedir el registro de la marca solicitada respecto a la semejanza de las denominaciones son totalmente falsas, dado que la marca solicitada pretender amparar exclusivamente servicios de publicidad que no tienen ninguna relación con los servicios que ampara la marca registrada IMPAKTA, en la clase 17, no existe relación que facilite a producir confusión entre servicios.../... Podemos concluir que no existen elementos que acarreen al público a un error sobre las marcas, y existe un impedimento para el registro de la citada marca.../... La marca solicitada por mi representada, es una marca especial y novedosa para ser factible de registro.../... El apelante no apporto nuevos elementos de juicio, que en alguna medida pueda instrumentar o demostrar algún error o equivocación de los ajustados conceptos de la referida resolución.../... A mérito de lo expuesto, oportunamente dicte resolución confirmando en todas sus partes la citada resolución."-----

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

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

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

IMPACTA INDUSTRIA PUBLICITARIA Y ETIQUETA (marca solicitada), y
IMPAKTA (marca oponente)

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



Resolución N° **0384**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 741 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IMPACTA INDUSTRIA PUBLICITARIA Y ETIQUETA", CLASE 35 EXPEDIENTE N° 73892/2022, A NOMBRE DE JPRM E.A.S.-----

Queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de productos y servicios de las marcas en pugna. En ese sentido, ahondando en el análisis, vemos que la marca oponente no comparte la clase de la marca solicitada, ya que IMPACTA INDUSTRIA PUBLICITARIA se encuentra solicitada para la clase 35, (servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, actualización de documentación publicitaria, agencias de publicidad, alquiler de espacios publicitarios, alquiler de fotocopiadoras, alquiler de material publicitario, alquiler de tiempo publicitario en medios de comunicación, análisis del precio de costo, difusión de anuncios publicitarios, gestión de archivos informáticos, información y asesoramiento comerciales al consumidor, asesoramiento en dirección de empresas, asistencia en la dirección de negocios, compilación de información en bases de datos informáticas, sistematización de datos en bases de datos informáticas, búsqueda de información en archivos informáticos para terceros, búsqueda de mercados, búsqueda de patrocinadores, búsquedas de negocios, colocación de carteles [anuncios], investigación comercial, asistencia en la dirección de empresas industriales o comerciales, peritajes comerciales, servicios de comparación de precios, compilación de información en bases de datos informáticas, servicios de composición de página con fines publicitarios, presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor, transcripción de comunicaciones, servicios de comunicados de prensa, consultoría en dirección de negocios, consultoría en materia de recursos humanos, consultoría en organización de negocios, consultoría en organización y dirección de negocios, consultoría profesional en negocios, información y asesoramiento comerciales al consumidor, correo publicitario, decoración de escaparates, demostración de productos, organización de desfiles de moda con fines promocionales, difusión de anuncios publicitarios, asesoramiento en dirección de empresas, asistencia en la dirección de empresas comerciales o industriales, asistencia en la dirección de negocios, consultoría en dirección de negocios, distribución de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras], distribución de muestras, alquiler de distribuidores automáticos, actualización de documentación publicitaria, asistencia en la dirección de empresas comerciales o industriales, decoración de escaparates, recopilación de estadísticas, elaboración de estados de cuenta, servicios de estenografía, estudio de mercados, alquiler de máquinas expendedoras, expertos en rendimiento, organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios, servicios de externalización [asistencia comercial], facturación, organización de ferias con fines comerciales o publicitarios, gestión comercial de licencias de productos y servicios para terceros, gestión de archivos informáticos, gestión profesional de negocios artísticos, gerencia administrativa de hoteles, indagaciones sobre negocios, asistencia en la dirección de empresas comerciales o industriales, agencias de información comercial, búsqueda de información en archivos informáticos para terceros, información sobre negocios, información y asesoramiento comerciales al consumidor, investigación comercial, gestión comercial de licencias de productos y servicios para terceros, marketing, búsqueda de mercados, estudio de mercados, mercadotecnia, servicios de modelos para publicidad o promoción de ventas, montaje de películas publicitarias, distribución de muestras, asistencia en la dirección de negocios, consultoría en dirección de negocios, consultoría en organización y dirección de negocios, consultoría profesional en negocios, indagaciones sobre negocios, información sobre negocios, dirección profesional de negocios artísticos, valoración de negocios comerciales, alquiler de máquinas y aparatos de oficina, sondeos de opinión, organización de desfiles de moda con fines promocionales, organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios, consultoría en organización de negocios, búsqueda de patrocinadores, tramitación administrativa de pedidos de compra, producción de películas publicitarias, servicios de abono a periódicos para terceros, peritajes comerciales, análisis del precio de costo, servicios de comparación de precios, presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor, previsiones económicas, promoción de ventas para terceros, proyectos [asistencia en la dirección de negocios], publicación de textos publicitarios, relaciones públicas, publicidad, publicidad a

Resolución N° **0384**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 741 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IMPACTA INDUSTRIA PUBLICITARIA Y ETIQUETA", CLASE 35 EXPEDIENTE N° 73892/2022, A NOMBRE DE JPRM E.A.S.-----

través de una red informática, publicidad callejera, publicidad exterior, publicidad por correo directo, publicidad por correspondencia, publicidad radiofónica, publicidad televisada, actualización de documentación publicitaria, alquiler de material publicitario, correo publicitario, difusión de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras], alquiler de espacios publicitarios, difusión de anuncios publicitarios, publicación de textos publicitarios, publicidad radiofónica, recopilación de estadísticas, redacción de textos publicitarios, relaciones públicas, representación comercial de artistas del espectáculo, servicios de representación comercial de deportistas, sistematización de datos en bases de datos informáticas, sondeos de opinión, servicios de suscripción a periódicos para terceros, suscripción a servicios de telecomunicaciones para terceros, suscripción a servicios de telecomunicaciones para terceros, servicios de tele marketing, servicios de telemarketing, publicidad televisada, redacción de textos publicitarios, tramitación administrativa de pedidos de compra, transcripción de comunicaciones, tratamiento de textos, valoración de negocios comerciales, presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor, promoción de ventas para terceros, decoración de vidrieras [escaparates], todos ellos relacionados a medios de comunicación digital, tecnología, publicidad inteligente, innovación y base de datos.) mientras que la marca oponente IMPAKTA protege (Todos los artículos de la clase 17 y 21). Del cotejo de ambas marcas en pugna, se puede observar, que ni el consumidor más desprevenido podrá confundir de ninguna manera, un servicio de un producto.-----

Que, en ese sentido, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, fue adoptado el **Sistema Uniclase**, sistema por el cual se debe contar con un registro en cada clase a ser protegida, requisito que no cumple la marca oponente al no tener registrada la marca "IMPAKTA" en la clase 35, clase donde se pretende registrar la marca solicitada IMPACTA INDUSTRIA PUBLICITARIA". De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna **no** comparten la misma clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas IMPACTA INDUSTRIA PUBLICITARIA y IMPAKTA.-----

Que, en base a lo señalado en el párrafo precedente se puede constatar que las clases en las que los signos en pugna han solicitado cobertura, son distintas.-----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical y de cobertura, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Analizado este aspecto, vemos que la marca solicitada cuenta con un fondo negro, en el centro la denominación solicitada en color celeste y blanco y en el extremo superior izquierdo un isipo con varias figuras geométricas, mientras que la oponente cuenta con el nombre de la marca de la adversa en colores negro y rojo, más un cuadrado con los mismos colores; siendo mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo: -----

marca solicitada



marca oponente



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

Resolución N° **0384**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 741 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IMPACTA INDUSTRIA PUBLICITARIA Y ETIQUETA", CLASE 35 EXPEDIENTE N° 73892/2022, A NOMBRE DE JPRM E.A.S.-----

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

Que, en síntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, pertenecen a clases diferentes del nomenclador internacional y al compararlas en su conjunto, son disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor. -----

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 741 de fecha 03 de octubre de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "IMPACTA INDUSTRIA PUBLICITARIA Y ETIQUETA", clase 35 Expediente. N° 73892/2022, solicitada a nombre de JPRM E.A.S..-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----


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



Resolución N° **0385**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 279 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UNIT Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 2017095 A NOMBRE DE EL CORTE INGLÉS S.A. -----

Asunción, **17 JUN 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de EL CORTE INGLÉS S.A. en contra de la Resolución N° 279 de fecha 30 de mayo de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 05 de junio de 2023 se presenta el representante convencional de **EL CORTE INGLÉS S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 279 de fecha 30 de mayo de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos en el expediente de solicitud de registro de la marca "UNIT Y ETIQUETA", clase 25, Acta N° 2017095 a nombre de **EL CORTE INGLÉS S.A.**-----

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

Que, en fecha 11 de septiembre de 2023, el representante convencional de **EL CORTE INGLÉS S.A.** expresó agravios; dictándose en fecha 19 de septiembre de 2023 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado.-----

Que, en fecha 17 de octubre de 2023, el representante convencional del oponente **CARLOS MIGUEL GASTÓN URBIETA**, a través de su marca "UNITY", contesta el traslado de agravios, dictándose providencia de Autos para Resolver en fecha 24 de octubre de 2023; en fecha 11 de diciembre de 2023, el representante convencional del oponente **CURTIS JACKSON**, a través de la marca "G-UNIT", contesta el traslado de agravios dictándose providencia de Autos para Resolver en fecha 16 de diciembre de 2023.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) realizado el análisis sobre la procedencia o no del registro de la marca solicitada "UNIT" Y ETIQUETA, ésta dirección constata que se tratan de signos que guardan cierto parecido gráfico y visual que nos puede llevar a la confusión. En efecto se tratan de nombres con resaltante elementos comunes y por más que el solicitante haya excluido la "G" inicial de la oponente "G-UNIT" y la "Y" final de la otra marca oponente "UNITY", todo el conjunto nos lleva a sostener que más bien se tratan de nombres afines y derivados un del otro, lo que llevará a la confusión y asociación de los consumidores con respecto a la procedencia de la marca .../... si bien es cierto la solicitante es la etapa procesal correspondiente ha demostrado ser titular de la marca en varios países, no es menos cierto que corresponde a ésta oficina precautelos derechos de las marcas con registros previos en nuestro país. El criterio para determinar la confundibilidad de la marca solicitada es sí ésta es "claramente distinguible" o de "fácil diferenciación", lo cual no se da en autos. En consecuencia, es criterio de ésta Dirección que las marcas es pugna no podrán coexistir pacíficamente en el mercado nacional, por lo que corresponde rechazar la solicitud, de conformidad a la Ley N° 1294/98 de Marcas y al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta dirección concluye que las oposiciones presentadas deben ser declaradas procedentes por así*

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

Resolución N° **0385**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 279 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UNIT Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 2017095 A NOMBRE DE EL CORTE INGLÉS S.A. -----

corresponder en derecho, consecuentemente corresponde confirmar el dictamen N°141/2023 de la jefatura de la primera sala de Asuntos Litigiosos y disponer el rechazo de la solicitud de marca. -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de la apelante EL CORTE INGLÉS S.A. y manifiesta: *"(...) la resolución N°279 de fecha 30 de mayo de 2023, denota un estudio somero y superficial de los elementos que conforman la misma, la directora de la secretaría de Asuntos Marcarios Litigiosos ha omitido elemento y hechos esenciales a la vez que fundamentales que hacen a los derechos de la marca de mi representado .../... "UNIT" surgió como una marca que ofrece ropa y complementos de moda tanto para mujeres como para hombres y niños. El nivel de notoriedad y alto grado de reconocimiento del público hacia la marca "UNIT" deriva del uso continuado e intensivo en el mercado español, de las actividades de publicidad y marketing, de la fuerte red de distribución y de la excepcional calidad de los productos identificados con dicho signo. Todo ello ha otorgado tanto al grupo EL CORTE INGLÉS como a la marca UNIT un especial reconocimiento por parte de los consumidores a nivel mundial.* -----

Que, contesta la expresión de agravios el oponente CARLOS MIGUEL GASTÓN URBIETA y manifiesta: *"(...) los productos son idénticos: los confeccionado para el vestir masculino, femenino y para niños. CLASE 25. Y la diversidad de los logos de la cual quiere valerse la apelante, no es tal, pues la marca solicitada no es más que su parte denominativa: UNIT y el de mi mandante: UNITY en letras muy destacadas y el diseño de tortuga que no hace sino afianzar que mi mandante actuó en BUENA FE al registrar su marca para los productos de la clase 25. Habiendo sido el creador legítimo de su marca .../... de la lectura de la resolución recurrida, salta a la vista que la juzgadora analizó correctamente ambos signos marcarios enfrentados, tanto desde el punto de vista VISUAL, GRÁFICO, Y NOSOTROS AGREGAMOS FONÉTICO Y GRAMATICAL son muy similares y se CONFUNDEN, por tanto no puede coexistir. Y, lo más importante lo hizo como se aconseja en doctrina, en sus CONJUNTOS.* -----

Que, contesta la expresión de agravios el oponente CURTIS JACKSON y manifiesta: *"(...) Como el A-quo supo apreciar y como se ha demostrado en el escrito de oposición en momento procesal oportuno, la marca solicitada UNIT no cuenta con los requisitos básicos que hacen factible un registro como lo son la NOVEDAD y la ORIGINALIDAD .../... Lo alegado por la adversa no es más que un argumento falaz, carente de sustento lógico y jurídico alguno que únicamente intenta desviar los principios generales de nuestro derecho marcario .../... El hecho de omitirse la consonante "G" del radical que compone la marca de mi mandante no es determinante ya que no otorga distinción alguna a la marca solicitada puesto que tanto las letras medianeras y finales, así como la consecuencia vocálica U-I-T, siguen siendo idénticas en ambos casos, constituyendo lo mencionado sin lugar a dudas factores determinantes para establecer el riesgo de confusión entre estas marcas.* -----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, con el consecuente análisis de la coexistencia o no entre las marcas "UNIT Y ETIQUETA" (solicitada en clase 25), "UNITY" (base de oposición registrada en clase 25) y "G-UNIT" (base de oposición registrada en clase 25). —

Que, en primer lugar, vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas

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

Resolución N°

0385

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 279 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UNIT Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 2017095 A NOMBRE DE EL CORTE INGLÉS S.A. -----

en cuestión pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores. -----

En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "UNIT", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra ya que la marca solicitada se compone de un vocablo y una etiqueta, mientras que las bases de oposición se componen de un vocablo "UNIT", una desinencia "Y"; una consonante "G" -UNIT acompañada de un guión con un vocablo respectivamente, y en conjunto deja una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas.-----

Que, tras una exhaustiva búsqueda en la base de datos de la DINAPI, se observa que las marcas "UNITY" y "G-UNIT" coexisten pacíficamente sin conflictos notables, lo que sugiere un bajo riesgo de confusión entre el público. Esta convivencia indica que los consumidores han aprendido a distinguir entre ambas marcas, cada una con su propio mercado y clientes. Ambas marcas han coexistido durante mucho tiempo en el mismo sector sin conflictos relevantes, lo que evidencia su capacidad para diferenciarse claramente ante los consumidores.-----

Que, en base a lo expuesto, mal podrían los oponentes alegar que se verían afectados por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada, puesto que ya coexisten. A esto debe sumarse que la solicitud bajo análisis agrega una etiqueta distintiva, dotándola de mayor distintividad.-----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con fondo azul con la denominación unit en letras minúsculas de color blanco, mientras que las marcas base de oposición no cuentan con etiqueta alguna. ---

UNIT Y ETIQUETA (marca solicitada)

UNITY (marca oponente)

G-UNIT(marca oponente)



denominativa

denominativa

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la solicitud de autos es una marca notoria. Al respecto, es sabido que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos o servicios que distingue. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: *"La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante"*¹. En ese sentido, la marca solicitada "UNIT" Y ETIQUETA forma parte de la familia de marcas de la firma "El Corte Inglés", la cual *"es un grupo de distribución mundial con sede en España, compuesto por empresas de distintos formatos, siendo el principal el de grandes almacenes, seguido por el de la venta en internet."*² *"El Corte Inglés toma su nombre de una pequeña sastrería fundada en 1890 y situada entre las calles*

¹ Mathely, Paul, "Le droit français des signes distinctives", p. 18, París, 1984.

² https://es.wikipedia.org/wiki/El_Corte_Ingl%C3%A9s

Resolución N° **0385**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 279 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UNIT Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 2017095 A NOMBRE DE EL CORTE INGLÉS S.A. -----

Preciados, Carmen y Rompelanzas, de Madrid. En 1935, Ramón Areces Rodríguez, avalado por su tío César Rodríguez, compra la sastrería, comenzando así su aventura empresarial³. En base a lo expuesto precedentemente, tenemos que la marca solicitada es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoriedad. -----

Que, conforme a los argumentos expuestos, esta Dirección concluye que la marca solicitada reúne los requisitos necesarios para ser considerada como marca notoria y que las bases de oposición podrán coexistir pacíficamente con ella. Por ende, esta Dirección concluye que corresponde revocar la Resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 279 de fecha 30 de mayo de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "UNIT Y ETIQUETA", clase 25, Expediente N° 2017095, solicitada a nombre de EL CORTE INGLÉS S.A. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----


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

³ <https://www.elcorteingles.es/informacioncorporativa/es/quienes-somos/historia-del-grupo/>

0386

Resolución N°

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINORAL", EXPEDIENTE 906181, SOLICITADA POR DUTRIEC S.A. -----

Asunción, 17 JUN 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución N° 1430 de fecha 22 de noviembre de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 28 de noviembre de 2017 se presenta el representante convencional del oponente e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1430 de fecha 22 de noviembre de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "Expresa agravios el apelante" en fecha 12 de febrero de 2018. -----

Que, en fecha 17 de junio de 2024 fue dictado el Informe de la Actuaría. -----

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N° 1354/98 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos litigiosos se producirá de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningún acto de procedimiento a partir de los seis meses de la última actuación". -----

Que, la segunda instancia se activa con la concesión del recurso de apelación, por lo que desde ese momento corre el plazo para la caducidad de la alzada, quedando en manos del apelante el impulso procesal de la instancia. En ese sentido, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la providencia que autoriza al recurrente expresar agravios, queda a instancias del mismo expresar las razones o motivos que le causan agravio y que lo motivan a alzarse en apelación. -----

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 28 de noviembre de 2017. -----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaría, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios, 19 de febrero de 2018, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente.-----

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias litigiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder así en derecho. -----

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Art. 1º **DECLARAR** operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud de registro de marca "MINORAL", Clase 05, Acta N° 906181, presentada por DUTRIEC S.A. -----

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "MINORAL", Clase 05, Acta N° 906181, presentada por DUTRIEC S.A. -----

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


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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 22 DE FECHA 07 DE ENERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAPEI Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 105072/2018, A NOMBRE DE MAPEI S.p.A.-----

Asunción, **17 JUN 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MAPEI S.p.A en contra de la Resolución N° 22 de fecha 07 de enero de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 18 de septiembre de 2020 se presenta el representante convencional de MAPEI S.p.A e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 22 de fecha 07 de enero de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 20 de octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 09 de septiembre de 2021, el representante convencional de MAPEI S.p.A expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de octubre de 2021. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "MAPEX", registrada con el número 368688 en fecha 17 de Setiembre de 2012 a favor de MOLINO ASUNCENO ALBERTO HEILBRUNN S.A., Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) las letras finales que forman la denominación de la marca solicitada son "PEI", en tanto que las letras finales de la marca registrada "PEX", por lo que entre las mismas existen fundamentalmente importantes DIFERENCIAS EN LOS PLANOS FONETICO, ORTOGRAFICO, GRAFICO y VISUAL. Como la Señora Directora lo puede advertir, la distinta "arquitectura" de los signos en disputa y la presencia de una etiqueta caracterizadora no pasará desapercibida al público consumidor, eventualidad que termina de alejar toda perspectiva peregrina de riesgo de confundibilidad entre las mismas. Asimismo, mi mandante, ya tiene registrada la marca: "MAPEI AQUAFLEX TECHOS", Reg. 499648, Clase 17; "MAPEI AQUAFLEX TECHOS", Reg. 499.647, Clase 01. Que en tal sentido, mi mandante tiene un DERECHO ADQUIRIDO sobre la marca "MAPEI AQUAFLEX TECHOS" en nuestro país. Que, las marcas registradas de mi mandante son marcas FAMOSAS notoriamente conocidas en el sector pertinente del público consumidor, que como tales merecen una protección especial ante posibles intentos de usurpación del prestigio ajeno, en detrimento de los derechos de mi mandante y del público consumidor en general .../... hacemos referencia al sitio de la página web: <http://www.mapei.com>, a fin de demostrar el universal conocimiento que en el área del público consumidor pertinente el libre acceso a la página mencionada infiere. Que, la marca "MAPEI AQUAFLEX TECHOS" Y ETIQUETA EN COLORES, constituye el NOMBRE COMERCIAL de mi mandante, por lo tanto, le asiste el legítimo derecho de utilizarlo como marca para distinguir los productos de su propia fabricación.-----



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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 22 DE FECHA 07 DE ENERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAPEI Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 105072/2018, A NOMBRE DE MAPEI S.p.A.-----

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

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

Que, en primer lugar, al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores. Analizando el campo ortográfico de las marcas en pugna, podemos apreciar notables diferencias entre las mismas, tal como se puede notar en el siguiente comparativo: -----

MAPEI Y ETIQUETA (marca solicitada)

MAPEX (marca base de rechazo, renovada bajo el Reg. Nro. 544512)

Que, del cotejo de las denominaciones en su conjunto se verifica, a simple vista, la diferencia existente entre las mismas ya que existen elementos diferentes entre sí, que le otorgan suficiente distintividad y que, si bien se comparten cuatro vocales, la desinencia de la marca solicitada es disímil a la marca registrada.-----

Que, a ello se suma al hecho de que, en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las etiquetas en el análisis. Al respecto, la marca solicitada "**MAPEI**" (Mapeo, palabra traducida del idioma italiano), cuenta con una etiqueta monocromática diferenciadora, que se compone de la propia denominación en letras mayúsculas más un elemento figurativo o símbolo, la cual en conjunto deja una impresión muy diferente, aportando distintividad, originalidad y alejando la posibilidad de que exista una confusión en el seno del público consumidor entre la marca antecedente y la marca solicitante: -----



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



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

Resolución N° **0387**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 22 DE FECHA 07 DE ENERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAPEI Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 105072/2018, A NOMBRE DE MAPEI S.p.A.-----

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante actual ya cuenta con el registro de la marca "MAPEI AQUAFLEX TECHOS", clase 01, Registro N°499647 y la marca "MAPEI AQUAFLEX TECHOS", clase 17, Registro N°499648. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo una denominación similar, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.-----

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

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

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 22 de fecha 07 de enero de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "MAPEI Y ETIQUETA", clase 01, Expediente N° 105072/2018, solicitada a nombre de MAPEI S.p.A -----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** -----



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

Resolución N° **0388**

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 231 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2023 Y N° 853 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2022 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MI Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 49199/2021, SOLICITADA POR XIAOMI INC.-----

Asunción, **17 JUN 2024**

VISTO: El recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por el representante convencional de **XIAOMI INC.** contra la Resolución N° 853 de fecha 25 de mayo de 2022 dictadas por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 16 de agosto 2022 se presenta el representante convencional de la oponente **XIAOMI INC.** e interpone recurso de reconsideración y apelación en subsidio en contra de la Resolución N° 853 de fecha 25 de mayo de 2022 dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, por Resolución N° 231 de fecha 24 de enero de 2023 dictada por la Dirección de Marcas se confirma la Resolución N° 853 de fecha 25 de mayo de 2022.-----

Que, en fecha 24 de enero de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 11 de julio de 2023 y en fecha 01 de agosto de 2023 se llamó Autos para Resolver.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 853 de fecha 25 de mayo de 2022 considera: *"Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "MI", registrada con el número 397368 a favor de UNIVERSAL PRODUCTORA, S.A. DE C.V. Comentario: Que ambas denominaciones son idénticas, cuentan con identidad plena, dando la imposibilidad de su inscripción, como nuevo registro, por lo que de conformidad al Art. 6° de la Ley 1294/98, no ha lugar a lo solicitado".*-----

Que, la Resolución N° 231 de fecha 24 de enero de 2023 confirma lo dispuesto por la resolución citada precedentemente.-----

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"El elemento gráfico de la denominación MI resalta y no pasa desapercibido .../... la marca MI Y ETIQUETA es una marca notoria de Xiaomi .../... la palabra MI está también presente en el logotipo de la firma .../... el propietario UNIVERSAL PRODUCTORA S.A. DE C.V. no ha promovido oposición".*-----

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

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"MI Y ETIQUETA"** y la marca base del rechazo **"MI Y ETIQUETA"**, se advierte que la denominación cuyo registro se solicita reproduce íntegramente la denominación registrada, no existiendo ninguna letra que pueda servir para diferenciar una de la otra. si bien la solicitante se encuentra constituida además por una etiqueta cuyo elemento preponderante es el vocablo **MATRIX**, la misma deviene irrelevante ya que el elemento denominativo es idéntico a la denominación registrada y sobre todo, por encontrarse en clases idénticas.-----



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

Resolución N° **0388**

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 231 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2023 Y N° 853 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2022 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MI Y ETIQUETA”, CLASE 03, EXPEDIENTE N° 49199/2021, SOLICITADA POR XIAOMI INC.-----

Que, asimismo, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de productos, vemos que las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 03. La marca solicitante, “MI Y ETIQUETA”, pretende cubrir *“Leche limpiadora para uso higiénico; Jabón de mano; Tejidos impregnados con limpiadores cutáneos; Preparaciones de lavandería; Toallitas para bebés impregnadas con preparaciones de limpieza; acondicionador de telas para lavandería; jabón; jabón de afeitar; champús; Preparaciones de limpieza; Preparaciones de limpieza para automóviles; Detergentes para lavavajillas; detergentes para lavavajillas; Preparaciones brillantes [pulido]; Cera para coche y bicicleta; productos para afilar; perfumería; aromáticos [aceites esenciales]; Productos cosméticos; perfumes; preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel; Tiras para refrescar el aliento; Pasta dental; enjuagues bucales que no sean para uso médico; aerosoles refrescantes para el aliento; tiras blanqueadoras de dientes; preparaciones para refrescar el aliento para la higiene personal; Popurrí [fragancias]; incienso; Desodorantes para seres humanos o para animales; enjuagues bucales no medicinales para mascotas; champús para mascotas [preparaciones para el cuidado personal no medicinales]; Preparaciones aromatizantes del aire; Fragancias para automóviles mientras que la marca base del rechazo, “MI Y ETIQUETA” cubre: “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en la lavandería, preparaciones abrasivas y para limpiar, pulir y fregar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos, incluyendo, algodón para uso cosmético, aplicadores para la higiene personal y cosméticos (hisopos con algodón) almohadillas desmaquillantes de algodón absorbente (toallitas desmaquillantes), almohadillas húmedas desmaquillantes (toallitas desmaquillantes)”. Con esta comparación queda demostrada la identidad en cuanto a la clase y que los productos cubiertos se encuentran vinculados. -----*

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaría la confusión ideológica en la mente del consumidor al pretender, la solicitante, registrar la marca “MI Y ETIQUETA” en la misma clase 03. En tal sentido, el comprador podría caer en confusión pues, las marcas analizadas no solo presentan total similitud ortográfica y fonética, sino que serían comercializadas en los mismos lugares, por lo que se incrementa la posibilidad de confusión. Ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la dilución de marcas diciendo: *“la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquella implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)”*¹ -----

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

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

Art. 1º CONFIRMAR las Resoluciones N° 231 de fecha 24 de enero de 2023 y N° 853 de fecha 25 de mayo de 2022 dictadas por la Dirección de Marcas. -----

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



Resolución N° **0388**

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 231 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2023 Y N° 853 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2022 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MI Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 49199/2021, SOLICITADA POR XIAOMI INC.-----

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca "**MI Y ETIQUETA**", clase 03, Acta N° 49199/2021, solicitada a nombre de **XIAOMI INC.**-----

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**-----



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

Resolución N° **0389**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1028 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TUPRIMER CREDITO Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 52479/2017, SOLICITADO POR JOSE CARLO BOGARIN ALTIERI. -----

Asunción, **17 JUN 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional JOSE CARLO BOGARIN ALTIERI, contra la Resolución N° 1028 de fecha 06 de junio de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 25 de junio de 2018 se presenta el representante convencional de JOSE CARLO BOGARIN ALTIERI e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 1028 de fecha 06 de junio de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 23 de julio de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 03 de octubre de 2018, el representante convencional de JOSE CARLO BOGARIN ALTIERI expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 05 de marzo de 2019. -----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"Al comparar o analizar esta marca, no se debe considerar que contenga la palabra crédito dentro de ella, sino tomarla en su totalidad .../... existe una cuantía de Marcas Registrada en la Dinapi con la palabra crédito dentro de ella .../... el término "Tuprimer" no es una palabra, por lo tanto, no podría tener un significado genérico o descriptivo .../... no solo está formada por la denominación Tuprimer Crédito, sino que incluye un elemento el cual es la etiqueta".*-----

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas. En ese orden de ideas, la solicitud de registro de marca "TUPRIMER CREDITO Y ETIQUETA" pretende obtener cobertura para servicios de la clase 36, específicamente para: *"Servicios prestados en el marco de operaciones financieras y monetarias"*. Recordemos que la denominación solicitada es "TUPRIMER CREDITO Y ETIQUETA", cuyo elemento preponderante es el vocablo **CRÉDITO**, el cual consiste en *"una operación financiera en la que una persona (el acreedor) realiza un préstamo por una cantidad determinada de dinero a otra persona (el deudor) y en la que este último, se compromete a devolver la*



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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1028 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TUPRIMER CREDITO Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 52479/2017, SOLICITADO POR JOSE CARLO BOGARIN ALTIERI. -----

*cantidad solicitada en el tiempo o plazo definido*¹ para cubrir servicios tales como operaciones financieras. De ello se colige que, la solicitud de autos sí define al servicio que pretende identificar, por tanto, puede ser considerada incurso en una de las prohibiciones previstas en la normativa aplicable, específicamente el inc. e) del Art. 2. -----

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

Que, seguidamente, Otamendi se refiere a los ejemplos de designaciones descriptivas: "Están comprendidos en esta categoría "Enfriadora" para heladeras y acondicionadores de aire, "Ultra Rápida" para licuadoras, "Esterilizada" para vendas, "Oral" para remedios, "Seco" para vinos, "Transparente" para vidrios, "Confortable" para sillones, "Cremosa" para leche, "Vitamínico" para alimentos, entre muchos otros casos." ² Así también, el doctrinario Louis Van Bunnan, explica: "Aun cuando la marca descriptiva, hablando con propiedad, sea usual o genérica, todavía es necesario que ella no se refiera a una calidad del producto, tan evidente o banal, y bajo una forma tan directa, que una exclusividad de empleo pudiera entorpecer notablemente en su lenguaje a la colectividad y a los medios interesados del comercio y la industria".³ Tras el análisis del caso de autos, tenemos que "TUPRIMER CREDITO Y ETIQUETA" es una designación que expresa una calidad de los servicios que desea proteger ya que describe directamente un servicio financiero que podría ser el primer crédito que se ofrece a los clientes, lo que podría considerarse descriptivo y no distintivo. -----

Que, en base al análisis de los párrafos precedentes, en conjunto con la denominación solicitada, vemos que, desde el punto vista de su conjunto, trae aparejado un motivo de rechazo, y el hecho de agregar un logotipo a la denominación no aleja la descriptividad del signo en relación al servicio que se pretende cubrir, pues no aporta novedad ni originalidad, que haga que el caso se excluya de la prohibición mencionada. La denominación solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva del referido servicio y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que hace alusión directa. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección arriba a la conclusión de que no es viable su registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. -----

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

Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1028 de fecha 06 de junio de 2018 dictada por la Dirección de Marcas. -----



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

² "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 – Pag. 76.

³ VAN BUNNEN, Louis, La protection des marques de haute renommée dans le droit interne des pays de la CEE, Bruxelles, 1966, pp. 96-97


Resolución N° **0389**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1028 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TUPRIMER CREDITO Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 52479/2017, SOLICITADO POR JOSE CARLO BOGARIN ALTIERI. -----

Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "TUPRIMER CREDITO Y ETIQUETA", clase 36, Acta No. 52479/2017, solicitada a nombre de JOSE CARLO BOGARIN ALTIERI. -----

Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----




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

Resolución N° **0390**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1041 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TUPRIMER CREDITO Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 52480/2017, SOLICITADO POR JOSE CARLO BOGARIN ALTIERI. -----

Asunción, **17 JUN 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional JOSE CARLO BOGARIN ALTIERI, contra la Resolución N° 1041 de fecha 07 de junio de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 25 de junio de 2018 se presenta el representante convencional de JOSE CARLO BOGARIN ALTIERI e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 1041 de fecha 07 de junio de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 23 de julio de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 03 de octubre de 2018, el representante convencional de JOSE CARLO BOGARIN ALTIERI expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 05 de marzo de 2019. -----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"Al comparar o analizar esta marca, no se debe considerar que contenga la palabra crédito dentro de ella, sino tomarla en su totalidad .../... existe una cuantía de Marcas Registrada en la Dinapi con la palabra crédito dentro de ella .../... el término "Tuprimer" no es una palabra, por lo tanto, no podría tener un significado genérico o descriptivo .../... no solo está formada por la denominación Tuprimer Crédito, sino que incluye un elemento el cual es la etiqueta".*-----

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

Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas. En ese orden de ideas, la solicitud de registro de marca "TUPRIMER CREDITO Y ETIQUETA" pretende obtener cobertura para servicios de la clase 36, específicamente para: *"Servicios prestados en el marco de operaciones financieras y monetarias".* Recordemos que la denominación solicitada es "TUPRIMER CREDITO Y ETIQUETA", cuyo elemento preponderante es el vocablo **CRÉDITO**, el cual consiste en *"una operación financiera en la que una persona (el acreedor) realiza un préstamo por una cantidad determinada de dinero a otra persona (el deudor) y en la que este último, se compromete a devolver la*



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

Resolución N° **0390**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1041 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TUPRIMER CREDITO Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 52480/2017, SOLICITADO POR JOSE CARLO BOGARIN ALTIERI. -----

*cantidad solicitada en el tiempo o plazo definido*¹ para cubrir servicios tales como operaciones financieras. De ello se colige que, la solicitud de autos sí define al servicio que pretende identificar, por tanto, puede ser considerada incurso en una de las prohibiciones previstas en la normativa aplicable, específicamente el inciso e) del Art. 2. -----

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

Que, seguidamente, Otamendi se refiere a los ejemplos de designaciones descriptivas: "Están comprendidos en esta categoría "Enfriadora" para heladeras y acondicionadores de aire, "Ultra Rápida" para licuadoras, "Esterilizada" para vendas, "Oral" para remedios, "Seco" para vinos, "Transparente" para vidrios, "Confortable" para sillones, "Cremosa" para leche, "Vitamínico" para alimentos, entre muchos otros casos."² Así también, el doctrinario Louis Van Bunnem, explica: "Aun cuando la marca descriptiva, hablando con propiedad, sea usual o genérica, todavía es necesario que ella no se refiera a una calidad del producto, tan evidente o banal, y bajo una forma tan directa, que una exclusividad de empleo pudiera entorpecer notablemente en su lenguaje a la colectividad y a los medios interesados del comercio y la industria."³ Tras el análisis del caso de autos, tenemos que "TUPRIMER CREDITO Y ETIQUETA" es una designación que expresa una calidad de los servicios que desea proteger ya que describe directamente un servicio financiero que podría ser el primer crédito que se ofrece a los clientes, lo que podría considerarse descriptivo y no distintivo. -----

Que, en base al análisis de los párrafos precedentes, en conjunto con la denominación solicitada, vemos que, desde el punto de vista de su conjunto, trae aparejado un motivo de rechazo, y el hecho de agregar un logotipo a la denominación no aleja la descriptividad del signo en relación al servicio que se pretende cubrir, pues no aporta novedad ni originalidad, que haga que el caso se excluya de la prohibición mencionada. La denominación solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva del referido servicio y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que hace alusión directa. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección arriba a la conclusión de que no es viable su registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. -----

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

Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1041 de fecha 07 de junio de 2018 dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

² "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9º Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2017 – Pag. 76.

³ VAN BUNNEN, Louis, La protection des marques de haute renommée dans le droit interne des pays de la CEE. Bruxelles, 1966, pp. 96-97



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

Resolución N° **0390**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1041 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TUPRIMER CREDITO Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 52480/2017, SOLICITADO POR JOSE CARLO BOGARIN ALTIERI. -----

Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "TUPRIMER CREDITO Y ETIQUETA", clase 36, Acta No. 52480/2017, solicitada a nombre de JOSE CARLO BOGARIN ALTIERI. -----

Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----




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

Resolución N° **0391**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2001 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRUPO POSITIVO S.A.Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 43107/2015 A NOMBRE DE GRUPO POSITIVO S.A. -----

Asunción, **17 JUN 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **EDITORA POSITIVO LTDA** en contra de la Resolución N° 2001 de fecha 22 de octubre de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 14 de noviembre de 2018 se presenta el representante convencional de **EDITORA POSITIVO LTDA** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 2001 de fecha 22 de octubre de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 18 de diciembre de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.

Que, en fecha 27 de diciembre de 2018, el representante convencional de **EDITORA POSITIVO LTDA** expresó agravios; y en fecha 22 de noviembre de 2019, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 26 de diciembre de 2019. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Haciendo un análisis entre las denominaciones en pugna las marcas GRUPO POSITIVO S.A. clase 35 (solicitada) y POSITIVO clase 16 y 41 (registrada), si bien es cierto las marcas son similares, existen diferencias en los productos y servicios a ser protegidos por ambas marcas, la solicitada se halla depositada para proteger servicios de la clase 35; publicidad, gestión de negocios comerciales, mientras que la marca oponente protege productos y servicios de la clase 16 y 41. Por lo que no es posible causar riesgo de confusión .../... es criterio de esta Dirección rechazar la oposición deducida". -----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **EDITORA POSITIVO LTDA** y manifiesta: *"Las denominaciones en pugna han sido depositadas en clases que pueden ser relacionadas y que el riesgo de confusión de las denominaciones no es directo, sino que la confusión se daría en los consumidores indirectamente .../... existen marcadas similitudes en los planos fonético, ortográfico y conceptual .../... las marcas en litigio se asemejan de principio a fin, con la única diferencia de la adición de las palabras GRUPO y S.A. .../... la solicitud de referencia es un claro caso de competencia desleal". -----*

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y manifiesta: *"La solicitud de mi mandante protege servicios de la clase 35: Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial .../... la marca registrada por la oponente protege servicios de la clase 41: Información de educación, servicios educacionales, organización de competencias de educación o entretenimiento.../... desde ningún punto de vista los servicios de mi mandante se relacionan con servicios de la clase 41 .../... existen otras marcas registradas y vigentes que utilizan el término POSITIVO en sus denominaciones a nombre de distintos titulares que coexisten con la oponente: POSITIVO clase 16, registro N° 395321 a nombre de SOCIEDAD EDUCACIONAL POSITIVO LTDA., POSITIVO clase 9, registro N° 312371 a nombre POSITIVO INFORMÁTICA, PARAGUAY EN POSITIVO clase 41, registro N° 348251 a nombre OSVALDO SERRATI CODAS". -----*



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

Resolución N° **0391**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2001 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRUPO POSITIVO S.A.Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 43107/2015 A NOMBRE DE GRUPO POSITIVO S.A. -----

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **GRUPO POSITIVO S.A.Y ETIQUETA** (solicitada) y **POSITIVO Y ETIQUETA** (oponente), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "**POSITIVO**", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra y dejan una impresión diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:-----

GRUPO POSITIVO S.A.Y ETIQUETA (marca solicitada), y
POSITIVO Y ETIQUETA (marca oponente)

Que, de las diferencias ortográficas comprobadas entre las marcas en pugna, se genera una fuerte distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil. Adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: "*El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles.*"¹ Así las cosas, vemos que el hecho de compartir un vocablo, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución -----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con fondo negro con la denominación "grupo +" en letras blancas y en la parte inferior "positivo s.a." en letras blancas, mientras que la segunda (marca oponente) cuenta con fondo blanco con la denominación "POSITIVO" en letras mayúsculas negras con la figura de una mano con el pulgar elevado con borde negro. -----

marca solicitada



marca oponente



POSITIVO



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

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

Resolución N° **039 1**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2001 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRUPO POSITIVO S.A.Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 43107/2015 A NOMBRE DE GRUPO POSITIVO S.A. -----

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente "POSITIVO Y ETIQUETA" registrada en la clase 41 cubre "Información de educación, servicios educacionales, organización de competencias de educación o entretenimiento, organización de competencias de deportes, educación física, enseñanza, arreglo y conducción de conferencias, arreglo y conducción de congresos, entretenimiento, biblioteca, servicios de biblioteca móvil, organización de exhibiciones para propuestas culturales o educacionales, servicios de colonia de vacaciones (entretenimiento), publicación de libros, provisión de publicaciones electrónicas en línea, no descargable, publicación de libros, publicación de libros electrónicos y periódicos en línea, publicación de textos, otros aparte de textos publicitarios, actividades deportivas y culturales"; mientras que la marca en trámite de registro "GRUPO POSITIVO S.A.Y ETIQUETA" solicita la cobertura para los servicios comprendidos en la clase 35 "Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, agencias de importación-exportación, agencias de información comercial, asistencia en la dirección de negocios, búsquedas de negocios, investigación comercial, gestión comercial de licencias de productos y servicios para terceros". -----

Que, en ese sentido, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, fue adoptado el Sistema Uniclase, sistema por el cual se debe contar con un registro en cada clase a ser protegida, requisito que no cumple la marca oponente al no tener registrada la marca "POSITIVO Y ETIQUETA" en la clase 35, clase donde se pretende registrar la marca solicitada "GRUPO POSITIVO S.A.Y ETIQUETA". De ello se colige que las marcas en pugna no comparten la misma clase del nomenclador internacional además de que la registrada abarca un producto mientras que la solicitada abarca un servicio, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre ambas. -----

Que, por último, conviene asimismo mencionar que la marca GRUPO POSITIVO S.A.Y ETIQUETA solicitada por GRUPO POSITIVO S.A., se constituye del nombre comercial, el cual goza de protección al tratarse de un bien jurídico amparado por la Ley de Marcas, en su Título II, acerca del Nombre Comercial y las diversas situaciones que rodean a la misma. En primer término, el Art. 72 dispone: "El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley". A su vez, el Art. 75 expresa: "El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley". -----

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

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

Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 2001 de fecha 22 de octubre de 2018 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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



Resolución N° **039 1**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2001 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRUPO POSITIVO S.A.Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 43107/2015 A NOMBRE DE GRUPO POSITIVO S.A. -----

Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "GRUPO POSITIVO S.A.Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N° 43107/2015, solicitada a nombre de GRUPO POSITIVO S.A. -----

Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



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

Resolución N° **0392**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1241 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GOOD CLEAN Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 33893/2018, SOLICITADA POR ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERNACIONAL. -----

Asunción, **17 JUN 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERNACIONAL**, contra la Resolución N° 1241 de fecha 03 de octubre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 05 de noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de **ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERNACIONAL** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 1241 de fecha 03 de octubre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 03 de diciembre de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 20 de noviembre de 2020, el representante convencional de **ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERNACIONAL** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 16 de diciembre de 2020. -----


CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"La denominación GOOD CLEAN no designa el servicio al que se refiere, pues el registro de la mencionada denominación no implicaría un obstáculo para otras empresas que ofrecen servicios similares .../... la marca pretendida no solo no se encuentra en español, sino en inglés y esta no es una palabra utilizada comúnmente al hablar por el consumidor en nuestro mercado nacional .../... la denominación GOOD CLEAN está integrada por dos palabras de la lengua inglesa, cuya traducción al español sería "buena limpieza". Cabe destacar que no podrían ser comprendidas por la mayoría de los consumidores en el mercado paraguayo .../... la marca solicitada podría ser considerada evocativa o sugestiva, no descriptiva y mucho menos genérica".-----*

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

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


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

Resolución N° **0392**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1241 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GOOD CLEAN Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 33893/2018, SOLICITADA POR ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERNACIONAL. -----

solicitud de la marca se compone de la denominación en inglés "GOOD CLEAN". Y haciendo una investigación más adentrada en internet, sobre la traducción y significado de dichas palabras tenemos que: "GOOD significa bueno y CLEAN significa limpio, es decir, hacen referencia a "buena limpieza o bien limpio". -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "GOOD CLEAN Y ETIQUETA" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, la solicitud de registro de marca "GOOD CLEAN Y ETIQUETA" pretende obtener cobertura para servicios de la clase 37, específicamente para: "Servicios de limpieza de hogares, oficinas, jardines y baldíos; servicios de lavandería y limpieza de prendas de vestir; servicio de lavados y limpieza de vehículos; servicios de mantenimiento y reparación de vehículos a motor". Recordemos que la denominación solicitada es "GOOD CLEAN Y ETIQUETA" o su traducción, "buena limpieza" para cubrir servicios tales como: "Servicios de limpieza de hogares; servicios de lavandería y limpieza...". De ello se colige que, a diferencia de lo expresado por la apelante, la solicitud de autos sí define al servicio que pretende identificar, por tanto, puede ser considerada incurso en una de las prohibiciones previstas en la normativa aplicable, específicamente el inc. e) del Art. 2. -----

Que, la denominación solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente genérica del referido servicio y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que hace alusión directa. Ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: "Existe una línea divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o características. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo contrario, la marca sería engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas características, funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasía. Al concederse una marca evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir característica alguna de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva".² Respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto." -----

Que, seguidamente, Otamendi se refiere a los ejemplos de designaciones descriptivas: "Están comprendidos en esta categoría "Enfriadora" para heladeras y acondicionadores de aire, "Ultra Rápida" para licuadoras, "Esterilizada" para vendas, "Oral" para remedios, "Seco" para vinos, "Transparente" para vidrios, "Confortable" para sillones, "Cremosa" para leche, "Vitamínico" para alimentos, entre muchos otros casos."³ Así también, el doctrinario Louis Van Bunnan, explica: "Aun cuando la marca descriptiva, hablando con propiedad, sea usual o genérica, todavía es necesario que ella no se refiera a una calidad del producto, tan evidente o banal, y bajo una forma tan directa, que una exclusividad de empleo pudiera entorpecer

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

² "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 – Pag. 76.

³ "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 – Pag. 76.



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

Resolución N° **0392**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1241 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “GOOD CLEAN Y ETIQUETA”, CLASE 37, EXPEDIENTE N° 33893/2018, SOLICITADA POR ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERNACIONAL. -----

notablemente en su lenguaje a la colectividad y a los medios interesados del comercio y la industria”.⁴ Tras el análisis del caso de autos, tenemos que “GOOD CLEAN Y ETIQUETA” es una designación que expresa una calidad de los servicios que desea proteger ya que al incluir las palabras “clean” y “good” (limpio y bueno), la marca describe directamente la naturaleza del servicio ofrecido, ya que comunica claramente la calidad y la limpieza de los servicios ofrecidos en una variedad de contextos, como limpieza de hogares u oficinas, lavandería, lavado de vehículos, etc.-----

Que, en base al análisis de los párrafos precedentes, en conjunto con la denominación solicitada, vemos que, desde el punto vista de su conjunto, trae aparejado un motivo de rechazo, y el hecho de agregar un logotipo a la denominación no aleja la descriptividad del signo en relación al servicio que se pretende cubrir, pues no aporta novedad ni originalidad, que haga que el caso se excluya de la prohibición mencionada. La denominación solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva del referido servicio y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que hace alusión directa. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección arriba a la conclusión de que no es viable su registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1241 de fecha 03 de octubre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca “GOOD CLEAN Y ETIQUETA”, clase 37, Acta No. 33893/2018, solicitada a nombre de ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERNACIONAL. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----



[Handwritten signature]
Ing. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

⁴ VAN BUNNEN, Louis, La protection des marques de haute renommée dans le droit interne des pays de la CEE, Bruxelles, 1966, pp. 96-97

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1242 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GOOD CLEAN Y ETIQUETA", CLASE 40, EXPEDIENTE N° 40072/2018, SOLICITADA POR ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERNACIONAL. -----

Asunción, **17 JUN 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERNACIONAL, contra la Resolución N° 1242 de fecha 03 de octubre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 05 de noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERNACIONAL e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 1242 de fecha 03 de octubre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 03 de diciembre de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 20 de noviembre de 2020, el representante convencional de ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERNACIONAL expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 16 de diciembre de 2020. -----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"La denominación GOOD CLEAN no designa el servicio al que se refiere, pues el registro de la mencionada denominación no implicaría un obstáculo para otras empresas que ofrecen servicios similares .../... la marca pretendida no solo no se encuentra en español, sino en inglés y esta no es una palabra utilizada comúnmente al hablar por el consumidor en nuestro mercado nacional .../... la denominación GOOD CLEAN está integrada por dos palabras de la lengua inglesa, cuya traducción al español sería "buena limpieza". Cabe destacar que no podrían ser comprendidas por la mayoría de los consumidores en el mercado paraguayo .../... la marca solicitada podría ser considerada evocativa o sugestiva, no descriptiva y mucho menos genérica".*-----

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

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

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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1242 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GOOD CLEAN Y ETIQUETA", CLASE 40, EXPEDIENTE N° 40072/2018, SOLICITADA POR ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERNACIONAL. -----

solicitud de la marca se compone de la denominación en inglés "GOOD CLEAN". Y haciendo una investigación más adentrada en internet, sobre la traducción y significado de dichas palabras tenemos que: "GOOD significa bueno y CLEAN significa limpio, es decir, hacen referencia a "buena limpieza o bien limpio". -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "GOOD CLEAN Y ETIQUETA" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, la solicitud de registro de marca "GOOD CLEAN Y ETIQUETA" pretende obtener cobertura para servicios de la clase 40, específicamente para: "Servicios de tintorería". Recordemos que la denominación solicitada es "GOOD CLEAN Y ETIQUETA" o su traducción, "buena limpieza" para cubrir el servicio de tintorería la cual consiste en un "establecimiento especializado en el cuidado y mantenimiento textil. Sus instalaciones están preparadas para limpiar, planchar y mantener las prendas". De ello se colige que, a diferencia de lo expresado por la apelante, la solicitud de autos sí define al servicio que pretende identificar, por tanto, puede ser considerada incurso en una de las prohibiciones previstas en la normativa aplicable, específicamente el inc. e) del Art. 2. -----

Que, la denominación solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente genérica del referido servicio y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que hace alusión directa. Ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: "Existe una línea divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o características. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo contrario, la marca sería engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas características, funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasía. Al concederse una marca evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir característica alguna de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva."². Respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto." -----

Que, seguidamente, Otamendi se refiere a los ejemplos de designaciones descriptivas: "Están comprendidos en esta categoría "Enfriadora" para heladeras y acondicionadores de aire, "Ultra Rápida" para licuadoras, "Esterilizada" para vendas, "Oral" para remedios, "Seco" para vinos, "Transparente" para vidrios, "Confortable" para sillones, "Cremosa" para leche, "Vitamínico" para alimentos, entre muchos otros casos."³ Así también, el doctrinario Louis Van Bunnan, explica: "Aun cuando la marca descriptiva, hablando con propiedad, sea usual o genérica, todavía es necesario que ella no se refiera a una calidad del producto, tan evidente o banal, y bajo una forma tan directa, que una exclusividad de empleo pudiera entorpecer

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

² "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 – Pag. 76.

³ "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 – Pag. 76.



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

Resolución N° **0393**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1242 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GOOD CLEAN Y ETIQUETA", CLASE 40, EXPEDIENTE N° 40072/2018, SOLICITADA POR ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERNACIONAL. -----

notablemente en su lenguaje a la colectividad y a los medios interesados del comercio y la industria".⁴ Tras el análisis del caso de autos, tenemos que "GOOD CLEAN Y ETIQUETA" es una designación que expresa una calidad de los servicios que desea proteger ya que al incluir las palabras "clean" y "good" (limpio y bueno), la marca describe directamente la naturaleza del servicio ofrecido, que es la limpieza de prendas de vestir y otros artículos. -----

Que, en base al análisis de los párrafos precedentes, en conjunto con la denominación solicitada, vemos que, desde el punto vista de su conjunto, trae aparejado un motivo de rechazo, y el hecho de agregar un logotipo a la denominación no aleja la descriptividad del signo en relación al servicio que se pretende cubrir, pues no aporta novedad ni originalidad, que haga que el caso se excluya de la prohibición mencionada. La denominación solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva del referido servicio y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que hace alusión directa. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección arriba a la conclusión de que no es viable su registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1242 de fecha 03 de octubre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "GOOD CLEAN Y ETIQUETA", clase 40, Acta No. 40072/2018, solicitada a nombre de ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERNACIONAL. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----



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

⁴ VAN BUNNEN, Louis, La protection des marques de haute renommée dans le droit interne des pays de la CEE, Bruxelles, 1966, pp. 96-97

Resolución N° **0394**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 01 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AIHA Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 15344/2017, SOLICITADA POR IMPORTADORA AUDI S.A. -----

Asunción, **17 JUN 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **IMPORTADORA AUDI S.A.** en contra de la Resolución N° 01 de fecha 25 de marzo de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 06 de junio de 2022 se presenta el representante convencional de **IMPORTADORA AUDI S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 01 de fecha 25 de marzo de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 29 de junio de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 08 de agosto de 2022, el representante convencional de **IMPORTADORA AUDI S.A.** expresó agravios; y en fecha 01 de diciembre de 2022, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 16 de enero de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Corresponde a esta dirección determinar si la excepción de falta de acción deducida contra la oposición, deviene procedente o no .../... el excepcionante fundamenta su excepción de falta de acción: la oposición fue promovida por la actora sin contar con el derecho para hacerlo; la adversa fundamenta su oposición sobre la base del registro de la marca AIWA N° 320029; es aquí donde parte la falta de acción de la oponente, puesto que al momento de promover oposición, aún no culminaron los trámites de inscripción de la transferencia de la marca a su nombre; se promovió oposición en fecha 05 de mayo de 2017, conforme se observa en la base de datos de la DINAPI, AUDIO MOBILE AMERICAS S.A. no era aún titular legal en nuestro país de la marca AIWA .../... la excepcionada contesta: mi representada había suscrito un contrato de fecha 01 de diciembre de 2016 con la empresa SONY K.K para la transferencia de las marcas "AIWA" a nivel mundial, convirtiéndose por lo tanto en el legítimo y actual titular de las mismas, independientemente de que no se hayan registrado estos cambios ante la DINAPI, es bien sabido que para ejercer el derecho de oposición a la solicitud de registro de una marca se requiere un interés legítimo y el interés queda demostrado al solicitar el registro de las transferencias .../... nuestra ley de marcas prevé las causales de prohibición, se colige que podrán oponerse aquellos cuyo, valga la redundancia, legítimo interés se vulnerare .../... obra a fs. 17 el acuerdo de transferencia entre SONY CORPORATION/SONY K.K y AUDIO MOBILE AMERICAS S.A., por el cual se transfiere a favor de la segunda, la marca AIWA. De esta transferencia resulta el legítimo interés de la oponente de deducir su acción en el presente caso .../... esta dirección concluye que la excepción de falta de acción promovida por Importadora Audi S.A. contra Audio Mobile Américas S.A., en el expediente de oposición al registro, de la marca AIHA Y ETIQUETA, debe ser rechazada por así corresponder en derecho".*



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

Resolución N° **0394**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 01 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AIWA Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 15344/2017, SOLICITADA POR IMPORTADORA AUDI S.A. -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de IMPORTADORA AUDI S.A. y manifiesta: *"(...) la oponente AUDIO MOBILE AMERICAS S.A., no poseía la titularidad para ejercer tal derecho al momento de promover la oposición .../... el art. 44 de la Ley de Marcas dice: "la cesión o transmisión de una marca tendrá efectos legales frente a terceros desde su inscripción en la dirección de la propiedad industrial", no dice desde su pedido de inscripción si no expresa tácitamente desde su inscripción, por lo que el derecho de la oponente frente a terceros le es otorgado desde la fecha de inscripción de la transferencia y no desde la fecha de celebración del contrato .../... cabe recordar el principio de legalidad que consiste en dar prevalencia a la Ley sobre cualquier actividad o función del poder público .../... ha quedado demostrado que la oponente, no era aún titular del registro de la marca AIWA, por no haber culminado los trámites de transferencias, a la fecha de promover la oposición".-----*

Que, contesta la expresión de agravios el oponente y manifiesta: *"(...) el objetivo básico de nuestra legislación marcaria es evitar que terceros registren marcas que perjudiquen a terceros en sus derechos marcarios .../... sigo sosteniendo que mi representada había suscrito un contrato en fecha 1 de diciembre de 2016 con la empresa SONY K.K para la transferencia de las marcas AIWA .../... mi representada posee legítimo interés en defender la pureza de su signo evitando confusiones que proyectarán perjuicio cierto sobre su actividad comercial .../... Otamendi dice: "El oponente simplemente debe acreditar la existencia de un derecho o, inclusive de una situación de hecho digna de tutela jurídica .../... mi representada ya había solicitado los registros con anterioridad a la presentación de la oposición y por cuestiones de rigor, al momento de presentar la oposición aún no se había tomado nota de la misma .../... el momento procesal que importa para analizar la titularidad del registro de la marca AIWA no constituye la fecha de interposición de la oposición sino la fecha en que la demanda es admitida por el juez. lo que se conoce como litispendencia .../... esta Dirección ha admitido la oposición presentada por mi representada y ha ordenado el traslado de la misma en fecha 10 de septiembre de 2017, fecha en la cual ya se encontraba inscrita la transferencia del registro de la marca AIWA .../... la presente oposición debe ser estudiada con criterios realistas, atendiendo a los verdaderos intereses en juego, buscando la protección de los intereses económicos de los titulares y no atender una mera confrontación de la fecha entre la interposición de la oposición".-----*

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

Que, al revisar las constancias de autos, surge claro que el oponente AUDIO MOBILE AMERICAS, S.A., acreditó la existencia de un derecho digno de tutela jurídica al presentar el contrato suscrito en fecha 01 de diciembre de 2016 con la empresa SONY K.K para la transferencia de las marcas AIWA.-----

Que, si bien, al momento de que el oponente presenta su oposición en fecha 12 de mayo de 2017, la transferencia no se encontraba debidamente anotada, no es menos cierto que el mismo posee un legítimo derecho de oponerse al verse perjudicado en sus derechos y que la solicitud de dicha transferencia se realizó en fecha 15 de marzo de 2017, dos meses antes de la presentación de oposición. En fecha 07 de septiembre de 2017, dicha transferencia fue anotada en el libro y en la base de datos del sistema informático de la DINAPI, incluso la marca fue renovada por la solicitud N° 1891291 Registro N°485354, por lo que queda más que demostrado el legítimo interés del oponente.-----



Resolución N° **0394**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 01 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AIHA Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 15344/2017, SOLICITADA POR IMPORTADORA AUDI S.A. -----

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere al respecto diciendo: *"La oposición es un accesorio de la marca, y que cualquiera sea su titular es la exclusividad que ésta otorga la violada, ante una marca confundible. Así, transferida la marca confundible, el interés de su antiguo titular pasa al nuevo ... la oposición se transfiere con la marca. No impiden que el oponente original agregue nuevos fundamentos y siga siendo el oponente, pero sí demuestran el derecho que tiene el adquirente a presentarse en el juicio"*.¹ -----

Que, si bien es cierto dicha transferencia no fue anotada en el libro al momento de que el oponente presentó su oposición, esta Dirección General es del criterio que existe un legítimo interés por parte del oponente ya que dicha solicitud de transferencia fue presentada antes de que el oponente presentará su oposición, sumado al hecho de que presentó un contrato suscrito entre SONY K.K. y AUDIO MOBILE AMERICAS S.A. para la transferencia de la marca AIWA, siendo así y de conformidad al Art. 15 de la Ley N° 1294/98 de Marcas: *"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"*, corresponde confirmar la resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 01 de fecha 25 de marzo de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º REMITIR el expediente a la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos a fin de que se continúe con los trámites de oposición a la solicitud de registro de marca "AIHA Y ETIQUETA", clase 09, Expediente N° 15344/2017 solicitada a nombre de IMPORTADORA AUDI S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



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

¹ OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2017. 9na. Ed. Pág. 156.

Resolución N° **0395**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1008 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ÑA MACHU Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 70396/2021 A NOMBRE DE SERGIO JOSÉ CALLIZO PÉREZ. -----

Asunción, **17 JUN 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SERGIO JOSÉ CALLIZO PÉREZ** en contra de la Resolución N° 1008 de fecha 16 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 12 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional de **SERGIO JOSÉ CALLIZO PÉREZ** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1008 de fecha 16 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 24 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.--

Que, en fecha 11 de agosto de 2023, el representante convencional de **SERGIO JOSÉ CALLIZO PÉREZ** expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 17 de enero de 2024. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "MACHU RÓGA Y ETIQUETA", registrada con el N° 536716 a favor de AVEJA S. A. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores .../... de conformidad al art. 6 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado".* -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **SERGIO JOSÉ CALLIZO PÉREZ** y manifiesta: *"La marca solicitada cuenta con numerosos elementos que la diferencian del antecedente en cuestión .../... el término ÑA es usado para tratar a las mujeres con respeto y en guaraní como abreviatura de la palabra DOÑA, y la palabra MACHU también en nuestro dulce guaraní como SEÑORA PRINCIPAL DE LOS QUEHACERES DOMÉSTICOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS RURALES PARAGUAYOS .../... solicite la marca ÑA MACHU limitando los productos que deseo amparar dentro de dicha clase, específicamente: exclusivamente caldos, concentrados para hacer caldos".* -----

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

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

Resolución N° **0395**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1008 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ÑA MACHU Y ETIQUETA”, CLASE 29, EXPEDIENTE N° 70396/2021 A NOMBRE DE SERGIO JOSÉ CALLIZO PÉREZ. -----

ambas constan de dos elementos. Dentro de su estructura ambas tienen como elemento principal y preponderante la denominación **MACHU**, evidenciándose así la existencia del riesgo de confusión entre las marcas analizadas.-----

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

Que, asimismo, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de productos, vemos que las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 29. La marca solicitante, “ÑA MACHU Y ETIQUETA”, pretende cubrir *“caldos; concentrados de caldos; preparaciones para hacer caldos”* mientras que la marca base del rechazo, “MACHU RÓGA Y ETIQUETA” cubre la totalidad de productos de la clase 29: *“Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche, quesos, mantequilla, yogur y otros productos lácteos; aceites y grasas para uso alimenticios”*. Con esta comparación queda demostrada la identidad en cuanto a la clase y que los productos cubiertos se encuentran vinculados. En tal sentido, el comprador podría caer en confusión pues, las marcas analizadas no solo presentan extrema similitud ortográfica y fonética, sino que serían comercializadas en los mismos lugares (supermercados), por lo que se incrementa la posibilidad de confusión.-----

Que, esta instancia considera que se generaría la confusión ideológica en la mente del consumidor al pretender, la solicitante, registrar la marca “ÑA MACHU Y ETIQUETA” en la misma clase 29. Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: *“la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquella implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...).”*² -----

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


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

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

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

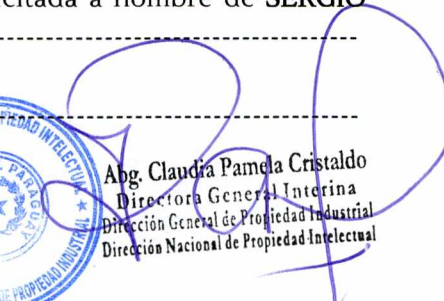
Resolución N° **0395**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1008 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ÑA MACHU Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 70396/2021 A NOMBRE DE SERGIO JOSÉ CALLIZO PÉREZ. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1008 de fecha 16 de junio de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "ÑA MACHU Y ETIQUETA", clase 29, Expediente N° 70396/2021, solicitada a nombre de SERGIO JOSÉ CALLIZO PÉREZ. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----




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

Resolución N° **0396**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2217 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DENTAL MENDOZA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 16428/2021, SOLICITADO POR CONSTANCIO MENDOZA BARRIOS. -----

Asunción, **17 JUN 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **CONSTANCIO MENDOZA BARRIOS** contra la Resolución N° 2217 de fecha 21 de diciembre de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 14 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de la firma **CONSTANCIO MENDOZA BARRIOS** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 2217 de fecha 21 de diciembre de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por proveído de fecha 30 de enero de 2023 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 31 de julio de 2023. Y por providencia de fecha 14 de agosto de 2023 esta Dirección llama Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "*Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "MENDOZA", registrada con el número 530512 a favor de PEDRO ROBERTO MENDOZA OVELAR, Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al Art. 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.*"-----

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "*Si bien ambas marcas comparten siete de las letras que las componen, no es menos cierto que existen evidentes diferencias .../... la marca solicitada "DENTAL MENDOZA" debe ser analizada en su conjunto, y al ser comparada con la marca MENDOZA, presenta una clara diferencia, no solo en el aspecto visual, gramatical al estar escritas de manera completamente distintas, sino también en el plano fonético .../... al enfrentas ambas marcas en el plano gráfico puede notarse que la única semejanza que poseen se encuentra basadas en letras .../... DENTAL MENDOZA se refiere a la clase 35 importación, exportación y comercialización de artículos médicos odontológicos; y en cuanto a la marca MENDOZA se refiere a la clase 35 servicios de representación, importación, exportación, comercialización y abastecimiento a terceros de productos farmacéuticos ... gestión de negocios comerciales y cafetería .../... no se ha presentado oposición alguna". ----*

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **DENTAL MENDOZA Y ETIQUETA** (solicitada) y **MENDOZA Y ETIQUETA** (base de rechazo), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "**MENDOZA**", no necesariamente **causarán**



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

Resolución N° **0396**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2217 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “DENTAL MENDOZA Y ETIQUETA”, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 16428/2021, SOLICITADO POR CONSTANCIO MENDOZA BARRIOS. -----

confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra, mientras que la marca base de rechazo está compuesta por un solo vocablo, la solicitada se compone de dos vocablos y además cuenta con una etiqueta, que en su conjunto dejan una impresión fonética y visual muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: -----

DENTAL MENDOZA Y ETIQUETA (marca solicitada), y
MENDOZA Y ETIQUETA (marca base de rechazo)

Que, de las diferencias ortográficas comprobadas entre las marcas en pugna, se genera una fuerte distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil. Adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro “Confusión de Marcas” explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *“El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles.”* Vemos que el hecho de compartir un vocablo, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución. -----

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **MENDOZA & ASOCIADOS**, clase 35, Registro N° 558578 a nombre de JORGE A. MENDOZA; **MENDOZA CENTER**, clase 35, Registro N° 476950 a nombre de WISSAM MOUSA HABIN; **MENDOZA'S GIFT ARTESANÍA**, clase 35, Registro N° 531381 a nombre de JESSICA IVANNA MENDOZA ALVARENGA; extremo que demuestra que el vocablo **MENDOZA** es de uso común en la clase 35. -----

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Gabriel Martínez Medrano, en su obra DERECHO DE MARCAS cita jurisprudencia argentina aplicable a nuestro caso *“La circunstancia de que varios registros marcarios incluyan la misma partícula en común, determina que ella caracteriza el referido elemento como débil, por lo cual quienes lo contienen tienen que tolerar la coexistencia con otros que también lo incorporen, correspondiendo realizar el cotejo con criterio benévolo, pues de lo contrario se estaría otorgando excesivo privilegio sobre un elemento insusceptible de monopolio CN Fed. Civ. y Com., Sala II, 18/06/91, Bizin, Mario.”*²-----

Que, respecto a la cobertura de servicios. En ese sentido, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 35, la marca solicitante **DENTAL MENDOZA Y ETIQUETA** solicita una cobertura limitada para *“importación, exportación, distribución y comercialización de artículos médicos odontológicos”*, mientras que la antecedente **MENDOZA Y ETIQUETA** cubre los siguientes servicios: *“representación, importación, exportación, comercialización y abastecimiento a terceros de productos farmacéuticos en general, publicidad, gestión de negocios y*

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

² Derecho de marcas: procedimiento administrativo de registro de marcas ; requisitos de fondo para el examen de marcas ; armónica del derecho de marcas en el MERCOSUR. Martínez Medrano, Gabriel A. y Gabriela M. Soucasse. Ediciones La Rocca, 2000. 367 páginas.

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

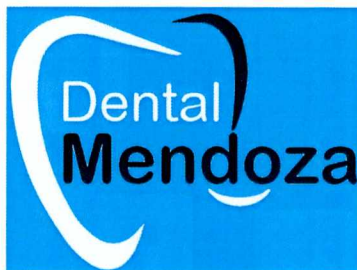
Resolución N° **0396**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2217 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DENTAL MENDOZA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 16428/2021, SOLICITADO POR CONSTANCIO MENDOZA BARRIOS. -----

cafetería". A este respecto, si bien es cierto que debe ser mantenido un criterio estricto y riguroso a la hora de otorgar registros para servicios que se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, esta instancia considera que la cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa (rubro odontológico por parte de la solicitada y rubro de farmacias y cafeterías por parte de la antecedente). -----

Que, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con un fondo celeste con la denominación "Dental" en letras blancas y por debajo la denominación "Mendoza" en letras azules, todo esto rodeado de una figura que hace alusión a un diente en color blanco y azul, mientras que la segunda (marca base de rechazo) se compone de la denominación "MENDOZA" en letras negras y fondo blanco con una figura en color negro del lado izquierdo, siendo mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo: -----

marca solicitada



marca base de rechazo



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

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 2217 de fecha 21 de diciembre de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "DENTAL MENDOZA Y ETIQUETA", clase 35, Acta N° 16428/2021, solicitada a nombre de la firma CONSTANCIO MENDOZA BARRIOS. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----



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

Resolución N° **0397**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 426 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ONF OLIMPIADA NACIONAL DE FISICA Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 81331/2019 A NOMBRE DE ASOCIACIÓN DE FÍSICOS DEL PARAGUAY. -----

Asunción, **17 JUN 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE** en contra de la Resolución N° 426 de fecha 14 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 11 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional de **COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 426 de fecha 14 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

Que, en fecha 17 de abril de 2023, el representante convencional de **COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE** expresó agravios; y en fecha 13 de noviembre de 2023 fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 20 de noviembre de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Al hacer una comparación de las marcas ONF OLIMPIADA NACIONAL DE FISICA Y ETIQUETA (solicitada) y THE OLYMPICS Y ETIQUETA, OLYMPIAD (registradas). No existen similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, resulta improbable que exista confusión .../... esta Dirección considera que aunque las mismas compartan pequeños aspectos en común, en su conjunto son plenamente distinguibles .../... es criterio de esta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada improcedente".*-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE** y manifiesta: *"Mi mandante dedujo esta oposición en base al registro de sus marcas OLYMPIAD/THE OLYMPICS/OLYMPIC TORCH RELAY/OLYMPIC CHANNEL, inscriptas en la clase 41 .../... al hacer un análisis de las denominaciones, notamos que entre la solicitada y las marcas registradas por mi mandante existen notorias identidades en los planos visual, gráfico, ortográfico y fonético .../... provoca la misma impresión en la mente de los consumidores respecto de la marca de mi mandante .../... existe una estrecha relación entre los servicios .../... la marca solicitada por la adversa es también confundible con el nombre comercial de la firma de mi mandante".*-----

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: *"La marca solicitada es más extensa, y la raíz ONF y su conjunto con la frase NACIONAL DE FISICA otorga suficiente distintividad .../... en el conjunto formado por la marca slogan solicitada, el vocablo OLIMPIADA no asume un papel principalísimo, por el contrario, todos los vocablos son protagónico .../... la marca de mi mandante no es reciente ya que su uso se remonta a por lo menos veinte años atrás, es un evento dirigido a estudiantes de nivel medio del Sistema Educativo Nacional .../... el usuario de servicios de competencia de la*



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

Resolución N° **0397**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 426 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ONF OLIMPIADA NACIONAL DE FISICA Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 81331/2019 A NOMBRE DE ASOCIACIÓN DE FÍSICOS DEL PARAGUAY. -----

OLIMPIADA NACIONAL DE FISICA no podrá jamás confundirla con el THE OLYMPICS o OLYMPIAD, porque las denominaciones son diferentes y porque mi representada ejerce sus funciones a nivel nacional para una materi específica LA FISICA, no pudiendo confundir una competencia internacional de carácter deportivo y de atletas". -----

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas ONF OLIMPIADA NACIONAL DE FISICA Y ETIQUETA (solicitada) y OLYMPIAD, THE OLYMPICS y ETIQUETA, OLYMPIC CHANNEL y OLYMPIC TORCH RELAY (oponente), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "OLYMPIAD/OLIMPIAD", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra, en virtud a que la solicitada se compone de cinco vocablos y una etiqueta, en el cual el elemento preponderante es la sigla "ONF", que en su conjunto dejan una impresión fonética y visual muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:

ONF OLIMPIADA NACIONAL DE FISICA Y ETIQUETA (marca solicitada), y
OLYMPIAD, THE OLYMPICS y ETIQUETA, OLYMPIC CHANNEL y OLYMPIC TORCH RELAY
(marca oponente)

Que, de las diferencias ortográficas comprobadas entre las marcas en pugna, se genera una fuerte distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil. Adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles."¹ Vemos que el hecho de compartir un vocablo, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución. -----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existen similitudes entre las mismas, la etiqueta de la marca solicitada cuenta con un fondo gris con la sigla "ONF" como elemento preponderante en letras mayúsculas negras dentro de un círculo de color negro y en la parte inferior la denominación "OLIMPIADA NACIONAL DE FÍSICA" en letras negras de menor tamaño, mientras que entre las marcas oponentes solo THE OLYMPIC cuenta con una etiqueta de fondo blanco con la denominación THE OLYMPIC en letras mayúsculas negras y la figura de cinco aros unidos en la parte superior, de ello se colige que no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor.-----

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

Resolución N° **0397**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 426 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ONF OLIMPIADA NACIONAL DE FISICA Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 81331/2019 A NOMBRE DE ASOCIACIÓN DE FÍSICOS DEL PARAGUAY. -----

marca solicitada



marca oponente



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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 426 de fecha 14 de junio de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ONF OLIMPIADA NACIONAL DE FISICA Y ETIQUETA", clase 41, Expediente. N° 81331/2019, solicitada a nombre de ASOCIACIÓN DE FÍSICOS DEL PARAGUAY. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



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

Resolución N° **0398**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 15 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EL CAMINO DE LA CAÑA Y EL RON Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 04588/2021 A NOMBRE DE MOLINO ASUNCENO ALBERTO HEILBRUNN S.A.(M.A.A.H.S.A.). -----

Asunción, **17 JUN 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **COMPAÑIA EMBOTELLADORA TRES LEONES I.C.S.A.** en contra de la Resolución N° 15 de fecha 10 de febrero de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 02 de marzo de 2022 se presenta el representante convencional de **COMPAÑIA EMBOTELLADORA TRES LEONES I.C.S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 15 de fecha 10 de febrero de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

Que, en fecha 15 de noviembre de 2022, el representante convencional de **COMPAÑIA EMBOTELLADORA TRES LEONES I.C.S.A.** expresó agravios; y en fecha 27 de diciembre de 2022, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 14 de marzo de 2024.-

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Al analizar las marcas EL CAMINO DE LA CAÑA Y EL RON Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. REY DE CAÑAS (marca oponente), es posible notar que entre las marcas en pugna existen diferencias en los aspectos visual, ortográfico, fonético e ideológico, si bien comparten el vocablo CAÑA, en su conjunto son plenamente diferenciables .../... además de ello, difieren en los productos/servicios que identifican: la marca oponente protege productos de la clase 33 bebidas alcohólicas mientras que la solicitada pretende ser utilizada para los servicios de viaje y excursiones .../... esta Dirección concluye en rechazar la oposición deducida."* -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **COMPAÑIA EMBOTELLADORA TRES LEONES I.C.S.A.** y manifiesta: *"Las marcas en pugna generan recuerdos extremadamente similares pues ellas transmiten una misma idea .../... al compartir ambas marcas en conflicto un vocablo, ellas serán indefectiblemente evocativas la una de la otra .../... la etiqueta que acompaña la marca no le otorga suficiente carácter diferencial .../... los viajes y excursiones a los que hace referencia los servicios pedidos son los relativos a lugares que se destacan o se caracterizan por la fabricación y la comercialización de la caña paraguaya .../... la marca REY DE CAÑAS es un signo que goza los caracteres de fama y notoriedad".* -----

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y manifiesta: *"No existe posibilidad alguna de confusión .../... existe una diferencia de orden conceptual y existen varios registros que contienen la palabra CAÑA .../... la marca solicitada es una denominación con distintividad y características propias merecedora de protección legal"*. -----

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



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

Resolución N° **0398**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 15 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “EL CAMINO DE LA CAÑA Y EL RON Y ETIQUETA”, CLASE 41, EXPEDIENTE N° 04588/2021 A NOMBRE DE MOLINO ASUNCENO ALBERTO HEILBRUNN S.A.(M.A.A.H.S.A.). -----

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **EL CAMINO DE LA CAÑA Y EL RON Y ETIQUETA** (solicitada) y **REY DE CAÑAS** (oponente), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo “CAÑA”, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra, mientras que la oponente está compuesta únicamente por tres vocablos, la solicitada se compone de ocho vocablos acompañada de una etiqueta, que en su conjunto dejan una impresión fonética y visual disimil que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: -----

EL CAMINO DE LA CAÑA Y EL RON Y ETIQUETA (marca solicitada), y
REY DE CAÑAS (marca oponente)

Que, adicionalmente, mientras que la marca oponente cuenta con una marca denominativa, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora con un fondo blanco con la figura de un barril junto a una botella y un vaso de shot, con un fondo de palmeras de color verde y estando rodeado de la denominación “El camino de la Caña y el Ron” en letras color negro, la cual en conjunto deja una impresión diferente, de ello se colige que no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor: -

marca solicitada

marca oponente



denominativa

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente “**REY DE CAÑAS**” registrada en la clase 33 para la totalidad de **productos** “*Bebidas alcohólicas, excepto cervezas; preparaciones alcohólicas para elaborar bebidas*”, mientras que la marca en trámite de registro “**EL CAMINO DE LA CAÑA Y EL RON Y ETIQUETA**” solicita la cobertura para los **servicios** comprendidos en la clase 41 “*Servicios de organización de viajes y excursiones . Suministro de información a turistas sobre excursiones y visitas turísticas. Suministro de información por Internet sobre viajes turísticos y suministro de información turística en materia de viajes. Visitas turísticas. Servicios de organización de excursiones por una ruta que atraviesa los lugares históricos del Paraguay, especialmente, los lugares históricos de la Guerra de la Triple Alianza y permite conocer la tradicional caña paraguaya y el ron paraguayo*”. -----



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

Resolución N° **0398**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 15 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EL CAMINO DE LA CAÑA Y EL RON Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 04588/2021 A NOMBRE DE MOLINO ASUNCENO ALBERTO HEILBRUNN S.A.(M.A.A.H.S.A.). -----

Que, en ese sentido, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, fue adoptado el Sistema Uniclase, sistema por el cual se debe contar con un registro en cada clase a ser protegida, requisito que no cumple la marca oponente al no tener registrada la marca "REY DE CAÑAS" en la clase 41, clase donde se pretende registrar la marca solicitada "EL CAMINO DE LA CAÑA Y EL RON Y ETIQUETA". De ello se colige que las marcas en pugna no comparten la misma clase del nomenclador internacional además de que la registrada abarca un producto mientras que la solicitada abarca un servicio, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre ambas. -----

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 15 de fecha 10 de febrero de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "EL CAMINO DE LA CAÑA Y EL RON Y ETIQUETA", clase 41, Expediente. N° 04588/2021, solicitada a nombre de MOLINO ASUNCENO ALBERTO HEILBRUNN S.A.(M.A.A.H.S.A.). -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



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

Resolución N° **0399**

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BRADYCUM SOY", EXPEDIENTE 38712/2018, SOLICITADA POR ARYSTA LIFESCIENCE PARAGUAY SRL. -----

Asunción, **24 JUN 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución N° 55 del 11 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;---

RESULTA:

Que, en fecha 05 de marzo de 2020 se presenta el representante convencional del oponente e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 55 del 11 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "Exprese agravios el apelante. Notifíquese por cédula." en fecha 02 de noviembre de 2023. -----

Que, en fecha 12 de junio de 2024 fue dictado el Informe de la Actuaría. -----

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N° 1294/98 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos litigiosos se producirá de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningún acto de procedimiento a partir de los seis meses de la última actuación". -----

Que, la segunda instancia se activa con la concesión del recurso de apelación, por lo que desde ese momento corre el plazo para la caducidad de la alzada, quedando en manos del apelante el impulso procesal de la instancia. En ese sentido, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la providencia que autoriza al recurrente expresar agravios, queda a instancias del mismo expresar las razones o motivos que le causan agravio y que lo motivan a alzarse en apelación. -----

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 05 de marzo de 2020. -----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaría, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios, 02 de noviembre de 2023, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente. -----

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias litigiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder así en derecho. -----

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

- Art. 1º** **DECLARAR** operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud de registro de marca "BRADYCUM SOY", clase 05, Acta N° 38712/2018, presentada por ARYSTA LIFESCIENCE PARAGUAY SRL. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "BRADYCUM SOY", clase 05, Acta N° 38712/2018, presentada por ARYSTA LIFESCIENCE PARAGUAY SRL. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----



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

Resolución N°

0400

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KROMASOL Y ETIQUETA", EXPEDIENTE 80707/2018, SOLICITADA POR GUSTAVO ANTONIO RAMIREZ CASTILLO. -----

Asunción, 24 JUN 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución N° 1072 del 14 de octubre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;---

RESULTA:

Que, en fecha 21 de octubre de 2022 se presenta el representante convencional del oponente e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1072 del 14 de octubre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "Expresar agravios el apelante. Notifíquese por cédula." en fecha 07 de marzo de 2023. -----

Que, en fecha 13 de octubre de 2023, se presenta el representante convencional de la firma GUSTAVO ANTONIO RAMIREZ CASTILLO y solicita la caducidad de instancia, planteamiento que activó el Informe de la Actuaría que obra en autos, de fecha 12 de junio de 2024. -----

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N° 1294/98 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos litigiosos se producirá de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningún acto de procedimiento a partir de los seis meses de la última actuación". -----

Que, la segunda instancia se activa con la concesión del recurso de apelación, por lo que desde ese momento corre el plazo para la caducidad de la alzada, quedando en manos del apelante el impulso procesal de la instancia. En ese sentido, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la providencia que autoriza al recurrente expresar agravios, queda a instancias del mismo expresar las razones o motivos que le causan agravio y que lo motivan a alzarse en apelación. -----

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 21 de octubre de 2022. -----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaría, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresar agravios, 07 de marzo de 2023, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente. -----

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias litigiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder así en derecho. -----

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

- Art. 1º DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud de registro de marca "KROMASOL Y ETIQUETA", clase 05, Acta N° 80707/2018, presentada por GUSTAVO ANTONIO RAMIREZ CASTILLO. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "KROMASOL Y ETIQUETA", clase 05, Acta N° 80707/2018, presentada por GUSTAVO ANTONIO RAMIREZ CASTILLO. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



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

Resolución N° **0401**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1334 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PAY RETAILERS Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 69176/2021, SOLICITADA POR PAYRETAILERS GROUP, S.L. -----

Asunción, **24 JUN 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **PAYRETAILERS GROUP, S.L.**, contra la Resolución N° 1334 de fecha 04 de agosto de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 18 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional de **PAYRETAILERS GROUP, S.L.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 1334 de fecha 04 de agosto de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 10 de noviembre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 14 de marzo de 2023, el representante convencional de **PAYRETAILERS GROUP, S.L.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 02 de mayo de 2023. -----

CONSIDERANDO

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"PAY RETAILERS no se trata de una marca genérica o descriptiva, sino evocativa .../... con la denominación "pay retailers" tal vez se pudiera generar la idea de que se evocan servicios financieros proveídos por una empresa minorista. Pero no existe el servicio/producto "minorista de pago" específicamente como tal .../... la marca de mi mandante está formada por un elemento denominativo más el elemento figurativo, dicha imagen resalta y no pasa desapercibida".*-----

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "PAY RETAILERS Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir servicios de la clase 42: *"Software como servicio*

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1334 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PAY RETAILERS Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 69176/2021, SOLICITADA POR PAYRETAILERS GROUP, S.L. -----

[SaaS]; suministro de software no descargable en línea; servicios informáticos en la nube; Diseño y desarrollo de ordenadores y software; Servicios actualización y mantenimiento de software, alojamiento de sitios informáticos [sitios web], alquiler de servidores web, alquiler de software; conversión de datos y programas informáticos; análisis de sistemas informáticos; consultoría sobre diseño y desarrollo de software". -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "PAY RETAILERS Y ETIQUETA" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "PAY RETAILERS Y ETIQUETA", que en su traducción significa "pagar a los minoristas", no constituye el nombre habitual con el que se designa al servicio que el solicitante plantea cubrir con su solicitud. -----

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



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

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

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

Resolución N°

0401

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1334 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PAY RETAILERS Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 69176/2021, SOLICITADA POR PAYRETAILERS GROUP, S.L. -----

Que, por último, conviene asimismo mencionar que la marca **PAY RETAILERS Y ETIQUETA** solicitada por **PAYRETAILERS GROUP, S.L.**, se constituye del nombre comercial, el cual goza de protección al tratarse de un bien jurídico amparado por la Ley de Marcas, en su Título II, acerca del Nombre Comercial y las diversas situaciones que rodean a la misma. En primer término, el Art. 72 dispone: "*El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley*". A su vez, el Art. 75 expresa: "*El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley*". El Art. 76 prescribe acerca del derecho que le asiste al titular del nombre comercial y dispone: "*El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular*". -----

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

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

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1334 de fecha 04 de agosto de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "**PAY RETAILERS Y ETIQUETA**", clase 42, Acta No. 69176/2021, solicitada a nombre de **PAYRETAILERS GROUP, S.L.** -----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**-----



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

Resolución N° **0402**

POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATORIA EN LA RESOLUCIÓN N° 77 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2024 EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMPLETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 29960/2015 SOLICITADO POR PROMEPAR S.A.-----

Asunción, **26 JUN 2024**

VISTO: El recurso de aclaratoria Acta N° 2447062 presentado en fecha 07 de junio de 2024, clase 05, solicitado por la representante convencional del solicitante **PROMEPAR S.A.**, y; -----

RESULTA:

Que, el Art. 387 del Código Procesal Civil establece: "Objeto de la aclaratoria. Las partes podrán, sin embargo, pedir aclaratoria de la resolución al mismo juez o tribunal que la hubiere dictado, con el objeto de que: a) corrija cualquier error material; b) aclare alguna expresión oscura, sin alterar lo sustancial de la decisión; y c) supla cualquier omisión en que hubiere incurrido sobre algunas de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio. En ningún caso se alterará lo sustancial de la decisión." -----

CONSIDERANDO:

Que, respecto al recurso de aclaratoria, la Dra. Ferreira Armele en su obra Nuevas tendencias jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay en materia de Recursos de Nulidad, Apelación, Reposición y Aclaratoria expresa: "*nuestro código de forma, al prever este recurso o remedio procesal para la corrección de errores materiales, aclaración de conceptos oscuros, así como para suplir las cuestiones omitidas por el órgano juzgador, a fin de que el mismo las rectifique, aclare o supla en su caso. Asimismo, como todo recurso, la aclaratoria debe tener como fundamento la existencia de un agravio. El agravio a ser reparado podría ser: el concepto oscuro, el error material, o bien la omisión incurrida. Sin embargo, y como también establece nuestro código de manera expresa, su corrección no debe alterar lo sustancial de la resolución, ni ser susceptible de generar un perjuicio, que podría consistir en una dificultad o imposibilidad de cumplimiento de lo resuelto. En cuanto a la finalidad del Recurso de Aclaratoria, opina De Santo, como la mayoría de la doctrina a la cual adherimos, que el recurso de aclaratoria tiene por finalidad subsanar defectos de la resolución, evitando el alargamiento injustificado del proceso (principio de celeridad)*"¹.-----

Que, por un error involuntario, fue consignado erróneamente la fecha de la providencia de autos en todo el cuerpo de la resolución, por lo que, según los fundamentos de hecho y derecho, la aclaratoria resulta procedente.-----

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

- Art. 1º** HACER LUGAR al recurso de aclaratoria planteado contra la Resolución N° 77 de fecha 07 de marzo de 2024 dictada por la Dirección General de Propiedad Industrial.-----
- Art. 2º** RECTIFICAR en la totalidad del cuerpo de la resolución referida donde se consignó como fecha de la providencia de autos el 30 de marzo de 2017, quedando de la siguiente manera: Providencia de fecha **02 de mayo de 2017**.-----
- Art. 2º** NOTIFÍQUESE por Cédula.-----

¹ FERREIRA, Andrea. Nuevas tendencias jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay en materia de Recursos de Nulidad, Apelación, Reposición y Aclaratoria. Pág. 56.



Resolución N°

0403

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 869 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2015, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TOMS Y ETIQUETA", CLASE 18, EXPEDIENTE N° 1359010, SOLICITADO MYCOSKIE LLC.-----

Asunción, 26 JUN 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional MYCOSKIE LLC, contra la Resolución N° 869 de fecha 01 de junio de 2015, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 15 de julio de 2015 se presenta el representante convencional de MYCOSKIE LLC e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 869 de fecha 01 de junio de 2015, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 11 de agosto de 2015 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 03 de diciembre de 2015, el representante convencional de MYCOSKIE LLC expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 21 de abril de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: .../... "TOM", registrada con el número 386533 en fecha 7 de octubre de 2013 a favor de CIUDADELA SRL. .../... Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al artículo 6º de la ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.*-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) Como primera medida consideramos que el rechazo de la Directora de Marcas no se ajusta a derecho, ni a la doctrina y principios marcarios que amparan a mi mandante. En primer lugar, no ha tenido en cuenta un factor de cabal importancia al momento del cotejo marcario, cual es su visión de conjunto, que como regla general en derecho marcario, se debe realizar sin artificiales desmembraciones, en forma sucesiva y no simultánea procurando advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra y de esta manera, el juzgador, colocándose en la posición de los eventuales consumidores deberá determinar si las marcas pueden o no ser confundidas en el mercado. .../... Al respecto, es fundamental tener presente lo que la doctrina en incontables oportunidades ha señalado "el cotejo debe realizarse con una visión sintética y de conjunto, en su integridad - sin artificiales desmembraciones- en forma sucesiva y no simultánea". (Gabriel Martínez Medrano y Gabriela Soucasse - Derecho de Marcas- Pág. 85). "Es el conjunto el que debe ser objeto de análisis y no sus partes integrantes separadas en forma arbitraria" (Jorge Otamendi - Derecho de Marcas- Pág.186).*-----

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


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

Resolución N°

0403

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 869 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2015, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TOMS Y ETIQUETA", CLASE 18, EXPEDIENTE N° 1359010, SOLICITADO MYCOSKIE LLC.-----

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro N° 386533 de la marca "TOM", Clase 25 a nombre de CIUDADELA S.R.L. venció el 29 de noviembre de 2022, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo.

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 869 de fecha 01 de junio de 2015 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "TOMS Y ETIQUETA", clase 25, Expediente N° 1359010, solicitada a nombre de MYCOSKIE LLC.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** .-----



Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial

Resolución N°

0404

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 870 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2015, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TOMS Y ETIQUETA", CLASE 18, EXPEDIENTE N° 1359009, SOLICITADO MYCOSKIE LLC.-----

Asunción, 26 JUN 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional MYCOSKIE LLC, contra la Resolución N° 870 de fecha 01 de junio de 2015, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 15 de julio de 2015 se presenta el representante convencional de MYCOSKIE LLC e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 870 de fecha 01 de junio de 2015, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 11 de agosto de 2015 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 03 de diciembre de 2015, el representante convencional de MYCOSKIE LLC expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 21 de abril de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: .../... "TOM", registrada con el número 386533 en fecha 7 de octubre de 2013 a favor de CIUDADELA SRL. .../... Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al artículo 6º de la ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.*-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) Como primera medida consideramos que el rechazo de la Directora de Marcas no se ajusta a derecho, ni a la doctrina y principios marcarios que amparan a mi mandante. En primer lugar, no ha tenido en cuenta un factor de cabal importancia al momento del cotejo marcario, cual es su visión de conjunto, que como regla general en derecho marcario, se debe realizar sin artificiales desmembraciones, en forma sucesiva y no simultánea procurando advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra y de esta manera, el juzgador, colocándose en la posición de los eventuales consumidores deberá determinar si las marcas pueden o no ser confundidas en el mercado. .../... Al respecto, es fundamental tener presente lo que la doctrina en incontables oportunidades ha señalado "el cotejo debe realizarse con una visión sintética y de conjunto, en su integridad - sin artificiales desmembraciones- en forma sucesiva y no simultánea". (Gabriel Martínez Medrano y Gabriela Soucasse - Derecho de Marcas- Pág. 85). "Es el conjunto el que debe ser objeto de análisis y no sus partes integrantes separadas en forma arbitraria" (Jorge Otamendi - Derecho de Marcas- Pág.186).*-----

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



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

Resolución N° **0404**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 870 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2015, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TOMS Y ETIQUETA", CLASE 18, EXPEDIENTE N° 1359009, SOLICITADO MYCOSKIE LLC.-----

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro N° 386533 de la marca "TOM", Clase 25 a nombre de CIUDADELA S.R.L. venció el 29 de noviembre de 2022, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo.

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 870 de fecha 01 de junio de 2015 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "TOMS Y ETIQUETA", clase 18, Expediente N° 1359009, solicitada a nombre de MYCOSKIE LLC.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** .-----



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

Resolución N°

0405

POR LA CUAL SE CONFIRMAR LA RESOLUCIÓN N° 585 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRELADITO HELADITOS DE FRUTAS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 58417/2020 A NOMBRE DE OSMAN TRADING S.R.L.-----

Asunción, 26 JUN 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MP **MERCADO PLUS S.A.** en contra de la Resolución N° 585 de fecha 18 de julio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 21 de julio de 2022 se presenta el representante convencional de **MP MERCADO PLUS S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 585 de fecha 18 de julio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 06 de septiembre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 17 de noviembre de 2023, el representante convencional de MP **MERCADO PLUS S.A.** expresó agravios; en fecha 28 de abril de 2022, la representante convencional de la firma **OSMAN TRADING S.R.L.** presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 09 de marzo de 2024 se llamó Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Con relación a la oposición deducida, corresponde hacer una comparación de las marcas en conjunto y analizando las constancias obrantes en el expediente.../... Nos damos cuenta que los argumentos invocados por la oponente no son suficientes para que la oposición sea declarada procedente, ya que entre las marcas en pugna no existen ninguna similitud más que en la partícula HELADITO, cuya denominación es genérica y de uso común para los productos y servicios.../... Entre FRELADITO HELADITOS DE FRUTAS (SLOGAN) (solicitada) y HELADITO AMERICANO (registrada), nos damos cuenta de que existen diferencias entre una y otra marca tanto en el plano conceptual, fonético, como podemos apreciar no se encuadra dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. f).../... No existen causales para impedir que la marca solicitada sea registrada a favor del petitionante.../... En atención a las disposiciones legales de la Ley de Marcas, la oposición deducida deviene improcedente."* -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante MP **MERCADO PLUS S.A.** y manifiesta: *"(...) La resolución recurrida está mal enfocada desde sus inicios, y se han obviado ex pressu, muchos puntos.../... Debemos analizar las marcas en su conjunto, conforme lo expresa Jorge Otamendi.../... Conforme consta en nuestros análisis y siguiendo las huellas de Estudiosos en la materia tenemos que las raíces son la parte más importante de toda marca, ya que quedan grabadas más nítidamente en la mente de los potenciales consumidores.../... Entre las denominaciones FRELADITO vs. HELADITO, sin ínfimas, los cambios argüidos en la denominación cuestionada no son diferenciadores, ni suficientes para ser considerada una denominación nueva o novedosa y mucho menos especial.../... Estos hechos no fueron redimidos en la resolución que nos ocupa, y de forma muy conveniente para la adversa.../... Los elementos diferentes son ficticios, existen solamente en la mente del Aquo, quien haciendo caso omiso a los minuciosos fidedignos y*

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



Resolución N°

0405

POR LA CUAL SE CONFIRMAR LA RESOLUCIÓN N° 585 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRELADITO HELADITOS DE FRUTAS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 58417/2020 A NOMBRE DE OSMAN TRADING S.R.L.-----

certeros motivos por la cual tal marca debía ser rechazada, puesto que no podía coexistir pacíficamente, tal y cual lo demuestra en todo el proceso de la oposición precedente, según el cual, no existe riesgo de confusión, sino existe una cuasi identidad marcaria.../... podemos observar indefectiblemente, la marca solicitada abarca la totalidad de la marca oponente, y en idéntica disposición, lo cual manifiestamente podrá llevar a confusión.../... En consecuencia, ruego a la Sra. Directora dictar resolución revocando íntegramente la Resolución N° 585/2022.-----

Que, la representante convencional de la firma solicitante OSMAN TRADING S.R.L. presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice "(...)" *Las marcas enfrentadas no poseen similitud, si bien ambas marcas comparten la partícula helado o heladitos que es un término genérico y al ser enfrentada con la marca oponente, denota que posee elementos que las hace perfectamente distinguibles motivo por el cual lo pueden utilizar varios titulares.../... Resulta notorio que la adversa haya omitido el hecho de que existen diversos registros con el elemento común helado o heladitos concedidos a nombre de distintos titulares que coexisten pacíficamente ya que cuentan con elementos diferenciadores que las hacen distinguibles, como es el caso de autos.../... Estamos delante de una marca que reúne los requisitos de novedad y especialidad, exigidos por la Ley de Marcas.../... Los argumentos invocados por la oponente no son suficientes para que la oposición sea declarada procedente o revocada.../... No existe riesgo de confusión o asociación entre las marcas en pugna, y que pueden coexistir sin riesgo para el consumidor ni para el comercio en general.../.. Por tanto y en mérito a lo expuesto, dicte resolución confirmando en todas sus partes la Resolución N° 585/2022.-----*

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

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

Que, en ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas contienen similitudes entre sí, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra ya que la solicitada se compone de una denominación de 4 vocablos y un etiqueta, mientras que la marca oponente se compone de dos vocablos, es así que en conjunto dejan una impresión fonética y visual muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:-----

FRELADITO HELADITOS DE FRUTAS (SLOGAN) Y ETIQUETA
HELADITO AMERICANO

(marca solicitada), y
(marca oponente)


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

Resolución N°

0405

POR LA CUAL SE CONFIRMAR LA RESOLUCIÓN N° 585 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRELADITO HELADITOS DE FRUTAS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 58417/2020 A NOMBRE DE OSMAN TRADING S.R.L.-----

Que, se puede concluir con meridiana claridad que, las marcas en pugna **FRELADITO HELADITOS DE FRUTAS (SLOGAN) Y ETIQUETA** (solicitada), y **HELADITO AMERICANO** (base de oposición) no se leen de la misma manera, siendo fonéticamente disímiles y por lo expuesto en el párrafo anterior, no representan la misma idea conceptual.-----

Que, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "heladitos", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, la misma constituye una designación genérica o usual para el producto ha ser comercializado.-----

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

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

Que, desechando el análisis fonético-gramatical-conceptual, otro elemento relevante a la hora de analizar la distintividad u originalidad de un signo marcario es si el mismo cuenta con etiqueta y, en ese sentido, la solicitante se erige en una solicitud de marca mixta, (la misma está compuesta de la denominación principal escrita con diversos colores, el slogan debajo de ella, el diseño de unas frutas animadas en un fondo de color celeste y rosado) a diferencia del oponente que es denominativa. -----

marca solicitante



mixta

marca oponente

denominativa

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

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

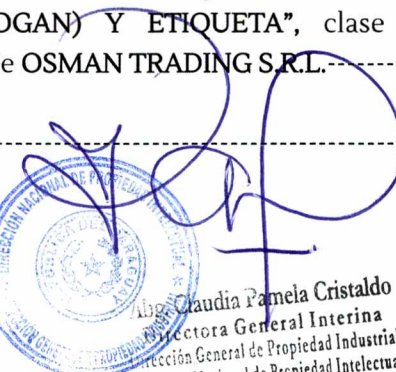

Resolución N° **0405**

POR LA CUAL SE CONFIRMAR LA RESOLUCIÓN N° 585 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRELADITO HELADITOS DE FRUTAS (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 58417/2020 A NOMBRE DE OSMAN TRADING S.R.L.-----

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 585 de fecha 18 de julio de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "FRELADITO HELADITOS DE FRUTAS (SLOGAN) Y ETIQUETA", clase 30, Expediente N° 58417/2020, solicitada a nombre de OSMAN TRADING S.R.L.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



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

Resolución N° **0406**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 457 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA ", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 10181/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

Asunción, **26 JUN 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U en contra de la Resolución N° 457 de fecha 15 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 28 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 457 de fecha 15 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 21 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 19 de diciembre de 2022, el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U expresó agravios; en fecha 21 de abril de 2023, fue acusada la rebeldía al representante convencional del oponente por no contestar el traslado de agravios, esta Dirección se declara competente para entender en el presente caso en fecha en fecha 26 de mayo de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Al cotejar las marcas enfrentadas DISA (marca solicitada) vs. DYSA (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-DYSA de las denominaciones son muy similares en el aspecto fonético, visual e ideológico; asimismo, el elemento resaltante de la etiqueta de la marca solicitada es palabra DISA.../... Basta visualizar/pronunciar de seguido las marcas DISA -DYSA para notar los parecidos gráficos y auditivos que existen.../... La marca solicitada no reúne los requisitos de novedad, originalidad y especialidad.../... Es importante tener en cuenta que ambas se hallan insertas para identificar servicios de la misma clase 35, circunstancia que agrava la posibilidad de confusión de marcas por el público consumidor.../... De conformidad a la Ley de Marcas 1294/98 y al ordenamiento, esta Dirección concluye que la oposición deducida deviene procedente".-----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U y manifiesta: *"(...) La resolución N° 457 ignora que las marcas en pugna protegen productos y servicios que no tienen relación.../... La resolución impugnada se hace eco del único argumento de la oposición (el parecido entre las marcas), pero ignora completamente los argumentos esgrimidos por la defensa, es decir que los productos y servicios de las marcas en pugna no tienen relación entre sí y que Disa Holding Energético, S.L.U. es proveedora de varios registros de la marca DISA.../... La falta absoluta de relación entre los servicios de importación y venta de combustibles en general- de la marca de mi mandante-, con el software, los aparatos e instrumentos quirúrgicos, la instalación y mantenimientos de aparatos quirúrgicos, la transmisión de mensajes e imágenes, la distribución de medicamentos y la importación de aparatos e*


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

Resolución N°

0406

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 457 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA ", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 10181/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

instrumentos quirúrgicos.../... El Art. 2° Inc. "P" de la Ley de Marcas 1294/98 no es aplicable a este caso.../... Disa Holding Energético, S.L.U posee los registros N° 545563 y N° 544.406 de la marca DISA SE SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN) en las clases 35 y 40.../... DISA PARAGUAY, DISA SE SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN), DISA, DISA MAX, DISA SHOP, DISA RENOVABLES, DISA ENERGY, DISA NAFTA PREMIUM 79 30-5, TIENDA DISA, DISA GAS, MI ENERGÍA DISA, DISA RED entres otras.../... Los registros mencionados demuestran que Disa Holding Energético, S.L.U, tiene derechos adquiridos sobre la marca DISA.../... Todos esos registros amparan combustibles y la distribución de combustibles que no tienen relación alguna con los productos y servicios amparados por los registros marcarios de la oponente.../... En mérito de lo expuesto oportunamente dicte resolución mediante el cual revoque la Resolución N° 457/2022"

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

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

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

Que, del análisis vemos que en conjunto dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: -----

DISA	(marca solicitada), y
DYSA	(marca oponente)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre sí, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una impresión visual muy diferente.-----

Que, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de servicios, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 35, el solicitante pretende cubrir Servicios de importación y exportación, servicios de venta al por menor en establecimientos y a través de redes informáticas mundiales de aditivos químicos para combustibles de motor, aditivos químicos para aceite de motores, aditivos para gasolina, aditivos químicos para gasolina, combustibles, mezclas combustibles (aceites), productos combustibles, aceites combustibles, combustibles de biodiesel, fuel, gasolina (combustible) y gasolina (carburante)., mientras que la marca oponente cubre servicios de importación, exportación, representación comercial, comercialización y venta de aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, oncológicos, veterinarios, artículos ortopédicos, material de sutura, medicamentos.

Resolución N° 0406

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 457 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA ", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 10181/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

venta de programas de computadoras, software, hardware. De lo expuesto se puede concluir que, si bien los signos comparten el mismo nomenclador, los servicios de uno y otro signo se encuentran bien delimitados, extremo que disminuye las posibilidades de confusión para el consumidor final teniendo en cuenta la marcada diferencia entre coberturas.-----

Que, aunque las denominaciones sean similares, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros elementos que deben ser cotejados y que hacen a la distinción y posible coexistencia de las marcas en conflicto. En ese sentido, ni el consumidor más desprevenido podrá confundir de ninguna manera un servicio por otro, la diferencia de los servicios implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusión.-----

Que, de la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen elementos diferentes entre sí, que le otorgan suficiente distintividad.-----

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

Que, tal y como lo menciona el solicitante, DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U. cuenta el registro marcario de la marca **ELECTROLINERA DISA**, clase 01, Registro N° 536.712; **DISA SE SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN)**, clase 40 Registro N° 544.406, **DISA**, clase 40, Registro N° 539.227; **DISA MAX.,** clase 35; Registro N° 547.895; **DISA SHOP**, clase 40; Registro N° 544.329, **DISA RENOVABLES**, clase 40; Registro N° 539.224; **DISA ENERGY.,** clase 35, Registro N° 547.034, **DISA NAFTA PREMIUM 79 30-5**, clase 01, Registro N° 552.706; **TIENDA DISA**, clase 35, Registro N° 541.287; **DISA GAS**, clase 35, Registro N° 541.426; **MI ENERGÍA DISA**, clase 35, Registro N° 547.032; **DISA RED**, clase 35, Registro N° 541.329 entre otros. En ese sentido, mal podría el oponente alegar que se vería afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada. Sencillamente, el solicitante pretende ampliar su protección con la denominación sobre la cual ya tiene un derecho adquirido.-----

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

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL



Resolución N°

0406

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 457 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA ", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 10181/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

RESUELVE

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 457 de fecha 15 de junio de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "DISA ", clase 35, Expediente N° 10181/2021 , solicitada a nombre de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



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

Resolución N° 0407

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 448 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 11147/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----

Asunción, 26 JUN 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U en contra de la Resolución N° 448 de fecha 15 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 27 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 448 de fecha 15 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 21 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 19 de diciembre de 2022, el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U expresó agravios; en fecha 13 de marzo de 2023, el representante convencional de DYSA HEALTHCARE S.A., y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de marzo de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Al cotejar las marcas enfrentadas DISA Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. DYSA (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-DYSA de las denominaciones son muy similares en el aspecto fonético, visual e ideológico; asimismo, el elemento resaltante de la etiqueta de la marca solicitada es palabra DISA.../... Basta visualizar/pronunciar de seguido las marcas DISA-DYSA para notar los parecidos gráficos y auditivos que existen.../... La marca solicitada no reúne los requisitos de novedad, originalidad y especialidad.../... Es importante tener en cuenta que ambas se hallan insertas para identificar servicios de la misma clase 38, circunstancia que agrava la posibilidad de confusión de marcas por el público consumidor.../... De conformidad a la Ley de Marcas 1294/98 y al ordenamiento, esta Dirección concluye que la oposición deducida deviene procedente".-----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U y manifiesta: *"(...) La resolución impugnada mencionada que entre las marcas en pugna existen grandes similitudes, sin embargo las mismas no coinciden.../... Los signos involucrados se difieren, esencialmente en cuanto al diseño que acompaña a cada uno de ellos.../... Las marcas se aplican a actividades completamente diferentes.../... Disa Holding Energético, S.L.U. es una empresa dedicada al comercio de los combustibles y la electricidad usada en autos vehículos y la adversa es una empresa importadora de aparatos médicos, quirúrgicos y ortopédicos.../... Disa Holding Energético, S.L.U. es titular de varios registros de la marca DISA.../... DISA PARAGUAY, DISA SE SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN), DISA, DISA MAX, DISA, SHOP,*

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

Resolución N° **0407**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 448 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 11147/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----

DISA RENOVABLES, DISA ENERGY, DISA NAFTA PREMIUM 79 30-5, TIENDA DISA, DISA GAS, MI ENERGÍA DISA, DISA RED entre otras.../... Los registros mencionados demuestran que Disa Holding Energético, S.L.U. tiene derechos adquiridos sobre la marca DISA.../... El Art. 2° Inc. "f" de la Ley de Marcas 1294/98 no es aplicable a este caso.../... No puede haber confusión entre el servicio de venta de combustibles y provisión de electricidad para vehículos con una marca referida a comunicaciones en el sector de la salud.../... En mérito de lo expuesto oportunamente dicte resolución mediante la cual revoque la Resolución N° 448/2022".-----

Que, la representante convencional de la firma oponente presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice: "(...) Si bien han obtenido registros en nuestro país, no han obtenido en la clase en la cual han sido opuestas por mi asistido.../... En el caso de autos las marcas en pugna no solo comparten semejante radical e idéntica secuencia vocálica, sino que además existen muy cercanas semejanzas, generando una visión de conjunto y una pronunciación en extremo confundible.../... la marca solicitada no cuenta con los requisitos básicos que hacen factible un registro como lo son la novedad y la originalidad.../... Resultan que ambas marcas son simples, es decir, constan de un solo elemento y presentan la misma estructura gramatical.../... De otorgarse la marca solicitada ocasionaría un grave perjuicio a los derechos de mi principal, titular de una marca ya registrada y de concederse esta solicitud, el consumidor también se verá burlado en su buena fe.../... Es indiscutible que las marcas no podrán coexistir pacíficamente, por las consideraciones expuestas dicte resolución confirmando en todas sus partes la Resolución N° 448/2022.-----

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

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

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

Que, del análisis vemos que en conjunto dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: -----

DISA Y ETIQUETA
DYSA

(marca solicitada), y
(marca oponente)



Resolución N° **0407**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 448 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 11147/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre sí, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una impresión visual muy diferente.-----

Que, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de servicios, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 38, el solicitante pretende cubrir servicios de telecomunicaciones, mientras que la marca oponente cubre *servicios de comunicaciones, transmisión de mensajes e imágenes asistida por ordenador, servicios de conexión telemática a una red informática mundial, facilitación de acceso a base de datos*. De lo expuesto se puede concluir que, si bien los signos comparten el mismo nomenclador, los servicios de uno y otro signo se encuentran bien delimitados, extremo que disminuye las posibilidades de confusión para el consumidor final teniendo en cuenta la marcada diferencia entre coberturas. -----

Que, aunque las denominaciones sean similares, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros elementos que deben ser cotejados y que hacen a la distinción y posible coexistencia de las marcas en conflicto. En ese sentido, ni el consumidor más desprevenido podrá confundir de ninguna manera un servicio por otro, la diferencia de los servicios implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusión.-----

Que, de la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen elementos diferentes entre sí, que le otorgan suficiente distintividad. -----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud entre ellas. La marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, la cual en conjunto deja una impresión muy diferente, siendo así, mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo: -----

marca solicitada



marca registrada



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

Que, tal y como lo menciona el solicitante, DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U. cuenta el registro marcario de la marca **DISA PARAGUAY**, clase 01, Registro N° 536.712; **DISA SE SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN)**, clase 40 Registro N° 544.406, **DISA**, clase 40, Registro N° 539.227; **DISA MAX**., clase 35; Registro N° 547.895; **DISA SHOP**, clase 40; Registro N° 544.329, **DISA RENOVABLES**, clase 40; Registro N° 539.224; **DISA**



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

Resolución N° **0407**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 448 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 11147/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----

ENERGY,, clase 35, Registro N° 547.034, DISA NAFTA PREMIUM 79 30-5, clase 01, Registro N° 552.706; TIENDA DISA, clase 35, Registro N° 541.287; DISA GAS, clase 35, Registro N° 541.426; MI ENERGÍA DISA, clase 35, Registro N° 547.032; DISA RED, clase 35, Registro N° 541.329 entre otros. En ese sentido, mal podría el oponente alegar que se vería afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada. Sencillamente, el solicitante pretende ampliar su protección con la denominación sobre la cual ya tiene un derecho adquirido.-----

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

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

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

- Art. 1º** REVOCAR la Resolución N° 448 de fecha 15 de junio de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "DISA Y ETIQUETA", clase 38, Expediente N° 11147/2021, solicitada a nombre de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula. -----


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



Resolución N° **0408**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 443 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 11145/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----

Asunción, **26 JUN 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U en contra de la Resolución N° 443 de fecha 15 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 27 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 443 de fecha 15 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 21 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 19 de diciembre de 2022, el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U expresó agravios; en fecha 13 de marzo de 2023, el representante convencional de DYSA HEALTHCARE S.A., y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de marzo de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Al cotejar las marcas enfrentadas DISA Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. DYSA (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-DYSA de las denominaciones son muy similares en el aspecto fonético, visual e ideológico; asimismo, el elemento resaltante de la etiqueta de la marca solicitada es palabra DISA.../... Basta visualizar/pronunciar de seguido las marcas DISA-DYSA para notar los parecidos gráficos y auditivos que existen.../... La marca solicitada no reúne los requisitos de novedad, originalidad y especialidad.../... Es importante tener en cuenta que ambas se hallan insertas para identificar servicios de la misma clase 39, circunstancia que agrava la posibilidad de confusión de marcas por el público consumidor.../... De conformidad a la Ley de Marcas 1294/98 y al ordenamiento, esta Dirección concluye que la oposición deducida deviene procedente".-----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U y manifiesta: *"(...) La resolución N° 443 ignora que las marcas en pugna protegen productos y servicios que no tienen relación.../... La resolución impugnada se hace eco del único argumento de la oposición (el parecido entre las marcas), pero ignora completamente los argumentos esgrimidos por la defensa, es decir que los productos y servicios de las marcas en pugna no tienen relación entre sí y que Disa Holding Energético, S.L.U. es proveedora de varios registros de la marca DISA.../... La falta absoluta de relación entre los combustibles en general- de la marca de mi mandante-, con el software, los aparatos e instrumentos quirúrgicos, la instalación y mantenimientos de aparatos quirúrgicos, la transmisión de mensajes e*


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

Resolución N°

0408

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 443 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 11145/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----

imágenes, la distribución de medicamentos y la importación de aparatos e instrumentos quirúrgicos.../... El Art. 2° Inc. "f" de la Ley de Marcas 1294/98 no es aplicable a este caso.../... DISA PARAGUAY, DISA SE SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN), DISA, DISA MAX, DISA SHOP, DISA RENOVABLES, DISA ENERGY, DISA NAFTA PREMIUM 79 30-5, TIENDA DISA, DISA GAS, MI ENERGÍA DISA, DISA RED entre otras.../... Los registros mencionados demuestran que Disa Holding Energético, S.L.U, tiene derechos adquiridos sobre la marca DISA.../... Todos esos registros amparan combustibles y la distribución de combustibles que no tienen relación alguna con los productos y servicios amparados por los registros marcarios de la oponente.../... En mérito de lo expuesto oportunamente dicte resolución mediante el cual revoque la Resolución N° 443/2022"-----

Que, la representante convencional de la firma oponente presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice:“(...)Si bien han obtenido registros en nuestro país, no han obtenido en la clase en la cual han sido opuestas por mi asistido.../... En el caso de autos las marcas en pugna no solo comparten semejante radical e idéntica secuencia vocálica, sino que además existen muy cercanas semejanzas, generando una visión de conjunto y una pronunciación en extremo confundible.../... la marca solicitada no cuenta con los requisitos básicos que hacen factible un registro como lo son la novedad y la originalidad.../... Resultan que ambas marcas son simples, es decir, constan de un solo elemento y presentan la misma estructura gramatical.../... De otorgarse la marca solicitada ocasionaría un grave perjuicio a los derechos de mi principal, titular de una marca ya registrada y de concederse esta solicitud, el consumidor también se verá burlado en su buena fe.../... Es indiscutible que las marcas no podrán coexistir pacíficamente, por las consideraciones expuestas dicte resolución confirmando en todas sus partes la Resoluciones N° 443/2022.-----

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

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

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

Que, del análisis vemos que en conjunto dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:-----

DISA Y ETIQUETA

(marca solicitada), y

DYSA

(marca oponente)


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

Resolución N° **0408**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 443 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 11145/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----

ENERGY,, clase 35, Registro N° 547.034, DISA NAFTA PREMIUM 79 30-5, clase 01, Registro N° 552.706; TIENDA DISA, clase 35, Registro N° 541.287; DISA GAS, clase 35, Registro N° 541.426; MI ENERGÍA DISA, clase 35, Registro N° 547.032; DISA RED, clase 35, Registro N° 541.329 entre otros. En ese sentido, mal podría el oponente alegar que se vería afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada. Sencillamente, el solicitante pretende ampliar su protección con la denominación sobre la cual ya tiene un derecho adquirido.-----

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

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

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

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 443 de fecha 15 de junio de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "DISA Y ETIQUETA", clase 39, Expediente N° 11145/2021, solicitada a nombre de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----



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

Resolución N°

0408

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 443 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 11145/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre sí, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una impresión visual muy diferente.-----

Que, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de servicios, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 39, el solicitante pretende cubrir Distribución y almacenamiento de todo tipo de energías renovables; distribución y almacenamiento de todo tipo de combustibles y biocombustibles con exclusión de servicios de recolección, transporte y manejo integral de residuos líquidos no peligrosos., mientras que la marca oponente cubre servicios de logística y distribución de medicamentos, de equipos quirúrgicos, de equipos médicos, almacenamiento y transporte de medicamentos. De lo expuesto se puede concluir que, si bien los signos comparten el mismo nomenclador, los servicios de uno y otro signo se encuentran bien delimitados, extremo que disminuye las posibilidades de confusión para el consumidor final teniendo en cuenta la marcada diferencia entre coberturas.-----

Que, aunque las denominaciones sean similares, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros elementos que deben ser cotejados y que hacen a la distinción y posible coexistencia de las marcas en conflicto. En ese sentido, ni el consumidor más desprevenido podrá confundir de ninguna manera un servicio por otro, la diferencia de los servicios implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusión.-----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud entre ellas. La marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, la cual en conjunto deja una impresión muy diferente, siendo así, mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo:-----

marca solicitada



marca registrada



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

Que, tal y como lo menciona el solicitante, DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U. cuenta el registro marcario de la marca **DISA PARAGUAY**, clase 01, Registro N° 536.712; **DISA SE SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN)**, clase 40 Registro N° 544.406, **DISA**, clase 40, Registro N° 539.227; **DISA MAX.**, clase 35; Registro N° 547.895; **DISA SHOP**, clase 40; Registro N° 544.329, **DISA RENOVABLES**, clase 40; Registro N° 539.224; **DISA**

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

Resolución N° 0409

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 444 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 10319/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----

Asunción, 26 JUN 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U en contra de la Resolución N° 444 de fecha 15 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 27 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 444 de fecha 15 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 21 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 19 de diciembre de 2022, el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U expresó agravios; en fecha 13 de marzo de 2023, el representante convencional de DYSA HEALTHCARE S.A., y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de marzo de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Al cotejar las marcas enfrentadas DISA Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. DYSA (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-DYSA de las denominaciones son muy similares en el aspecto fonético, visual e ideológico; asimismo, el elemento resaltante de la etiqueta de la marca solicitada es palabra DISA.../... Basta visualizar/pronunciar de seguido las marcas DISA-DYSA para notar los parecidos gráficos y auditivos que existen.../... La marca solicitada no reúne los requisitos de novedad, originalidad y especialidad.../... Es importante tener en cuenta que ambas se hallan insertas para identificar servicios de la misma clase 39, circunstancia que agrava la posibilidad de confusión de marcas por el público consumidor.../... De conformidad a la Ley de Marcas 1294/98 y al ordenamiento, esta Dirección concluye que la oposición deducida deviene procedente".-----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U y manifiesta: *"(...) La resolución N° 444 ignora que las marcas en pugna protegen productos y servicios que no tienen relación.../... La resolución impugnada se hace eco del único argumento de la oposición (el parecido entre las marcas), pero ignora completamente los argumentos esgrimidos por la defensa, es decir que los productos y servicios de las marcas en pugna no tienen relación entre sí y que Disa Holding Energético, S.L.U. es proveedora de varios registros de la marca DISA.../... La falta absoluta de relación entre los servicios de transporte y distribución de electricidad- de la marca de mi mandante-, con el software, los aparatos e instrumentos quirúrgicos, la instalación y mantenimientos de aparatos quirúrgicos, la transmisión de*

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

Resolución N°

0409

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 444 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 10319/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----

mensajes e imágenes, la distribución de medicamentos y la importación de aparatos e instrumentos quirúrgicos.../... El Art. 2° Inc. "f" de la Ley de Marcas 1294/98 no es aplicable a este caso.../... DISA PARAGUAY, DISA SE SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN), DISA, DISA MAX, DISA SHOP, DISA RENOVABLES, DISA ENERGY, DISA NAFTA PREMIUM 79 30-5, TIENDA DISA, DISA GAS, MI ENERGÍA DISA, DISA RED entre otras.../... Los registros mencionados demuestran que Disa Holding Energético, S.L.U, tiene derechos adquiridos sobre la marca DISA.../... Todos esos registros amparan combustibles y la distribución de combustibles que no tienen relación alguna con los productos y servicios amparados por los registros marcarios de la oponente.../... En mérito de lo expuesto oportunamente dicte resolución mediante el cual revoque la Resolución N° 444/2022" -----

Que, la representante convencional de la firma oponente presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice: "(...) Si bien han obtenido registros en nuestro país, no han obtenido en la clase en la cual han sido opuestas por mi asistido.../... En el caso de autos las marcas en pugna no solo comparten semejante radical e idéntica secuencia vocálica, sino que además existen muy cercanas semejanzas, generando una visión de conjunto y una pronunciación en extremo confundible.../... la marca solicitada no cuenta con los requisitos básicos que hacen factible un registro como lo son la novedad y la originalidad.../... Resultan que ambas marcas son simples, es decir, constan de un solo elemento y presentan la misma estructura gramatical.../... De otorgarse la marca solicitada ocasionaría un grave perjuicio a los derechos de mi principal, titular de una marca ya registrada y de concederse esta solicitud, el consumidor también se verá burlado en su buena fe.../... Es indiscutible que las marcas no podrán coexistir pacíficamente, por las consideraciones expuestas dicte resolución confirmando en todas sus partes la Resoluciones N° 444/2022.-----

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

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

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

Que, del análisis vemos que en conjunto dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: -----

DISA Y ETIQUETA (marca solicitada), y
DYSA (marca oponente)



Resolución N° 0409

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 444 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 10319/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre sí, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una impresión visual muy diferente.-----

Que, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de servicios, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 39, el solicitante pretende cubrir Almacenaje de electricidad; Almacenamiento de electricidad; Distribución y suministro de electricidad; Distribución y transmisión de electricidad; Servicios de consultoría en distribución de electricidad; Distribución y almacenamiento de todo tipo de energías renovables; distribución y almacenamiento de todo tipo de combustibles y biocombustibles; Transporte; Transporte terrestre; Servicios de distribución de energía; servicios de distribución de energía renovable; servicios de utilidad pública relacionados con el suministro de energía eléctrica; servicios de distribución de electricidad; Arrendamiento y alquiler de aparatos e instrumentos para la conducción, distribución y acumulación de la electricidad; Distribución y almacenamiento de todo tipo de energías renovables, distribución y almacenamiento de todo tipo de combustibles y biocombustibles; Servicios de transporte de mercancías (logística); distribución y almacenamiento de todo tipo de energías renovables, con exclusión de servicios de recolección, transporte y manejo integral de residuos líquidos no peligrosos., mientras que la marca oponente cubre servicios de logística y distribución de medicamentos, de equipos quirúrgicos, de equipos médicos, almacenamiento y transporte de medicamentos. De lo expuesto se puede concluir que, si bien los signos comparten el mismo nomenclador, los servicios de uno y otro signo se encuentran bien delimitados, extremo que disminuye las posibilidades de confusión para el consumidor final teniendo en cuenta la marcada diferencia entre coberturas.-----

Que, aunque las denominaciones sean similares, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros elementos que deben ser cotejados y que hacen a la distinción y posible coexistencia de las marcas en conflicto. En ese sentido, ni el consumidor más desprevenido podrá confundir de ninguna manera un servicio por otro, la diferencia de los servicios implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusión.-----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud entre ellas. La marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, la cual en conjunto deja una impresión muy diferente, siendo así, mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo:-----

marca solicitada



marca registrada



Resolución N° **0409**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 444 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 10319/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----

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

Que, tal y como lo menciona el solicitante, DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U. cuenta el registro marcario de la marca **DISA PARAGUAY**, clase 01, Registro N° 536.712; **DISA SE SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN)**, clase 40 Registro N° 544.406, **DISA**, clase 40, Registro N° 539.227; **DISA MAX.,** clase 35; Registro N° 547.895; **DISA SHOP**, clase 40; Registro N° 544.329, **DISA RENOVABLES**, clase 40; Registro N° 539.224; **DISA ENERGY,,** clase 35, Registro N° 547.034, **DISA NAFTA PREMIUM 79 30-5**, clase 01, Registro N° 552.706; **TIENDA DISA**, clase 35, Registro N° 541.287; **DISA GAS**, clase 35, Registro N° 541.426; **MI ENERGÍA DISA**, clase 35, Registro N° 547.032; **DISA RED**, clase 35, Registro N° 541.329 entre otros. En ese sentido, mal podría el oponente alegar que se vería afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada. Sencillamente, el solicitante pretende ampliar su protección con la denominación sobre la cual ya tiene un derecho adquirido.-----

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

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 444 de fecha 15 de junio de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "DISA Y ETIQUETA", clase 39, Expediente N° 10319/2021, solicitada a nombre de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----
- Art. 3º** **NOTIFIQUESE** por Cédula. -----


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

Resolución N°

0410

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 453 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN)Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 10158/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

Asunción,

26 JUN 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U en contra de la Resolución N° 453 de fecha 15 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 28 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 453 de fecha 15 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

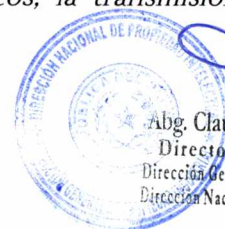
Que, en fecha 21 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 19 de diciembre de 2022, el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U expresó agravios; en fecha 13 de marzo de 2023, el representante convencional de DYSA HEALTHCARE S.A., y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de marzo de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Al cotejar las marcas enfrentadas DISA SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN)Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. DYSA (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-DYSA de las denominaciones son muy similares en el aspecto fonético, visual e ideológico; asimismo, el elemento resaltante de la etiqueta de la marca solicitada es palabra DISA.../... Basta visualizar/pronunciar de seguido las marcas DISA SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN)-DYSA para notar los parecidos gráficos y auditivos que existen.../... La marca solicitada no reúne los requisitos de novedad, originalidad y especialidad.../... La diferencia entre las marcas enfrentadas radica en las letras I-Y del vocablo DISA-DYSA, las que poseen igualdad fonética, por ello no constituye un cambio contundente que brinde aptitud distintiva a la marca solicitada.../... De conformidad a la Ley de Marcas 1294/98 y al ordenamiento, esta Dirección concluye que la oposición deducida deviene procedente".-----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U y manifiesta: *"(...) La resolución N° 453 ignora que las marcas en pugna protegen productos y servicios que no tienen relación.../... La resolución impugnada se hace eco del único argumento de la oposición (el parecido entre las marcas), pero ignora completamente los argumentos esgrimidos por la defensa, es decir que los productos y servicios de las marcas en pugna no tienen relación entre sí y que Disa Holding Energético, S.L.U. es proveedora de varios registros de la marca DISA.../... Es evidente la falta de relación entre los combustibles en general - de la marca de mi mandante-, con el software, los aparatos e instrumentos quirúrgicos, la instalación y mantenimientos de aparatos quirúrgicos, la transmisión de mensajes e*



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

Resolución N° **0410**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 453 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 10158/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

imágenes, la distribución de medicamentos y la importación de aparatos e instrumentos quirúrgicos.../... El Art. 2° Inc. "f" de la Ley de Marcas 1294/98 no es aplicable a este caso.../... Disa Holding Energético, S.L.U ya tiene varios registros de la marca DISA.../... DISA ELECTRICIDAD, DISA SE SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN), DISA, DISA MAX, DISA SHOP, DISA RENOVABLES, DISA ENERGY, DISA NAFTA PREMIUM 79 30-5, TIENDA DISA, DISA GAS, MI ENERGÍA DISA, DISA RED entre otras.../... Los registros mencionados demuestran que Disa Holding Energético, S.L.U, tiene derechos adquiridos sobre la marca DISA.../... Todos esos registros amparan combustibles y la distribución de combustibles que no tienen relación alguna con los productos y servicios amparados por los registros marcarios de la oponente.../... En mérito de lo expuesto oportunamente dicte resolución mediante el cual revoque la Resolución N° 453/2022" -----

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

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

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca oponente se encuentra registrada en clase 09: exclusivamente programas de computadoras-software"; mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura de la clase 04: Electricidad; Energía eléctrica; Combustibles (Gases -); Gas butano para su uso como combustible; Combustibles; Productos combustibles; Mezclas combustibles; Combustibles para cocinar; Propano para su uso como combustible; Aceites combustibles; Combustibles de biodiésel; Fuel; Gasolina (combustible); Gasolina (carburante). Energía fotovoltaica."-----

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

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

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud entre ellas. La marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, la cual en conjunto deja

Resolución N°

0410

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 453 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 10158/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 453 de fecha 15 de junio de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "DISA SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN) Y ETIQUETA", clase 04. Expediente N° 10158/2021, solicitada a nombre de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



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

Resolución N°

0410

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 453 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 10158/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

una impresión muy diferente, siendo así, mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo:-----

marca solicitada



marca registrada



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

Que, tal y como lo menciona el solicitante, DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U. cuenta el registro marcario de la marca DISA SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN), clase 40 Registro N° 544.406, clase 35, Registro N° 545.563 DISAENERGY,, clase 35, Registro N° 547.034; DISA ELECTRICIDAD, clase 01, Registro N° 536.712; DISA, clase 40, Registro N° 539.227; DISA MAX., clase 35; Registro N° 547.895; DISA SHOP, clase 40; Registro N° 544.329, DISA RENOVABLES, clase 40; Registro N° 539.224; DISA NAFTA PREMIUM 79 30-5, clase 01, Registro N° 552.706; TIENDA DISA, clase 35, Registro N° 541.287; DISA GAS, clase 35, Registro N° 541.426; MI ENERGÍA DISA, clase 35, Registro N° 547.032; DISA RED, clase 35, Registro N° 541.329 entre otros. En ese sentido, mal podría el oponente alegar que se vería afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada. Sencillamente, el solicitante pretende ampliar su protección con la denominación sobre la cual ya tiene un derecho adquirido.-----

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

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

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

Resolución N°

0411

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 449 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 10328/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----

Asunción, 26 JUN 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U en contra de la Resolución N° 449 de fecha 15 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 27 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 449 de fecha 15 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 21 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 19 de diciembre de 2022, el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U expresó agravios; en fecha 13 de marzo de 2023, el representante convencional de DYSA HEALTHCARE S.A., y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de marzo de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Al cotejar las marcas enfrentadas DISA Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. DYSA (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-DYSA de las denominaciones son muy similares en el aspecto fonético, visual e ideológico; asimismo, el elemento resaltante de la etiqueta de la marca solicitada es palabra DISA.../... Basta visualizar/pronunciar de seguido las marcas DISA -DYSA para notar los parecidos gráficos y auditivos que existen.../... La marca solicitada no reúne los requisitos de novedad, originalidad y especialidad.../... La diferencia entre las marcas enfrentadas radica en las letras I-Y del vocablo DISA-DYSA, las que poseen igualdad fonética, por ello no constituye un cambio contundente que brinde aptitud distintiva a la marca solicitada.../... De conformidad a la Ley de Marcas 1294/98 y al ordenamiento, esta Dirección concluye que la oposición deducida deviene procedente".-----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U y manifiesta: *"(...) La resolución N° 449 ignora que las marcas en pugna protegen productos y servicios que no tienen relación.../... La resolución impugnada se hace eco del único argumento de la oposición (el parecido entre las marcas), pero ignora completamente los argumentos esgrimidos por la defensa, es decir que los productos y servicios de las marcas en pugna no tienen relación entre sí y que Disa Holding Energético, S.L.U. es proveedora de varios registros de la marca DISA.../... Es evidente la falta de relación entre los combustibles en general - de la marca de mi mandante-, con el software, los aparatos e instrumentos quirúrgicos, la instalación y mantenimientos de aparatos quirúrgicos, la transmisión de mensajes e*


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

Resolución N° **0411**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 449 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 10328/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----

imágenes, la distribución de medicamentos y la importación de aparatos e instrumentos quirúrgicos.../... El Art. 2° Inc. "f" de la Ley de Marcas 1294/98 no es aplicable a este caso.../... Disa Holding Energético, S.L.U. ya tiene varios registros de la marca DISA.../... DISA ELECTRICIDAD, DISA SE SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN), DISA, DISA MAX, DISA SHOP, DISA RENOVABLES, DISA ENERGY, DISA NAFTA PREMIUM 79 30-5, TIENDA DISA, DISA GAS, MI ENERGÍA DISA, DISA RED entre otras.../... Los registros mencionados demuestran que Disa Holding Energético, S.L.U. tiene derechos adquiridos sobre la marca DISA.../... Todos esos registros amparan combustibles y la distribución de combustibles que no tienen relación alguna con los productos y servicios amparados por los registros marcarios de la oponente.../... En mérito de lo expuesto oportunamente dicte resolución mediante el cual revoque la Resolución N° 449/2022" -----

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

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

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca oponente se encuentra registrada en clase 09: exclusivamente programas de computadoras-software"; mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura de la clase 04: Electricidad; Combustibles (Gases -); Gas butano para su uso como combustible; Combustibles; Productos combustibles; Mezclas combustibles; Combustibles para cocinar; Propano para su uso como combustible; Aceites combustibles; Combustibles de biodiésel; Fuel; Gasolina (combustible); Gasolina (carburante)."-----

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

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

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud entre ellas. La marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, la cual en conjunto deja

Resolución N°

0411

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 449 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 10328/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----

una impresión muy diferente, siendo así, mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo:-----

marca solicitada



marca registrada



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

Que, tal y como lo menciona el solicitante, DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U. cuenta el registro marcario de la marca DISA, clase 40, Registro N° 539.227; DISA SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN), clase 40 Registro N° 544.406, clase 35, Registro N° 545.563 DISAENERGY,, clase 35, Registro N° 547.034; DISA ELECTRICIDAD, clase 01, Registro N° 536.712; DISA MAX,, clase 35; Registro N° 547.895; DISA SHOP, clase 40; Registro N° 544.329, DISA RENOVABLES, clase 40; Registro N° 539.224; DISA NAFTA PREMIUM 79 30-5, clase 01, Registro N° 552.706; TIENDA DISA, clase 35, Registro N° 541.287; DISA GAS, clase 35, Registro N° 541.426; MI ENERGÍA DISA, clase 35, Registro N° 547.032; DISA RED, clase 35, Registro N° 541.329 entre otros. En ese sentido, mal podría el oponente alegar que se vería afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada. Sencillamente, el solicitante pretende ampliar su protección con la denominación sobre la cual ya tiene un derecho adquirido.-----

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

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

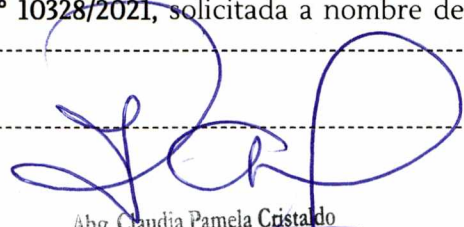
Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0411**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 449 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 10328/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 449 de fecha 15 de junio de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "DISA Y ETIQUETA", clase 04, Expediente N° 10328/2021, solicitada a nombre de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----


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

Resolución N° 0412

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 720 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA MAX Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 09064/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

Asunción, 26 JUN 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U en contra de la Resolución N° 720 de fecha 18 de agosto de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 27 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 720 de fecha 18 de agosto de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----


Que, en fecha 21 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.--

Que, en fecha 19 de diciembre de 2022, el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U expresó agravios; en fecha 13 de marzo de 2023, el representante convencional de DYSA HEALTHCARE S.A., y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de marzo de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Al cotejar las marcas enfrentadas DISA MAX Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. DYSA (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-DYSA de las denominaciones son muy similares en el aspecto fonético, visual e ideológico; asimismo, el elemento resaltante de la etiqueta de la marca solicitada es palabra DISA.../... Basta visualizar/pronunciar de seguido las marcas DISA MAX -DYSA para notar los parecidos gráficos y auditivos que existen.../... La marca solicitada no reúne los requisitos de novedad, originalidad y especialidad.../... La diferencia entre las marcas enfrentadas radica en las letras I-Y del vocablo DISA-DYSA, las que poseen igualdad fonética, por ello no constituye un cambio contundente que brinde aptitud distintiva a la marca solicitada.../... De conformidad a la Ley de Marcas 1294/98 y al ordenamiento, esta Dirección concluye que la oposición deducida deviene procedente".-----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U y manifiesta: *"(...) La resolución N° 720 ignora que las marcas en pugna protegen productos y servicios que no tienen relación.../... La resolución impugnada se hace eco del único argumento de la oposición (el parecido entre las marcas), pero ignora completamente los argumentos esgrimidos por la defensa, es decir que los productos y servicios de las marcas en pugna no tienen relación entre sí y que Disa Holding Energético, S.L.U. es proveedora de varios registros de la marca DISA.../... Es evidente la falta de relación entre los combustibles en general - de la marca de mi mandante-, con el software, los aparatos e instrumentos quirúrgicos, la instalación y mantenimientos de aparatos quirúrgicos, la transmisión de mensajes e imágenes, la distribución de medicamentos y la importación de aparatos e instrumentos quirúrgicos.../... El Art. 2° Inc. "f" de la Ley de Marcas 1294/98 no es aplicable a este caso.../... Disa Holding Energético, S.L.U es*


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

Resolución N° **0412**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 720 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA MAX Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 09064/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

titular del registro de la marca DISA MAX Y ETIQUETA en la clase 35/... DISA PARAGUAY, DISA SE SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN), DISA, DISA MAX, DISA SHOP, DISA RENOVABLES, DISA ENERGY, DISA NAFTA PREMIUM 79 30-5, TIENDA DISA, DISA GAS, MI ENERGÍA DISA, DISA RED entre otras.../... Los registros mencionados demuestran que Disa Holding Energético, S.L.U, tiene derechos adquiridos sobre la marca DISA.../... Todos esos registros amparan combustibles y la distribución de combustibles que no tienen relación alguna con los productos y servicios amparados por los registros marcarios de la oponente.../... En mérito de lo expuesto oportunamente dicte resolución mediante la cual revoque la Resolución N° 720/2022" -----

Que, la representante convencional de la firma oponente presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice:“(...) Si bien han obtenido registros en nuestro país, no han obtenido en la clase en la cual han sido opuestas por mi asistido.../... En el caso de autos las marcas en pugna no solo comparten semejante radical e idéntica secuencia vocálica, sino que además existen muy cercanas semejanzas, generando una visión de conjunto y una pronunciación en extremo confundible.../... la marca solicitada no cuenta con los requisitos básicos que hacen factible un registro como lo son la novedad y la originalidad.../... Resultan que ambas marcas son simples, es decir, constan de un solo elemento y presentan la misma estructura gramatical.../... De otorgarse la marca solicitada ocasionaría un grave perjuicio a los derechos de mi principal, titular de una marca ya registrada y de concederse esta solicitud, el consumidor también se verá burlado en su buena fe.../... Es indiscutible que las marcas no podrán coexistir pacíficamente, por las consideraciones expuestas dicte resolución confirmando en todas sus partes la Resoluciones N° 720/2022.-----

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

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

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca oponente se encuentra registrada en clase 10: aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos, dientes artificiales, artículos ortopédicos, material de sutura; mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura de la clase 04: Combustibles: Productos combustibles: Mezclas combustibles: Combustibles para cocinar: Propano para su uso como combustible: Aceites combustibles: Combustibles de biodiésel: Fuel: Gasolina (combustible): Gasolina.-----

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


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

Resolución N° **0412**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 720 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA MAX Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 09064/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

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

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

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud entre ellas. La marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, la cual en conjunto deja una impresión muy diferente, siendo así, mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo: -----

marca solicitada

marca registrada

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

Que, tal y como lo menciona el solicitante, DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U. cuenta el registro marcario de la marca **DISA MAX**, clase 35; Registro N° 547.895; **DISA GASOIL 50-S** en la clase 35, Registro N° 541.424, clase 01 Registro N° 541.425; **DISA PARAGUAY**, clase 01, Registro N° 536.712; **DISA SE SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN)**, clase 40 Registro N° 544.406, **DISA**, clase 40, Registro N° 539.227; **DISA SHOP**, clase 40; Registro N° 544.329, **DISA RENOVABLES**, clase 40; Registro N° 539.224; **DISA ENERGY**, clase 35, Registro N° 547.034, **DISA NAFTA PREMIUM 79 30-5**, clase 01, Registro N° 552.706; **TIENDA DISA**, clase 35, Registro N° 541.287; **DISA GAS**, clase 35, Registro N° 541.426; **MI ENERGÍA DISA**, clase 35, Registro N° 547.032; **DISA RED**, clase 35, Registro N° 541.329; **DISA GASOIL 10-S** en la clase 35, Registro N° 541.860 entre otros. En ese sentido, mal podría el oponente alegar que se vería afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada. Sencillamente, el solicitante pretende ampliar su protección con la denominación sobre la cual ya tiene un derecho adquirido.-----

Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "DISA MAX Y ETIQUETA", constituye a su vez la razón social de la firma solicitante, DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.; es decir, que la marca solicitada se identifica con la razón social que presenta la firma propietaria. A ese respecto, se señala que la ley marcaria protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a los efectos

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

Resolución N° **0412**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 720 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA MAX Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 09064/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

de la ley citada, la cual se adquiere desde su primer uso público. En ese sentido, estando incluida la solicitud de registro de marca en el mismo nombre comercial de la firma solicitante, no podría existir mala fe por parte de la misma pues, solicita el registro de marca de su propio nombre comercial.-----

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

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

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 720 de fecha 18 de agosto de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "DISA MAX Y ETIQUETA", clase 04, Expediente N° 09064/2021, solicitada a nombre de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----


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

Resolución N°

0413

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 459 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA NAFTA SUPER 95 30-S", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 09313/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

Asunción,

26 JUN 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U en contra de la Resolución N° 459 de fecha 15 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 28 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 459 de fecha 15 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 21 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 19 de diciembre de 2022, el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U expresó agravios; en fecha 13 de marzo de 2023, el representante convencional de DYSA HEALTHCARE S.A., y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de marzo de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Al cotejar las marcas enfrentadas DISA NAFTA SUPER 95 30-S (marca solicitada) vs. DYSA (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-DYSA de las denominaciones son muy similares en el aspecto fonético, visual e ideológico; asimismo, el elemento resaltante de la etiqueta de la marca solicitada es palabra DISA.../... Basta visualizar/pronunciar de seguido las marcas DISA-DYSA para notar los parecidos gráficos y auditivos que existen.../... La marca solicitada no reúne los requisitos de novedad, originalidad y especialidad.../... La diferencia entre las marcas enfrentadas radica en las letras I-Y del vocablo DISA-DYSA, las que poseen igualdad fonética, por ello no constituye un cambio contundente que brinde aptitud distintiva a la marca solicitada.../... De conformidad a la Ley de Marcas 1294/98 y al ordenamiento, esta Dirección concluye que la oposición deducida deviene procedente".-----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U y manifiesta: *"(...) La resolución N° 459 ignora que las marcas en pugna protegen productos y servicios que no tienen relación.../... La resolución impugnada se hace eco del único argumento de la oposición (el parecido entre las marcas), pero ignora completamente los argumentos esgrimidos por la defensa, es decir que los productos y servicios de las marcas en pugna no tienen relación entre sí y que Disa Holding Energético, S.L.U. es proveedora de varios registros de la marca DISA.../... Es evidente la falta de relación entre los combustibles en general - de la marca de mi mandante-, con el software, los aparatos e instrumentos quirúrgicos, la instalación y mantenimientos de aparatos quirúrgicos, la transmisión de mensajes e imágenes, la distribución de medicamentos y la importación de aparatos e instrumentos quirúrgicos.../... El*

Resolución N° **0413**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 459 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA NAFTA SUPER 95 30-S", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 09313/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

Art. 2° Inc. "f" de la Ley de Marcas 1294/98 no es aplicable a este caso.../... Disa Holding Energético, S.L.U es titular del registro de la marca DISA NAFTA SUPER 95 30-S en las clases 01 y 35/... DISA PARAGUAY, DISA SE SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN), DISA, DISA MAX, DISA SHOP, DISA RENOVABLES, DISA ENERGY, DISA NAFTA PREMIUM 79 30-5, TIENDA DISA, DISA GAS, MI ENERGÍA DISA, DISA RED entre otras.../... Los registros mencionados demuestran que Disa Holding Energético, S.L.U, tiene derechos adquiridos sobre la marca DISA.../... Todos esos registros amparan combustibles y la distribución de combustibles que no tienen relación alguna con los productos y servicios amparados por los registros marcarios de la oponente.../... En mérito de lo expuesto oportunamente dicte resolución mediante la cual revoque la Resolución N° 459/2022" -----

Que, la representante convencional de la firma oponente presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice:“(...) Si bien han obtenido registros en nuestro país, no han obtenido en la clase en la cual han sido opuestas por mi asistido.../... En el caso de autos las marcas en pugna no solo comparten semejante radical e idéntica secuencia vocálica, sino que además existen muy cercanas semejanzas, generando una visión de conjunto y una pronunciación en extremo confundible.../... la marca solicitada no cuenta con los requisitos básicos que hacen factible un registro como lo son la novedad y la originalidad.../... Resultan que ambas marcas son simples, es decir, constan de un solo elemento y presentan la misma estructura gramatical.../... De otorgarse la marca solicitada ocasionaría un grave perjuicio a los derechos de mi principal, titular de una marca ya registrada y de concederse esta solicitud, el consumidor también se verá burlado en su buena fe.../... Es indiscutible que las marcas no podrán coexistir pacíficamente, por las consideraciones expuestas dicte resolución confirmando en todas sus partes la Resoluciones N° 459/2022.-----

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

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

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca oponente se encuentra registrada en clase 09: exclusivamente programas de computadoras-software.; mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura de la clase 04: Combustibles: Productos combustibles: Mezclas combustibles: Combustibles para cocinar: Propano para su uso como combustible: Aceites combustibles: Combustibles de biodiésel: Fuel: Gasolina (combustible): Gasolina.-----

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



Resolución N° **0413**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 459 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA NAFTA SUPER 95 30-S", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 09313/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna **no** comparten la misma clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas DISA PARAGUAY y DYSA.-----

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

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

Que, tal y como lo menciona el solicitante, DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U. cuenta el registro marcario de la marca **DISA NAFTA PREMIUM 95 30-S**, clase 01, Registro N° 540.511, clase 35, Registro N° 537163; **DISA GASOIL 50-S** en la clase 35, Registro N° 541.424, clase 01 Registro N° 541.425; **DISA PARAGUAY**, clase 01, Registro N° 536.712; **DISA SE SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN)**, clase 40 Registro N° 544.406, **DISA**, clase 40, Registro N° 539.227; **DISA MAX,,** clase 35; Registro N° 547.895; **DISA SHOP**, clase 40; Registro N° 544.329, **DISA RENOVABLES**, clase 40; Registro N° 539.224; **DISA ENERGY,,** clase 35, Registro N° 547.034, **DISA NAFTA PREMIUM 79 30-5**, clase 01, Registro N° 552.706; **TIENDA DISA**, clase 35, Registro N° 541.287; **DISA GAS**, clase 35, Registro N° 541.426; **MI ENERGÍA DISA**, clase 35, Registro N° 547.032; **DISA RED**, clase 35, Registro N° 541.329; **DISA GASOIL 10-S** en la clase 35, Registro N° 541.860 entre otros. En ese sentido, mal podría el oponente alegar que se vería afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada. Sencillamente, el solicitante pretende ampliar su protección con la denominación sobre la cual ya tiene un derecho adquirido.-----

Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "DISA NAFTA SUPER 95 30-S", constituye a su vez la razón social de la firma solicitante, DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.; es decir, que la marca solicitada se identifica con la razón social que presenta la firma propietaria. A ese respecto, se señala que la ley marcaria protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a los efectos de la ley citada, la cual se adquiere desde su primer uso público. En ese sentido, estando incluida la solicitud de registro de marca en el mismo nombre comercial de la firma solicitante, no podría existir mala fe por parte de la misma pues, solicita el registro de marca de su propio nombre comercial.-----

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

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

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



Resolución N° **0413**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 459 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA NAFTA SUPER 95 30-S", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 09313/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 459 de fecha 15 de junio de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "DISA NAFTA SUPER 95 30-S", clase 04, Expediente N° 09313/2021, solicitada a nombre de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



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

Resolución N°

0414

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 439 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA PARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 29797/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----

Asunción,

26 JUN 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U en contra de la Resolución N° 439 de fecha 15 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 27 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 439 de fecha 15 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 21 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 19 de diciembre de 2022, el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U expresó agravios; en fecha 13 de marzo de 2023, el representante convencional de DYSA HEALTHCARE S.A., y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de marzo de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Al cotejar las marcas enfrentadas DISA PARAGUAY Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. DYSA (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-DYSA de las denominaciones son muy similares en el aspecto fonético, visual e ideológico; asimismo, el elemento resaltante de la etiqueta de la marca solicitada es palabra DISA.../... Basta visualizar/pronunciar de seguido las marcas DISA-DYSA para notar los parecidos gráficos y auditivos que existen.../... La marca solicitada no reúne los requisitos de novedad, originalidad y especialidad.../... Es importante tener en cuenta que ambas se hallan insertas para identificar servicios de la misma clase 39, circunstancia que agrava la posibilidad de confusión de marcas por el público consumidor.../... De conformidad a la Ley de Marcas 1294/98 y al ordenamiento, esta Dirección concluye que la oposición deducida deviene procedente".-----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U y manifiesta: *"(...) La resolución N° 439 ignora que las marcas en pugna protegen productos y servicios que no tienen relación.../... La resolución impugnada se hace eco del único argumento de la oposición (el parecido entre las marcas), pero ignora completamente los argumentos esgrimidos por la defensa, es decir que los productos y servicios de las marcas en pugna no tienen relación entre sí y que Disa Holding Energético, S.L.U. es proveedora de varios registros de la marca DISA.../... La falta absoluta de relación entre los servicios de transporte y distribución de electricidad- de la marca de mi mandante-, con el software, los aparatos e*

Resolución N° **0414**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 439 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA PARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 29797/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----

instrumentos quirúrgicos, la instalación y mantenimientos de aparatos quirúrgicos, la transmisión de mensajes e imágenes, la distribución de medicamentos y la importación de aparatos e instrumentos quirúrgicos.../... El Art. 2° Inc. "f" de la Ley de Marcas 1294/98 no es aplicable a este caso.../... DISA PARAGUAY, DISA SE SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN), DISA, DISA MAX, DISA SHOP, DISA RENOVABLES, DISA ENERGY, DISA NAFTA PREMIUM 79 30-5, TIENDA DISA, DISA GAS, MI ENERGÍA DISA, DISA RED entre otras.../... Los registros mencionados demuestran que Disa Holding Energético, S.L.U, tiene derechos adquiridos sobre la marca DISA.../... Todos esos registros amparan combustibles y la distribución de combustibles que no tienen relación alguna con los productos y servicios amparados por los registros marcarios de la oponente.../... En mérito de lo expuesto oportunamente dicte resolución mediante el cual revoque la Resolución N° 439/2022" -----

Que, la representante convencional de la firma oponente presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice: "(...) Si bien han obtenido registros en nuestro país, no han obtenido en la clase en la cual han sido opuestas por mi asistido.../... En el caso de autos las marcas en pugna no solo comparten semejante radical e idéntica secuencia vocálica, sino que además existen muy cercanas semejanzas, generando una visión de conjunto y una pronunciación en extremo confundible.../... la marca solicitada no cuenta con los requisitos básicos que hacen factible un registro como lo son la novedad y la originalidad.../... Resultan que ambas marcas son simples, es decir, constan de un solo elemento y presentan la misma estructura gramatical.../... De otorgarse la marca solicitada ocasionaría un grave perjuicio a los derechos de mi principal, titular de una marca ya registrada y de concederse esta solicitud, el consumidor también se verá burlado en su buena fe.../... Es indiscutible que las marcas no podrán coexistir pacíficamente, por las consideraciones expuestas dicte resolución confirmando en todas sus partes la Resoluciones N° 439/2022.-----

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

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

DISA PARAGUAY Y ETIQUETA (marca solicitada), y
DYSA (marca oponente)

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


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

Resolución N° 0414

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 439 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA PARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 29797/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----

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

Que, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de servicios, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 39, el solicitante pretende cubrir Servicios de transporte de toda clase de energías renovables, combustibles, biocombustibles y de viajeros, tanto aéreos, terrestres como marítimos, de consignatarios y de agentes con exclusión de servicios de recolección, transporte y manejo integral de residuos líquidos no peligrosos, mientras que la marca oponente cubre servicios de logística y distribución de medicamentos, de equipos quirúrgicos, de equipos médicos, almacenamiento y transporte de medicamentos. De lo expuesto se puede concluir que, si bien los signos comparten el mismo nomenclador, los servicios de uno y otro signo se encuentran bien delimitados, extremo que disminuye las posibilidades de confusión para el consumidor final teniendo en cuenta la marcada diferencia entre coberturas. -----

Que, aunque las denominaciones sean similares, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros elementos que deben ser cotejados y que hacen a la distinción y posible coexistencia de las marcas en conflicto. En ese sentido, ni el consumidor más desprevenido podrá confundir de ninguna manera un servicio por otro, la diferencia de los servicios implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusión.-----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud entre ellas. La marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, la cual en conjunto deja una impresión muy diferente, siendo así, mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo: -----

marca solicitada



marca registrada



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



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

Resolución N° **0414**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 439 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA PARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 29797/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----

Que, tal y como lo menciona el solicitante, DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U. cuenta el registro marcario de la marca **DISA PARAGUAY**, clase 01, Registro N° 536.712; **DISA SE SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN)**, clase 40 Registro N° 544.406, **DISA**, clase 40, Registro N° 539.227; **DISA MAX.**, clase 35; Registro N° 547.895; **DISA SHOP**, clase 40; Registro N° 544.329, **DISA RENOVABLES**, clase 40; Registro N° 539.224; **DISA ENERGY.**, clase 35, Registro N° 547.034, **DISA NAFTA PREMIUM 79 30-5**, clase 01, Registro N° 552.706; **TIENDA DISA**, clase 35, Registro N° 541.287; **DISA GAS**, clase 35, Registro N° 541.426; **MI ENERGÍA DISA**, clase 35, Registro N° 547.032; **DISA RED**, clase 35, Registro N° 541.329 entre otros. En ese sentido, mal podría el oponente alegar que se vería afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada. Sencillamente, el solicitante pretende ampliar su protección con la denominación sobre la cual ya tiene un derecho adquirido.-----

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

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 439 de fecha 15 de junio de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "DISA PARAGUAY Y ETIQUETA", clase 39, Expediente N° 29797/2021, solicitada a nombre de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----


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



Resolución N° 0415

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 460 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA RENOVABLES, S.L. Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 10062/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

Asunción, 26 JUN 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U en contra de la Resolución N° 460 de fecha 15 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 28 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 460 de fecha 15 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 21 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.--

Que, en fecha 19 de diciembre de 2022, el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U expresó agravios; en fecha 13 de marzo de 2023, el representante convencional de DYSA HEALTHCARE S.A., y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de marzo de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Al cotejar las marcas enfrentadas DISA RENOVABLES, S.L. Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. DYSA (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-DYSA de las denominaciones son muy similares en el aspecto fonético, visual e ideológico; asimismo, el elemento resaltante de la etiqueta de la marca solicitada es palabra DISA.../... Basta visualizar/pronunciar de seguido las marcas DISA RENOVABLES, S.L.-DYSA para notar los parecidos gráficos y auditivos que existen.../... La marca solicitada no reúne los requisitos de novedad, originalidad y especialidad.../... La diferencia entre las marcas enfrentadas radica en las letras I-Y del vocablo DISA-DYSA, las que poseen igualdad fonética, por ello no constituye un cambio contundente que brinde aptitud distintiva a la marca solicitada.../... De conformidad a la Ley de Marcas 1294/98 y al ordenamiento, esta Dirección concluye que la oposición deducida deviene procedente".-----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U y manifiesta: *"(...) La resolución N° 460 ignora que las marcas en pugna protegen productos y servicios que no tienen relación.../... La resolución impugnada se hace eco del único argumento de la oposición (el parecido entre las marcas), pero ignora completamente los argumentos esgrimidos por la defensa, es decir que los productos y servicios de las marcas en pugna no tienen relación entre sí y que Disa Holding Energético, S.L.U. es proveedora de varios registros de la marca DISA.../... Es evidente la falta de relación entre los combustibles en general - de la marca de mi mandante-, con el software, los aparatos e instrumentos quirúrgicos, la instalación y mantenimientos de aparatos quirúrgicos, la transmisión de mensajes e imágenes, la distribución de medicamentos y la importación de aparatos e instrumentos quirúrgicos.../... El Art. 2° Inc. "f" de la Ley de Marcas 1294/98 no es aplicable a este caso.../... Disa Holding Energético, S.L.U es*

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

Resolución N° **04 15**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 460 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA RENOVABLES, S.L. Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 10062/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

titular del registro de la marca DISA RENOVABLES, S.L. Y ETIQUETA en las clases 01 y 35/... DISA PARAGUAY, DISA SE SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN), DISA, DISA MAX, DISA SHOP, DISA RENOVABLES, DISA ENERGY, DISA NAFTA PREMIUM 79 30-5, TIENDA DISA, DISA GAS, MI ENERGÍA DISA, DISA RED entre otras.../... Los registros mencionados demuestran que Disa Holding Energético, S.L.U. tiene derechos adquiridos sobre la marca DISA.../... Todos esos registros amparan combustibles y la distribución de combustibles que no tienen relación alguna con los productos y servicios amparados por los registros marcarios de la oponente.../... En mérito de lo expuesto oportunamente dicte resolución mediante la cual revoque la Resolución N° 460/2022" -----

Que, la representante convencional de la firma oponente presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice:“(...) Si bien han obtenido registros en nuestro país, no han obtenido en la clase en la cual han sido opuestas por mi asistido.../... En el caso de autos las marcas en pugna no solo comparten semejante radical e idéntica secuencia vocálica, sino que además existen muy cercanas semejanzas, generando una visión de conjunto y una pronunciación en extremo confundible.../... la marca solicitada no cuenta con los requisitos básicos que hacen factible un registro como lo son la novedad y la originalidad.../... Resultan que ambas marcas son simples, es decir, constan de un solo elemento y presentan la misma estructura gramatical.../... De otorgarse la marca solicitada ocasionaría un grave perjuicio a los derechos de mi principal, titular de una marca ya registrada y de concederse esta solicitud, el consumidor también se verá burlado en su buena fe.../... Es indiscutible que las marcas no podrán coexistir pacíficamente, por las consideraciones expuestas dicte resolución confirmando en todas sus partes la Resoluciones N° 460/2022.-----

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

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

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca oponente se encuentra registrada en clase 10: aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos, dientes artificiales, artículos ortopédicos, material de sutura ; mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura de la clase 04: Electricidad; Combustibles (Gases -): Gas butano para su uso como combustible: Combustibles: Productos combustibles: Mezclas combustibles: Combustibles para cocinar: Propano para su uso como combustible: Aceites combustibles: Combustibles de biodiésel: Fuel: Gasolina (combustible): Gasolina (carburante).-----

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

Resolución N° 0415

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 460 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA RENOVABLES, S.L. Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 10062/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna no comparten la misma clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas DISA RENOVABLES, S.L. y DYSA.-----

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

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud entre ellas. La marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, la cual en conjunto deja una impresión muy diferente, siendo así, mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo: -----

marca solicitada



marca registrada



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

Que, tal y como lo menciona el solicitante, DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U. cuenta el registro marcario de la marca **DISA GASOIL 50-S** en la clase 35, Registro N° 541.424, clase 01 Registro N° 541.425; **DISA PARAGUAY**, clase 01, Registro N° 536.712; **DISA SE SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN)**, clase 40 Registro N° 544.406, **DISA**, clase 40, Registro N° 539.227; **DISA MAX.**, clase 35; Registro N° 547.895; **DISA SHOP**, clase 40; Registro N° 544.329, **DISA RENOVABLES**, clase 40; Registro N° 539.224; **DISA ENERGY.**, clase 35, Registro N° 547.034, **DISA NAFTA PREMIUM 79 30-5**, clase 01, Registro N° 552.706; **TIENDA DISA**, clase 35, Registro N° 541.287; **DISA GAS**, clase 35, Registro N° 541.426; **MI ENERGÍA DISA**, clase 35, Registro N° 547.032; **DISA RED**, clase 35, Registro N° 541.329; **DISA GASOIL 10-S** en la clase 35, Registro N° 541.860 entre otros. En ese sentido, mal podría el oponente alegar que se vería afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada. Sencillamente, el solicitante pretende ampliar su protección con la denominación sobre la cual ya tiene un derecho adquirido.-----

Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "DISA RENOVABLES, S.L. Y ETIQUETA", constituye a su vez la razón social de la firma solicitante, DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.; es decir, que la marca solicitada se identifica con la razón social que presenta la firma propietaria. A



Resolución N° **0415**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 460 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA RENOVABLES, S.L. Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 10062/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

ese respecto, se señala que la ley marcaria protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a los efectos de la ley citada, la cual se adquiere desde su primer uso público. En ese sentido, estando incluida la solicitud de registro de marca en el mismo nombre comercial de la firma solicitante, no podría existir mala fe por parte de la misma pues, solicita el registro de marca de su propio nombre comercial.-----

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

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

- Art. 1º** REVOCAR la Resolución N° 460 de fecha 15 de junio de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "DISA RENOVABLES, S.L. Y ETIQUETA", clase 04, Expediente N° 10062/2021, solicitada a nombre de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula. -----


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

Resolución N° **0416**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 438 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL, S.A. Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 09072/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----

Asunción, **26 JUN 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U en contra de la Resolución N° 438 de fecha 15 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 27 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 438 de fecha 15 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 21 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 19 de diciembre de 2022, el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U expresó agravios; en fecha 13 de marzo de 2023, el representante convencional de DYSA HEALTHCARE S.A., y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de marzo de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Al cotejar las marcas enfrentadas DISA DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL, S.A. Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. DYSA (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-DYSA de las denominaciones son muy similares en el aspecto fonético, visual e ideológico; asimismo, el elemento resaltante de la etiqueta de la marca solicitada es palabra DISA.../... Basta visualizar/pronunciar de seguido las marcas DISA DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL, S.A.-DYSA para notar los parecidos gráficos y auditivos que existen.../... La marca solicitada no reúne los requisitos de novedad, originalidad y especialidad.../... Es importante tener en cuenta que ambas se hallan insertas para identificar servicios de la misma clase 39, circunstancia que agrava la posibilidad de confusión de marcas por el público consumidor.../... De conformidad a la Ley de Marcas 1294/98 y al ordenamiento, esta Dirección concluye que la oposición deducida deviene procedente".-----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U y manifiesta: *"(...) La resolución N° 438 ignora que las marcas en pugna protegen productos y servicios que no tienen relación.../... La resolución impugnada se hace eco del único argumento de la oposición (el parecido entre las marcas), pero ignora completamente los argumentos esgrimidos por la defensa, es decir que los productos y servicios de las marcas en pugna no tienen relación entre sí y que Disa Holding Energético, S.L.U. es proveedora de varios registros de la marca DISA.../... Es evidente la falta de relación entre el servicio de distribución y almacenamiento de combustibles en gral- de la marca de mi mandante-, con el software, los aparatos e instrumentos quirúrgicos, la instalación y mantenimientos de aparatos quirúrgicos,*

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

Resolución N° **0416**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 438 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL, S.A. Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 09072/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----

la transmisión de mensajes e imágenes, la distribución de medicamentos y la importación de aparatos e instrumentos quirúrgicos.../... El Art. 2° Inc. "f" de la Ley de Marcas 1294/98 no es aplicable a este caso.../... Disa Holding Energético, S.L.U ya tiene varios registros de la marca DISA.../... ELECTROLINERA DISA, DISA SE SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN), DISA, DISA MAX, DISA SHOP, DISA RENOVABLES, DISA ENERGY, DISA NAFTA PREMIUM 79 30-5, TIENDA DISA, DISA GAS, MI ENERGÍA DISA, DISA RED entre otras.../... Los registros mencionados demuestran que Disa Holding Energético, S.L.U, tiene derechos adquiridos sobre la marca DISA.../... Todos esos registros amparan combustibles y la distribución de combustibles que no tienen relación alguna con los productos y servicios amparados por los registros marcarios de la oponente.../... En mérito de lo expuesto oportunamente dicte resolución mediante el cual revoque la Resolución N° 438/2022" -----

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

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

DISA DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL, S.A. Y ETIQUETA (marca solicitada), y
DYSA (marca oponente)

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

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

Que, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de servicios, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 39, el solicitante pretende cubrir Distribución y almacenamiento de todo tipo de energías renovables, distribución y almacenamiento de todo tipo de combustibles y biocombustibles: Almacenaje de electricidad: Almacenamiento de electricidad: Distribución y suministro de electricidad: Distribución y transmisión de electricidad: Servicios de consultoría en distribución de electricidad: Distribución y almacenamiento de todo tipo de energías

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

Resolución N° **0416**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 438 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL, S.A. Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 09072/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----

renovables; distribución y almacenamiento de todo tipo de combustibles y biocombustibles; Transporte: Transporte terrestre; Servicios de distribución de energía; servicios de distribución de energía renovable; servicios de utilidad pública relacionados con el suministro de energía eléctrica; servicios de distribución de electricidad; arrendamiento y alquiler de aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación y control de la electricidad; Distribución y almacenamiento de todo tipo de energías renovables, distribución y almacenamiento de todo tipo de combustibles y biocombustibles; Servicios de transporte de mercancías (logística); distribución y almacenamiento de todo tipo de energías renovables, con exclusión de servicios de recolección, transporte y manejo integral de residuos líquidos no peligrosos, mientras que la marca oponente cubre servicios de logística y distribución de medicamentos, de equipos quirúrgicos, de equipos médicos, almacenamiento y transporte de medicamentos. De lo expuesto se puede concluir que, si bien los signos comparten el mismo nomenclador, los servicios de uno y otro signo se encuentran bien delimitados, extremo que disminuye las posibilidades de confusión para el consumidor final teniendo en cuenta la marcada diferencia entre coberturas. -----

Que, aunque las denominaciones sean similares, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros elementos que deben ser cotejados y que hacen a la distinción y posible coexistencia de las marcas en conflicto. En ese sentido, ni el consumidor más desprevenido podrá confundir de ninguna manera un servicio por otro, la diferencia de los servicios implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusión.-----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud entre ellas. La marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, la cual en conjunto deja una impresión muy diferente, siendo así, mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo: -----

marca solicitada



marca registrada



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

Que, tal y como lo menciona el solicitante, DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U. cuenta el registro marcario de la marca **ELECTROLINERA DISA**, clase 01, Registro N° 536.712; **DISA SE SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN)**, clase 40 Registro N° 544.406, **DISA**, clase 40, Registro N° 539.227; **DISA MAX.**, clase 35; Registro N° 547.895; **DISA SHOP**, clase 40; Registro N° 544.329, **DISA RENOVABLES**, clase 40; Registro N° 539.224; **DISA ENERGY.**, clase 35, Registro N° 547.034, **DISA NAFTA PREMIUM 79 30-5**, clase 01, Registro N°



Resolución N° **0416**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 438 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL, S.A. Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 09072/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----

552.706; TIENDA DISA, clase 35, Registro N° 541.287; DISA GAS, clase 35, Registro N° 541.426; MI ENERGÍA DISA, clase 35, Registro N° 547.032; DISA RED, clase 35, Registro N° 541.329 entre otros. En ese sentido, mal podría el oponente alegar que se vería afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada. Sencillamente, el solicitante pretende ampliar su protección con la denominación sobre la cual ya tiene un derecho adquirido.-----

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

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

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

- Art. 1º** REVOCAR la Resolución N° 438 de fecha 15 de junio de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "DISA DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL, S.A. Y ETIQUETA", clase 39, Expediente N° 09072/2021, solicitada a nombre de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula. -----


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

Resolución N° **0417**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 450 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL, S.A. Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 09074/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----

Asunción, **26 JUN 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U en contra de la Resolución N° 450 de fecha 15 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 27 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 450 de fecha 15 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 21 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.--

Que, en fecha 19 de diciembre de 2022, el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U expresó agravios; en fecha 13 de marzo de 2023, el representante convencional de DYSA HEALTHCARE S.A., y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de marzo de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Al cotejar las marcas enfrentadas DISA DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL, S.A. Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. DYSA (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-DYSA de las denominaciones son muy similares en el aspecto fonético, visual e ideológico; asimismo, el elemento resaltante de la etiqueta de la marca solicitada es palabra DISA.../... Basta visualizar/pronunciar de seguido las marcas DISA DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL, S.A.-DYSA para notar los parecidos gráficos y auditivos que existen.../... La marca solicitada no reúne los requisitos de novedad, originalidad y especialidad.../... La diferencia entre las marcas enfrentadas radica en las letras I-Y del vocablo DISA-DYSA, las que poseen igualdad fonética, por ello no constituye un cambio contundente que brinde aptitud distintiva a la marca solicitada.../... De conformidad a la Ley de Marcas 1294/98 y al ordenamiento, esta Dirección concluye que la oposición deducida deviene procedente".-----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U y manifiesta: *"(...) La resolución N° 450 ignora que las marcas en pugna protegen productos y servicios que no tienen relación.../... La resolución impugnada se hace eco del único argumento de la oposición (el parecido entre las marcas), pero ignora completamente los argumentos esgrimidos por la defensa, es decir que los productos y servicios de las marcas en pugna no tienen relación entre sí y que Disa Holding Energético, S.L.U. es proveedora de varios registros de la marca DISA.../... Es evidente la falta de relación entre los combustibles en general - de la marca de mi mandante-, con el software, los aparatos e instrumentos quirúrgicos, la instalación y mantenimientos de aparatos quirúrgicos, la transmisión de mensajes e imágenes, la distribución de medicamentos y la importación de aparatos e instrumentos quirúrgicos.../... El Art. 2° Inc. "f" de la Ley de Marcas 1294/98 no es aplicable a este caso.../... Disa Holding Energético, S.L.U es*

Resolución N° **0417**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 450 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL, S.A. Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 09074/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----

titular del registro de la marca DISA PARAGUAY, DISA SE SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN), DISA, DISA MAX, DISA SHOP, DISA RENOVABLES, DISA ENERGY, DISA NAFTA PREMIUM 79 30-5, TIENDA DISA, DISA GAS, MI ENERGÍA DISA, DISA RED entre otras.../... Los registros mencionados demuestran que Disa Holding Energético, S.L.U. tiene derechos adquiridos sobre la marca DISA.../... Todos esos registros amparan combustibles y la distribución de combustibles que no tienen relación alguna con los productos y servicios amparados por los registros marcarios de la oponente.../... En mérito de lo expuesto oportunamente dicte resolución mediante la cual revoque la Resolución N° 450/2022" -----

Que, la representante convencional de la firma oponente presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice:“(...) Si bien han obtenido registros en nuestro país, no han obtenido en la clase en la cual han sido opuestas por mi asistido.../... En el caso de autos las marcas en pugna no solo comparten semejanza radical e idéntica secuencia vocálica, sino que además existen muy cercanas semejanzas, generando una visión de conjunto y una pronunciación en extremo confundible.../... la marca solicitada no cuenta con los requisitos básicos que hacen factible un registro como lo son la novedad y la originalidad.../... Resultan que ambas marcas son simples, es decir, constan de un solo elemento y presentan la misma estructura gramatical.../... De otorgarse la marca solicitada ocasionaría un grave perjuicio a los derechos de mi principal, titular de una marca ya registrada y de concederse esta solicitud, el consumidor también se verá burlado en su buena fe.../... Es indiscutible que las marcas no podrán coexistir pacíficamente, por las consideraciones expuestas dicte resolución confirmando en todas sus partes la Resoluciones N° 450/2022.-----

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

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

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca oponente se encuentra registrada en clase 09: exclusivamente programas de computadoras-software”; mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura de la clase 04: Electricidad; Gases combustibles; Gas butano para su uso como combustible; Combustibles; Productos combustibles; Mezclas combustibles; Combustibles para cocinar; Propano para su uso como combustible; Aceites combustibles; Combustibles de biodiésel; Fuel; Gasolina (combustible); Gasolina (carburante).-----

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

Resolución N° **0417**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 450 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL, S.A. Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 09074/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----

clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas DISA DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL, S.A. y DYSA.-----

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

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud entre ellas. La marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, la cual en conjunto deja una impresión muy diferente, siendo así, mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo: -----

marca solicitada

 DISA Distribuidora Industrial, S.A.

marca registrada



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

Que, tal y como lo menciona el solicitante, DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U. cuenta el registro marcario de la marca **DISA GASOIL 50-S** en la clase 35, Registro N° 541.424, clase 01 Registro N° 541.425; **DISA PARAGUAY**, clase 01, Registro N° 536.712; **DISA SE SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN)**, clase 40 Registro N° 544.406, **DISA**, clase 40, Registro N° 539.227; **DISA MAX.,** clase 35; Registro N° 547.895; **DISA SHOP**, clase 40; Registro N° 544.329, **DISA RENOVABLES**, clase 40; Registro N° 539.224; **DISA ENERGY.,** clase 35, Registro N° 547.034, **DISA NAFTA PREMIUM 79 30-5**, clase 01, Registro N° 552.706; **TIENDA DISA**, clase 35, Registro N° 541.287; **DISA GAS**, clase 35, Registro N° 541.426; **MI ENERGÍA DISA**, clase 35, Registro N° 547.032; **DISA RED**, clase 35, Registro N° 541.329; **DISA GASOIL 10-S** en la clase 35, Registro N° 541.860 entre otros. En ese sentido, mal podría el oponente alegar que se vería afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada. Sencillamente, el solicitante pretende ampliar su protección con la denominación sobre la cual ya tiene un derecho adquirido.-----

Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "DISA DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL, S.A. Y ETIQUETA", constituye a su vez la razón social de la firma solicitante, DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U; es decir, que la marca solicitada se identifica con la razón social que presenta la firma propietaria. A ese respecto, se señala que la ley marcaria protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a los efectos de la ley citada, la cual se adquiere desde su primer uso público. En ese sentido, estando incluida la solicitud de registro de marca en el mismo nombre comercial de la firma


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

Resolución N° **0417**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 450 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL, S.A. Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 09074/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----

solicitante, no podría existir mala fe por parte de la misma pues, solicita el registro de marca de su propio nombre comercial.-----

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

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

- Art. 1º** REVOCAR la Resolución N° 450 de fecha 15 de junio de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "DISA DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL, S.A. Y ETIQUETA", clase 04, Expediente N° 09074/2021, solicitada a nombre de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----
- Art. 3º** NOTIFIQUESE por Cédula. -----



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

Resolución N° 0418

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 456 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA PARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 29791/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

Asunción, 26 JUN 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U en contra de la Resolución N° 456 de fecha 15 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 28 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 456 de fecha 15 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 21 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 19 de diciembre de 2022, el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U expresó agravios; 13 de marzo de 2023, el representante convencional de DYSA HEALTHCARE S.A., y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de marzo de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Al cotejar las marcas enfrentadas DISA PARAGUAY Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. DYSA (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-DYSA de las denominaciones son muy similares en el aspecto fonético, visual e ideológico.../... Basta visualizar/pronunciar de seguido las marcas DISA PARAGUAY -DYSA para notar los parecidos gráficos y auditivos que existen.../... La marca solicitada no reúne los requisitos de novedad, originalidad y especialidad.../... La diferencia entre las marcas enfrentadas radica en las letras I-Y del vocablo DISA-DYSA, las que poseen igualdad fonética, por ello no constituye un cambio contundente que brinde aptitud distintiva a la marca solicitada.../...De conformidad a la Ley de Marcas 1294/98 y al ordenamiento, esta Dirección concluye que la oposición deducida deviene procedente".-----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U y manifiesta: *"(...) La resolución N° 456 ignora que las marcas en pugna protegen productos y servicios que no tienen relación.../... La resolución impugnada se hace eco del único argumento de la oposición (el parecido entre las marcas), pero ignora completamente los argumentos esgrimidos por la defensa, es decir que los productos y servicios de las marcas en pugna no tienen relación entre sí y que Disa Holding Energético, S.L.U. es proveedora de varios registros de la marca DISA.../... Es evidente la falta de relación entre los servicios de venta de combustibles -de la marca de mi mandante-, con el software, los aparatos e instrumentos quirúrgicos, la instalación y mantenimientos de aparatos quirúrgicos, la transmisión de mensajes e imágenes, la distribución de medicamentos y la importación de aparatos e instrumentos*

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

Resolución N° **0418**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 456 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA PARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 29791/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

quirúrgicos.../... El Art. 2° Inc. "f" de la Ley de Marcas 1294/98 no es aplicable a este caso.../... Disa Holding Energético, S.L.U ya tiene varios registros de la marca DISA.../... DISA, DISA SE SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN), DISA, DISA MAX, DISA SHOP, DISA RENOVABLES, DISA ENERGY, DISA NAFTA PREMIUM 79 30-5, TIENDA DISA, DISA GAS, MI ENERGÍA DISA, DISA RED entres otras.../... Los registros mencionados demuestran que Disa Holding Energético, S.L.U, tiene derechos adquiridos sobre la marca DISA.../... Todos esos registros amparan combustibles y la distribución de combustibles que no tienen relación alguna con los productos y servicios amparados por los registros marcarios de la oponente.../... En mérito de lo expuesto oportunamente dicte resolución mediante el cual revoque la Resolución N° 456/2022" -----

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

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

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marcas oponentes se encuentran registradas en clase 09: exclusivamente programas de computadoras-software"; mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura de la clase 35: Servicios de importación, exportación, venta al por menor en establecimientos (estaciones de servicio para repostaje y mantenimiento de vehículos) y a través de redes informáticas mundiales de: aditivos químicos para aceite de motores, aditivos para gasolina, combustibles, mezclas combustibles (aceites), productos combustibles, aceites combustibles, combustibles de biodiesel, fuel, gasolina (combustible) y gasolina (carburante); publicidad de fertilizantes; publicidad en línea por una red informática de fertilizantes; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.-----

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

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

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa


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

Resolución N° 0418

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 456 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA PARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 29791/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

magnitud entre ellas. La marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, la cual en conjunto deja una impresión muy diferente, siendo así, mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo:-----

marca solicitada



marca registrada



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

Que, tal y como lo menciona el solicitante, DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U. cuenta el registro marcario de la marca **DISA**, clase 01, Registro N° 536.712; **DISA SE SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN)**, clase 40 Registro N° 544.406, **DISA**, clase 40, Registro N° 539.227; **DISA MAX,,** clase 35; Registro N° 547.895; **DISA SHOP**, clase 40; Registro N° 544.329, **DISA RENOVABLES**, clase 40; Registro N° 539.224; **DISA ENERGY,,** clase 35, Registro N° 547.034, **DISA NAFTA PREMIUM 79 30-5**, clase 01, Registro N° 552.706; **TIENDA DISA**, clase 35, Registro N° 541.287; **DISA GAS**, clase 35, Registro N° 541.426; **MI ENERGÍA DISA**, clase 35, Registro N° 547.032; **DISA RED**, clase 35, Registro N° 541.329 entre otros. En ese sentido, mal podría el oponente alegar que se vería afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada. Sencillamente, el solicitante pretende ampliar su protección con la denominación sobre la cual ya tiene un derecho adquirido.-----

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

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

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

Resolución N° **0418**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 456 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA PARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 29791/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 456 de fecha 15 de junio de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "DISA PARAGUAY Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N° 29791/2021, solicitada a nombre de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----


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



Resolución N° **0419**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 437 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA GAS Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 09319/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

Asunción, **26 JUN 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U en contra de la Resolución N° 437 de fecha 15 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 27 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 437 de fecha 15 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 21 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 19 de diciembre de 2022, el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U expresó agravios; en fecha 13 de marzo de 2023, el representante convencional de DYSA HEALTHCARE S.A., y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de marzo de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Al cotejar las marcas enfrentadas DISA GAS Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. DYSA (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-DYSA de las denominaciones son muy similares en el aspecto fonético, visual e ideológico; asimismo, el elemento resaltante de la etiqueta de la marca solicitada es palabra DISA.../... Basta visualizar/pronunciar de seguido las marcas DISA GAS-DYSA para notar los parecidos gráficos y auditivos que existen.../... La marca solicitada no reúne los requisitos de novedad, originalidad y especialidad.../... Es importante tener en cuenta que ambas se hallan insertas para identificar servicios de la misma clase 39, circunstancia que agrava la posibilidad de confusión de marcas por el público consumidor.../... De conformidad a la Ley de Marcas 1294/98 y al ordenamiento, esta Dirección concluye que la oposición deducida deviene procedente".-----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U y manifiesta: *"(...) La resolución N° 437 ignora que las marcas en pugna protegen productos y servicios que no tienen relación.../... La resolución impugnada se hace eco del único argumento de la oposición (el parecido entre las marcas), pero ignora completamente los argumentos esgrimidos por la defensa, es decir que los productos y servicios de las marcas en pugna no tienen relación entre sí y que Disa Holding Energético, S.L.U. es proveedora de varios registros de la marca DISA.../... Es evidente la falta de relación entre la distribución de combustibles en general- de la marca de mi mandante-, con el software, los aparatos e instrumentos quirúrgicos, la instalación y mantenimientos de aparatos quirúrgicos, la transmisión de*

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

Resolución N° 0419

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 437 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA GAS Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 09319/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

mensajes e imágenes, la distribución de medicamentos y la importación de aparatos e instrumentos quirúrgicos.../... El Art. 2° Inc. "f" de la Ley de Marcas 1294/98 no es aplicable a este caso.../... Disa Holding Energético, S.L.U... posee el registro N° 541.426 de la marca DISA GAS, de la clase 35 y titular de varios registros de la marca DISA.../... DISA PARAGUAY, DISA SE SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN), DISA, DISA MAX, DISA SHOP, DISA RENOVABLES, DISA ENERGY, DISA NAFTA PREMIUM 79 30-5, TIENDA DISA, DISA GAS, MI ENERGÍA DISA, DISA RED entre otras.../... Los registros mencionados demuestran que Disa Holding Energético, S.L.U, tiene derechos adquiridos sobre la marca DISA.../... Todos esos registros amparan combustibles y la distribución de combustibles que no tienen relación alguna con los productos y servicios amparados por los registros marcarios de la oponente.../... En mérito de lo expuesto oportunamente dicte resolución mediante el cual revoque la Resolución N° 437/2022" -----

Que, la representante convencional de la firma oponente presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice: "(...) Si bien han obtenido registros en nuestro país, no han obtenido en la clase en la cual han sido opuestas por mi asistido.../... En el caso de autos las marcas en pugna no solo comparten semejante radical e idéntica secuencia vocálica, sino que además existen muy cercanas semejanzas, generando una visión de conjunto y una pronunciación en extremo confundible.../... la marca solicitada no cuenta con los requisitos básicos que hacen factible un registro como lo son la novedad y la originalidad.../... Resultan que ambas marcas son simples, es decir, constan de un solo elemento y presentan la misma estructura gramatical.../... De otorgarse la marca solicitada ocasionaría un grave perjuicio a los derechos de mi principal, titular de una marca ya registrada y de concederse esta solicitud, el consumidor también se verá burlado en su buena fe.../... Es indiscutible que las marcas no podrán coexistir pacíficamente, por las consideraciones expuestas dicte resolución confirmando en todas sus partes la Resoluciones N° 437/2022.-----

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

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

DISA GAS Y ETIQUETA (marca solicitada), y
DYSA (marca oponente)

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

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

Resolución N° 0419

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 437 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA GAS Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 09319/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

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

Que, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de servicios, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 39, el solicitante pretende cubrir distribución de gas; Almacenamiento de gas; Transporte de gas; Distribución de combustible; Servicios de distribución de productos petrolíferos y gases licuados del petróleo; Servicios de distribución de energía; almacenaje de productos petrolíferos y gases licuados del petróleo; distribución y suministro de productos petrolíferos y gases licuados del petróleo; distribución y almacenamiento de todo tipo de combustibles y biocombustibles; Transporte; Distribución y almacenamiento de productos petrolíferos y gases licuados del petróleo; Servicios de transporte de mercancías (logística), con exclusión de servicios de recolección, transporte y manejo integral de residuos líquidos no peligrosos, mientras que la marca oponente cubre servicios de logística y distribución de medicamentos, de equipos quirúrgicos, de equipos médicos, almacenamiento y transporte de medicamentos. De lo expuesto se puede concluir que, si bien los signos comparten el mismo nomenclador, los servicios de uno y otro signo se encuentran bien delimitados, extremo que disminuye las posibilidades de confusión para el consumidor final teniendo en cuenta la marcada diferencia entre coberturas. -----

Que, aunque las denominaciones sean similares, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros elementos que deben ser cotejados y que hacen a la distinción y posible coexistencia de las marcas en conflicto. En ese sentido, ni el consumidor más desprevenido podrá confundir de ninguna manera un servicio por otro, la diferencia de los servicios implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusión.-----


Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud entre ellas. La marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, la cual en conjunto deja una impresión muy diferente, siendo así, mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo: -----

marca solicitada



marca registrada




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

Resolución N° **0419**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 437 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA GAS Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 09319/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

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

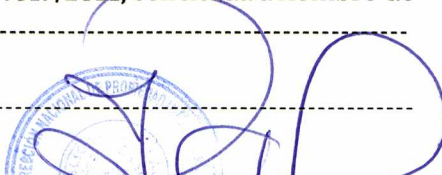
Que, tal y como lo menciona el solicitante, DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U. cuenta el registro marcario de la marca **DISA GAS**, clase 35, Registro N° 541.426; **DISA PARAGUAY**, clase 01, Registro N° 536.712; **DISA SE SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN)**, clase 40 Registro N° 544.406, **DISA**, clase 40, Registro N° 539.227; **DISA MAX.**, clase 35; Registro N° 547.895; **DISA SHOP**, clase 40; Registro N° 544.329, **DISA RENOVABLES**, clase 40; Registro N° 539.224; **DISA ENERGY.**, clase 35, Registro N° 547.034, **DISA NAFTA PREMIUM 79 30-5**, clase 01, Registro N° 552.706; **TIENDA DISA**, clase 35, Registro N° 541.287; **MI ENERGÍA DISA**, clase 35, Registro N° 547.032; **DISA RED**, clase 35, Registro N° 541.329 entre otros. En ese sentido, mal podría el oponente alegar que se vería afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada. Sencillamente, el solicitante pretende ampliar su protección con la denominación sobre la cual ya tiene un derecho adquirido.-----

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

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 437 de fecha 15 de junio de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "DISA GAS Y ETIQUETA", clase 39, Expediente N° 09319/2021, solicitada a nombre de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----


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

Resolución N°

0420

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 452 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ELECTROLINERA DISA Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 11168/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

Asunción, **26 JUN 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U en contra de la Resolución N° 452 de fecha 15 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 28 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 452 de fecha 15 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----


Que, en fecha 21 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 19 de diciembre de 2022, el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U expresó agravios; en fecha 21 de abril de 2023, fue acusada la rebeldía al representante convencional del oponente por no contestar el traslado de agravios, esta Dirección se declara competente para entender en el presente caso en fecha en fecha 26 de mayo de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Al cotejar las marcas enfrentadas ELECTROLINERA DISA Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. DYSA (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-DYSA de las denominaciones son muy similares en el aspecto fonético, visual e ideológico; asimismo, el elemento resaltante de la etiqueta de la marca solicitada es palabra DISA.../... Basta visualizar/pronunciar de seguido las marcas ELECTROLINERA DISA-DYSA para notar los parecidos gráficos y auditivos que existen.../... La marca solicitada no reúne los requisitos de novedad, originalidad y especialidad.../... La diferencia entre las marcas enfrentadas radica en las letras I-Y del vocablo DISA-DYSA, las que poseen igualdad fonética, por ello no constituye un cambio contundente que brinde aptitud distintiva a la marca solicitada.../... De conformidad a la Ley de Marcas 1294/98 y al ordenamiento, esta Dirección concluye que la oposición deducida deviene procedente".-----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U y manifiesta: *"(...) La resolución N° 452 ignora que las marcas en pugna protegen productos y servicios que no tienen relación.../... La resolución impugnada se hace eco del único argumento de la oposición (el parecido entre las marcas), pero ignora completamente los argumentos esgrimidos por la defensa, es decir que los productos y servicios de las marcas en pugna no tienen relación entre sí y que Disa Holding Energético, S.L.U. es proveedora de varios registros de la marca DISA.../... Es evidente la falta de relación entre los combustibles en general - de la marca de mi mandante-, con el software, los aparatos e instrumentos quirúrgicos, la instalación y mantenimientos de aparatos quirúrgicos, la transmisión de mensajes e*


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

Resolución N° **0420**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 452 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ELECTROLINERA DISA Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 11168/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

imágenes, la distribución de medicamentos y la importación de aparatos e instrumentos quirúrgicos.../... El Art. 2° Inc. "f" de la Ley de Marcas 1294/98 no es aplicable a este caso.../... Disa Holding Energético, S.L.U ya tiene varios registros de la marca DISA.../... ELECTROLINERA DISA, DISA SE SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN), DISA, DISA MAX, DISA SHOP, DISA RENOVABLES, DISA ENERGY, DISA NAFTA PREMIUM 79 30-5, TIENDA DISA, DISA GAS, MI ENERGÍA DISA, DISA RED entre otras.../... Los registros mencionados demuestran que Disa Holding Energético, S.L.U, tiene derechos adquiridos sobre la marca DISA.../... Todos esos registros amparan combustibles y la distribución de combustibles que no tienen relación alguna con los productos y servicios amparados por los registros marcarios de la oponente.../... En mérito de lo expuesto oportunamente dicte resolución mediante el cual revoque la Resolución N° 452/2022" -----

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

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

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca oponente se encuentra registrada en clase 09: exclusivamente programas de computadoras-software"; mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura de la clase 04: aceites y grasas industriales no comestibles, lubricantes, gasolina, gasoil y toda clase de combustibles Electricidad: Combustibles (Gases -): Gas butano para su uso como combustible: Combustibles: Productos combustibles: Mezclas combustibles: Combustibles para cocinar: Propano para su uso como combustible: Aceites combustibles: Combustibles de biodiésel; Fuel; Gasolina (combustible); Gasolina (carburante)."-----

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

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

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa

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

Resolución N° 0420

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 452 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ELECTROLINERA DISA Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 11168/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

magnitud entre ellas. La marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, la cual en conjunto deja una impresión muy diferente, siendo así, mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo: -----

marca solicitada



marca registrada



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

Que, tal y como lo menciona el solicitante, DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U. cuenta el registro marcario de la marca **ELECTROLINERA DISA**, clase 01, Registro N° 536.712; **DISA SE SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN)**, clase 40 Registro N° 544.406, **DISA**, clase 40, Registro N° 539.227; **DISA MAX**,, clase 35; Registro N° 547.895; **DISA SHOP**, clase 40; Registro N° 544.329, **DISA RENOVABLES**, clase 40; Registro N° 539.224; **DISA ENERGY**,, clase 35, Registro N° 547.034, **DISA NAFTA PREMIUM 79 30-5**, clase 01, Registro N° 552.706; **TIENDA DISA**, clase 35, Registro N° 541.287; **DISA GAS**, clase 35, Registro N° 541.426; **MI ENERGÍA DISA**, clase 35, Registro N° 547.032; **DISA RED**, clase 35, Registro N° 541.329 entre otros. En ese sentido, mal podría el oponente alegar que se vería afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada. Sencillamente, el solicitante pretende ampliar su protección con la denominación sobre la cual ya tiene un derecho adquirido.-----

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

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

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

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

Resolución N°

0420

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 452 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ELECTROLINERA DISA Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 11168/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 452 de fecha 15 de junio de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "ELECTROLINERA DISA Y ETIQUETA", clase 04, Expediente N° 11168/2021, solicitada a nombre de **DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.**-----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----



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

Resolución N° **0421**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 454 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA GASOIL 10-S", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 09265/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

Asunción, **26 JUN 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U en contra de la Resolución N° 454 de fecha 15 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 28 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 454 de fecha 15 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 21 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 19 de diciembre de 2022, el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U expresó agravios; en fecha 13 de marzo de 2023, el representante convencional de DYSA HEALTHCARE S.A., y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de marzo de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Al cotejar las marcas enfrentadas DISA GASOIL 10-S (marca solicitada) vs. DYSA (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-DYSA de las denominaciones son muy similares en el aspecto fonético, visual e ideológico; asimismo, el elemento resaltante de la etiqueta de la marca solicitada es palabra DISA.../... Basta visualizar/pronunciar de seguido las marcas DISA PARAGUAY-DYSA para notar los parecidos gráficos y auditivos que existen.../... La marca solicitada no reúne los requisitos de novedad, originalidad y especialidad.../... La diferencia entre las marcas enfrentadas radica en las letras I-Y del vocablo DISA-DYSA, las que poseen igualdad fonética, por ello no constituye un cambio contundente que brinde aptitud distintiva a la marca solicitada.../... De conformidad a la Ley de Marcas 1294/98 y al ordenamiento, esta Dirección concluye que la oposición deducida deviene procedente".-----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U y manifiesta: *"(...) La resolución N° 454 ignora que las marcas en pugna protegen productos y servicios que no tienen relación.../... La resolución impugnada se hace eco del único argumento de la oposición (el parecido entre las marcas), pero ignora completamente los argumentos esgrimidos por la defensa, es decir que los productos y servicios de las marcas en pugna no tienen relación entre sí y que Disa Holding Energético, S.L.U. es proveedora de varios registros de la marca DISA.../... Es evidente la falta de relación entre los combustibles en general - de la marca de mi mandante-, con el software, los aparatos e instrumentos quirúrgicos, la instalación y mantenimientos de aparatos quirúrgicos, la transmisión de mensajes e imágenes, la distribución de medicamentos y la importación de aparatos e instrumentos quirúrgicos.../... El*

Resolución N° **0421**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 454 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA GASOIL 10-S", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 09265/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

Art. 2° Inc. "f" de la Ley de Marcas 1294/98 no es aplicable a este caso.../... Disa Holding Energético, S.L.U es titular del registro N° 541.860 de la marca DISA GASOIL 10-S en la clase 35/... DISA PARAGUAY, DISA SE SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN), DISA, DISA MAX, DISA SHOP, DISA RENOVABLES, DISA ENERGY, DISA NAFTA PREMIUM 79 30-5, TIENDA DISA, DISA GAS, MI ENERGÍA DISA, DISA RED entres otras.../... Los registros mencionados demuestran que Disa Holding Energético, S.L.U, tiene derechos adquiridos sobre la marca DISA.../... Todos esos registros amparan combustibles y la distribución de combustibles que no tienen relación alguna con los productos y servicios amparados por los registros marcarios de la oponente.../... En mérito de lo expuesto oportunamente dicte resolución mediante la cual revoque la Resolución N° 454/2022".-----

Que, la representante convencional de la firma oponente presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice:“(...)*Si bien han obtenido registros en nuestro país, no han obtenido en la clase en la cual han sido opuestas por mi asistido.../... En el caso de autos las marcas en pugna no solo comparten semejante radical e idéntica secuencia vocálica, sino que además existen muy cercanas semejanzas, generando una visión de conjunto y una pronunciación en extremo confundible.../... la marca solicitada no cuenta con los requisitos básicos que hacen factible un registro como lo son la novedad y la originalidad.../... Resultan que ambas marcas son simples, es decir, constan de un solo elemento y presentan la misma estructura gramatical.../... De otorgarse la marca solicitada ocasionaría un grave perjuicio a los derechos de mi principal, titular de una marca ya registrada y de concederse esta solicitud, el consumidor también se verá burlado en su buena fe.../... Es indiscutible que las marcas no podrán coexistir pacíficamente, por las consideraciones expuestas dicte resolución confirmando en todas sus partes la Resoluciones N° 454/2022.*-----

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

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

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca oponente se encuentra registrada en clase 09: exclusivamente programas de computadoras-software.”; mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura de la clase 04: Combustibles: Productos combustibles: Mezclas combustibles: Combustibles para cocinar: Propano para su uso como combustible: Aceites combustibles: Combustibles de biodiésel: Fuel: Gasolina (combustible): Gasolina.-----

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

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

Resolución N° **0421**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 454 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA GASOIL 10-S", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 09265/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----

de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna **no** comparten la misma clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas DISA PARAGUAY y DYSA.-----

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

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

Que, tal y como lo menciona el solicitante, DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U. cuenta el registro marcario de la marca **DISA GASOIL 10-S** en la clase 35, Registro N° 541.860; **DISA PARAGUAY**, clase 01, Registro N° 536.712; **DISA SE SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN)**, clase 40 Registro N° 544.406, **DISA**, clase 40, Registro N° 539.227; **DISA MAX**,, clase 35; Registro N° 547.895; **DISA SHOP**, clase 40; Registro N° 544.329, **DISA RENOVABLES**, clase 40; Registro N° 539.224; **DISA ENERGY**,, clase 35, Registro N° 547.034, **DISA NAFTA PREMIUM 79 30-5**, clase 01, Registro N° 552.706; **TIENDA DISA**, clase 35, Registro N° 541.287; **DISA GAS**, clase 35, Registro N° 541.426; **MI ENERGÍA DISA**, clase 35, Registro N° 547.032; **DISA RED**, clase 35, Registro N° 541.329 entre otros. En ese sentido, mal podría el oponente alegar que se vería afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada. Sencillamente, el solicitante pretende ampliar su protección con la denominación sobre la cual ya tiene un derecho adquirido.-----

Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "DISA GASOIL 10-S", constituye a su vez la razón social de la firma solicitante, DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U; es decir, que la marca solicitada se identifica con la razón social que presenta la firma propietaria. A ese respecto, se señala que la ley marcaria protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a los efectos de la ley citada, la cual se adquiere desde su primer uso público. En ese sentido, estando incluida la solicitud de registro de marca en el mismo nombre comercial de la firma solicitante, no podría existir mala fe por parte de la misma pues, solicita el registro de marca de su propio nombre comercial.-----

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 454 de fecha 15 de junio de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----


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

Resolución N° **0421**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 454 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA GASOIL 10-S", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 09265/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "DISA GASOIL 10-S", clase 04, Expediente N° 09265/2021, solicitada a nombre de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----

Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



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

Resolución N° **0422**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 451 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA PARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 29793/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

Asunción, **26 JUN 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U en contra de la Resolución N° 451 de fecha 15 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 28 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 451 de fecha 15 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 21 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 19 de diciembre de 2022, el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U expresó agravios; en fecha 13 de marzo de 2023, el representante convencional de DYSA HEALTHCARE S.A., y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de marzo de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Al cotejar las marcas enfrentadas DISA PARAGUAY Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. DYSA (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-DYSA de las denominaciones son muy similares en el aspecto fonético, visual e ideológico; asimismo, el elemento resaltante de la etiqueta de la marca solicitada es palabra DISA.../... Basta visualizar/pronunciar de seguido las marcas DISA PARAGUAY-DYSA para notar los parecidos gráficos y auditivos que existen.../... La marca solicitada no reúne los requisitos de novedad, originalidad y especialidad.../... La diferencia entre las marcas enfrentadas radica en las letras I-Y del vocablo DISA-DYSA, las que poseen igualdad fonética, por ello no constituye un cambio contundente que brinde aptitud distintiva a la marca solicitada.../... De conformidad a la Ley de Marcas 1294/98 y al ordenamiento, esta Dirección concluye que la oposición deducida deviene procedente".-----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U y manifiesta: *"(...) La resolución N° 451 ignora que las marcas en pugna protegen productos y servicios que no tienen relación.../... La resolución impugnada se hace eco del único argumento de la oposición (el parecido entre las marcas), pero ignora completamente los argumentos esgrimidos por la defensa, es decir que los productos y servicios de las marcas en pugna no tienen relación entre sí y que Disa Holding Energético, S.L.U. es proveedora de varios registros de la marca DISA.../... Es evidente la falta de relación entre ellos aceites industriales y los combustibles en general - de la marca de mi mandante-, con el software, los aparatos e instrumentos quirúrgicos, la instalación y mantenimientos de aparatos quirúrgicos, la*


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

Resolución N° **0422**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 451 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA PARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 29793/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

transmisión de mensajes e imágenes, la distribución de medicamentos y la importación de aparatos e instrumentos quirúrgicos.../... El Art. 2° Inc. "f" de la Ley de Marcas 1294/98 no es aplicable a este caso.../... Disa Holding Energético, S.L.U.../... DISA PARAGUAY, DISA SE SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN), DISA, DISA MAX, DISA SHOP, DISA RENOVABLES, DISA ENERGY, DISA NAFTA PREMIUM 79 30-5, TIENDA DISA, DISA GAS, MI ENERGÍA DISA, DISA RED entres otras.../... Los registros mencionados demuestran que Disa Holding Energético, S.L.U, tiene derechos adquiridos sobre la marca DISA.../... Todos esos registros amparan combustibles y la distribución de combustibles que no tienen relación alguna con los productos y servicios amparados por los registros marcarios de la oponente.../... En mérito de lo expuesto oportunamente dicte resolución mediante el cual revoque la Resolución N°451/2022" -----

Que, la representante convencional de la firma oponente presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice:“(...)*Si bien han obtenido registros en nuestro país, no han obtenido en la clase en la cual han sido opuestas por mi asistido.../... En el caso de autos las marcas en pugna no solo comparten semejante radical e idéntica secuencia vocálica, sino que además existen muy cercanas semejanzas, generando una visión de conjunto y una pronunciación en extremo confundible.../... la marca solicitada no cuenta con los requisitos básicos que hacen factible un registro como lo son la novedad y la originalidad.../... Resultan que ambas marcas son simples, es decir, constan de un solo elemento y presentan la misma estructura gramatical.../... De otorgarse la marca solicitada ocasionaría un grave perjuicio a los derechos de mi principal, titular de una marca ya registrada y de concederse esta solicitud, el consumidor también se verá burlado en su buena fe.../... Es indiscutible que las marcas no podrán coexistir pacíficamente, por las consideraciones expuestas dicte resolución confirmando en todas sus partes la Resoluciones N°451/2022.*-----

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

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

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca oponente se encuentra registrada en clase 10: Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos, dientes artificiales, artículos ortopédicos, material de sutura”; mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura de la clase 04: aceites y grasas industriales no comestibles, lubricantes, gasolina, gasoil y toda clase de combustibles líquidos, sólidos o semisólidos, velas, bujías, lamparillas y mechas.-----

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

Resolución N° **0422**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 451 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA PARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 29793/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna **no** comparten la misma clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas DISA PARAGUAY y DYSA.-----

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

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud entre ellas. La marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, la cual en conjunto deja una impresión muy diferente, siendo así, mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo: -----

marca solicitada



marca registrada



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

Que, tal y como lo menciona el solicitante, DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U. cuenta el registro marcario de la marca **DISA PARAGUAY**, clase 01, Registro N° 536.712; **DISA SE SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN)**, clase 40 Registro N° 544.406, **DISA**, clase 40, Registro N° 539.227; **DISA MAX.**, clase 35; Registro N° 547.895; **DISA SHOP**, clase 40; Registro N° 544.329, **DISA RENOVABLES**, clase 40; Registro N° 539.224; **DISA ENERGY.**, clase 35, Registro N° 547.034, **DISA NAFTA PREMIUM 79 30-5**, clase 01, Registro N° 552.706; **TIENDA DISA**, clase 35, Registro N° 541.287; **DISA GAS**, clase 35, Registro N° 541.426; **MI ENERGÍA DISA**, clase 35, Registro N° 547.032; **DISA RED**, clase 35, Registro N° 541.329 entre otros. En ese sentido, mal podría el oponente alegar que se vería afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada. Sencillamente, el solicitante pretende ampliar su protección con la denominación sobre la cual ya tiene un derecho adquirido.-----

Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "DISA PARAGUAY Y ETIQUETA", constituye a su vez la razón social de la firma solicitante, DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.; es decir, que la marca solicitada se identifica con la razón social que presenta la firma propietaria. A ese respecto, se señala que la ley marcaria protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a los efectos de la ley citada, la cual se adquiere desde su primer uso público. En ese sentido, estando incluida la

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

Resolución N° **0422**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 451 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA PARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 29793/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

solicitud de registro de marca en el mismo nombre comercial de la firma solicitante, no podría existir mala fe por parte de la misma pues, solicita el registro de marca de su propio nombre comercial.-----

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

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

- Art. 1º** REVOCAR la Resolución N°451 de fecha 15 de junio de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "DISA PARAGUAY Y ETIQUETA", clase 04, Expediente N° 29793/2021, solicitada a nombre de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----
- Art. 3º** NOTIFIQUESE por Cédula. -----



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

Resolución N° **0423**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 440 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TIENDA DISA Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 09344/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

Asunción, **26 JUN 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U en contra de la Resolución N° 440 de fecha 15 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 27 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 440 de fecha 15 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 21 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 19 de diciembre de 2022, el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U expresó agravios; en fecha 13 de marzo de 2023, el representante convencional de DYSA HEALTHACARE S.A., y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de marzo de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Al cotejar las marcas enfrentadas TIENDA DISA Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. DYSA (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-DYSA de las denominaciones son muy similares en el aspecto fonético, visual e ideológico; asimismo, el elemento resaltante de la etiqueta de la marca solicitada es palabra DISA.../... Basta visualizar/pronunciar de seguido las marcas TIENDA DISA -DYSA para notar los parecidos gráficos y auditivos que existen.../... La marca solicitada no reúne los requisitos de novedad, originalidad y especialidad.../... Es importante tener en cuenta que ambas se hallan insertas para identificar servicios de la misma clase 39, circunstancia que agrava la posibilidad de confusión de marcas por el público consumidor.../... De conformidad a la Ley de Marcas 1294/98 y al ordenamiento, esta Dirección concluye que la oposición deducida deviene procedente".-----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U y manifiesta: *"(...) La resolución N° 440 ignora que las marcas en pugna protegen productos y servicios que no tienen relación.../... La resolución impugnada se hace eco del único argumento de la oposición (el parecido entre las marcas), pero ignora completamente los argumentos esgrimidos por la defensa, es decir que los productos y servicios de las marcas en pugna no tienen relación entre sí y que Disa Holding Energético, S.L.U. es proveedora de varios registros de la marca DISA.../... No hay en absoluto relación entre el transporte de mercancías vinculadas a combustibles y productos de venta de estación de servicio- de la marca de mi mandante-, con el software, los aparatos e instrumentos quirúrgicos, la instalación y*

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

Resolución N° 0423

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 440 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TIENDA DISA Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 09344/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

mantenimientos de aparatos quirúrgicos, la transmisión de mensajes e imágenes, la distribución de medicamentos y la importación de aparatos e instrumentos quirúrgicos.../... El Art. 2° Inc. "f" de la Ley de Marcas 1294/98 no es aplicable a este caso.../... Disa Holding Energético, S.L.U.../... DISA PARAGUAY, DISA SE SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN), DISA, DISA MAX, DISA SHOP, DISA RENOVABLES, DISA ENERGY, DISA NAFTA PREMIUM 79 30-5, TIENDA DISA, DISA GAS, MI ENERGÍA DISA, DISA RED entre otras.../... Los registros mencionados demuestran que Disa Holding Energético, S.L.U, tiene derechos adquiridos sobre la marca DISA.../... Todos esos registros amparan combustibles y la distribución de combustibles que no tienen relación alguna con los productos y servicios amparados por los registros marcarios de la oponente.../... En mérito de lo expuesto oportunamente dicte resolución mediante la cual revoque la Resolución N° 440/2022.-----

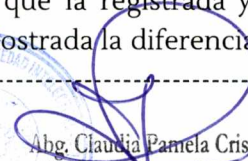
Que, la representante convencional de la firma oponente presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice: "(...) Si bien han obtenido registros en nuestro país, no han obtenido en la clase en la cual han sido opuestas por mi asistido.../... En el caso de autos las marcas en pugna no solo comparten semejante radical e idéntica secuencia vocálica, sino que además existen muy cercanas semejanzas, generando una visión de conjunto y una pronunciación en extremo confundible.../... la marca solicitada no cuenta con los requisitos básicos que hacen factible un registro como lo son la novedad y la originalidad.../... Resultan que ambas marcas son simples, es decir, constan de un solo elemento y presentan la misma estructura gramatical.../... De otorgarse la marca solicitada ocasionaría un grave perjuicio a los derechos de mi principal, titular de una marca ya registrada y de concederse esta solicitud, el consumidor también se verá burlado en su buena fe.../... Es indiscutible que las marcas no podrán coexistir pacíficamente, por las consideraciones expuestas dicte resolución confirmando en todas sus partes la Resoluciones N° 440/2022.-----

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

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

TIENDA DISA Y ETIQUETA	(marca solicitada), y
DYSA	(marca oponente)

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


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

Resolución N° **0423**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 440 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TIENDA DISA Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 09344/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

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

Que, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de servicios, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 39, el solicitante pretende cubrir Transporte de mercancías; Servicios de distribución; Distribución [reparto de mercancías]; Almacenaje y transporte; Almacenamiento de mercancías. con exclusión de servicios de recolección, transporte y manejo integral de residuos líquidos no peligrosos., mientras que la marca oponente cubre servicios de logística y distribución de medicamentos, de equipos quirúrgicos, de equipos médicos, almacenamiento y transporte de medicamentos. De lo expuesto se puede concluir que, si bien los signos comparten el mismo nomenclador, los servicios de uno y otro signo se encuentran bien delimitados, extremo que disminuye las posibilidades de confusión para el consumidor final teniendo en cuenta la marcada diferencia entre coberturas. -----

Que, aunque las denominaciones sean similares, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros elementos que deben ser cotejados y que hacen a la distinción y posible coexistencia de las marcas en conflicto. En ese sentido, ni el consumidor más desprevenido podrá confundir de ninguna manera un servicio por otro, la diferencia de los servicios implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusión.-----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud entre ellas. La marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, la cual en conjunto deja una impresión muy diferente, siendo así, mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo: -----

marca solicitada

Tienda 

marca registrada



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


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

Resolución N° **0423**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 440 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TIENDA DISA Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 09344/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

Que, tal y como lo menciona el solicitante, DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U. cuenta el registro marcario de la marca **DISA PARAGUAY**, clase 01, Registro N° 536.712; **DISA SE SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN)**, clase 40 Registro N° 544.406, **DISA**, clase 40, Registro N° 539.227; **DISA MAX.**, clase 35; Registro N° 547.895; **DISA SHOP**, clase 40; Registro N° 544.329, **DISA RENOVABLES**, clase 40; Registro N° 539.224; **DISA ENERGY.**, clase 35, Registro N° 547.034, **DISA NAFTA PREMIUM 79 30-5**, clase 01, Registro N° 552.706; **TIENDA DISA**, clase 35, Registro N° 541.287; **DISA GAS**, clase 35, Registro N° 541.426; **MI ENERGÍA DISA**, clase 35, Registro N° 547.032; **DISA RED**, clase 35, Registro N° 541.329 entre otros. En ese sentido, mal podría el oponente alegar que se vería afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada. Sencillamente, el solicitante pretende ampliar su protección con la denominación sobre la cual ya tiene un derecho adquirido.-----

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

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 440 de fecha 15 de junio de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "TIENDA DISA Y ETIQUETA", clase 39, Expediente N° 09344/2021, solicitada a nombre de DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----


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

Resolución N° **0424**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 442 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA LOGISTICA Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 09079/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

Asunción, **26 JUN 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U en contra de la Resolución N° 442 de fecha 15 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 27 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 442 de fecha 15 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 21 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 19 de diciembre de 2022, el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U expresó agravios; en fecha 13 de marzo de 2023, el representante convencional de DYSA HEALTHCARE S.A., y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de marzo de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Al cotejar las marcas enfrentadas DISA LOGISTICA Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. DYSA (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-DYSA de las denominaciones son muy similares en el aspecto fonético, visual e ideológico; asimismo, el elemento resaltante de la etiqueta de la marca solicitada es palabra DISA.../... Basta visualizar/pronunciar de seguido las marcas DISA LOGISTICA-DYSA para notar los parecidos gráficos y auditivos que existen.../... La marca solicitada no reúne los requisitos de novedad, originalidad y especialidad.../... Es importante tener en cuenta que ambas se hallan insertas para identificar servicios de la misma clase 39, circunstancia que agrava la posibilidad de confusión de marcas por el público consumidor.../... De conformidad a la Ley de Marcas 1294/98 y al ordenamiento, esta Dirección concluye que la oposición deducida deviene procedente".-----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U y manifiesta: *"(...) La resolución N° 442 ignora que las marcas en pugna protegen productos y servicios que no tienen relación.../... La resolución impugnada se hace eco del único argumento de la oposición (el parecido entre las marcas), pero ignora completamente los argumentos esgrimidos por la defensa, es decir que los productos y servicios de las marcas en pugna no tienen relación entre sí y que Disa Holding Energético, S.L.U. es proveedora de varios registros de la marca DISA.../... No hay en absoluto relación entre el servicio de distribución de gasolina- de la marca de mi mandante-, con el software, los aparatos e instrumentos*

Resolución N° 0424

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 442 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA LOGISTICA Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 09079/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

quirúrgicos, la instalación y mantenimientos de aparatos quirúrgicos, la transmisión de mensajes e imágenes, la distribución de medicamentos y la importación de aparatos e instrumentos quirúrgicos.../... El Art. 2° Inc. "f" de la Ley de Marcas 1294/98 no es aplicable a este caso.../... Disa Holding Energético, S.L.U.../... DISA PARAGUAY, DISA SE SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN), DISA, DISA MAX, DISA SHOP, DISA RENOVABLES, DISA ENERGY, DISA NAFTA PREMIUM 79 30-5, TIENDA DISA, DISA GAS, MI ENERGÍA DISA, DISA RED entre otras.../... Los registros mencionados demuestran que Disa Holding Energético, S.L.U, tiene derechos adquiridos sobre la marca DISA.../... Todos esos registros amparan combustibles y la distribución de combustibles que no tienen relación alguna con los productos y servicios amparados por los registros marcarios de la oponente.../... En mérito de lo expuesto oportunamente dicte resolución mediante el cual revoque la Resolución N° 442/2022" -----

Que, la representante convencional de la firma oponente presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice: "(...)Si bien han obtenido registros en nuestro país, no han obtenido en la clase en la cual han sido opuestas por mi asistido.../... En el caso de autos las marcas en pugna no solo comparten semejante radical e idéntica secuencia vocálica, sino que además existen muy cercanas semejanzas, generando una visión de conjunto y una pronunciación en extremo confundible.../... la marca solicitada no cuenta con los requisitos básicos que hacen factible un registro como lo son la novedad y la originalidad.../... Resultan que ambas marcas son simples, es decir, constan de un solo elemento y presentan la misma estructura gramatical.../... De otorgarse la marca solicitada ocasionaría un grave perjuicio a los derechos de mi principal, titular de una marca ya registrada y de concederse esta solicitud, el consumidor también se verá burlado en su buena fe.../... Es indiscutible que las marcas no podrán coexistir pacíficamente, por las consideraciones expuestas dicte resolución confirmando en todas sus partes la Resoluciones N° 442/2022.-----

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

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

DISA LOGISTICA Y ETIQUETA
DYSA

(marca solicitada), y
(marca oponente)

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


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

Resolución N° **0424**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 442 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA LOGISTICA Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 09079/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

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

Que, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de servicios, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 39, el solicitante pretende cubrir Distribución y almacenamiento de productos petrolíferos, como gasolinas, gasóleos, fuelóleos, asfaltos, butano y propano; Distribución y almacenamiento de todo tipo de energías renovables; distribución y almacenamiento de todo tipo de combustibles y biocombustibles; Almacenaje de electricidad; Almacenamiento de electricidad; Distribución y suministro de electricidad; Distribución y transmisión de electricidad; Transporte; Servicios de distribución de energía; Servicios de transporte de mercancías (logística), con exclusión de servicios de recolección, transporte y manejo integral de residuos líquidos no peligrosos, mientras que la marca oponente cubre servicios de logística y distribución de medicamentos, de equipos quirúrgicos, de equipos médicos, almacenamiento y transporte de medicamentos. De lo expuesto se puede concluir que, si bien los signos comparten el mismo nomenclador, los servicios de uno y otro signo se encuentran bien delimitados, extremo que disminuye las posibilidades de confusión para el consumidor final teniendo en cuenta la marcada diferencia entre coberturas. -----

Que, aunque las denominaciones sean similares, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros elementos que deben ser cotejados y que hacen a la distinción y posible coexistencia de las marcas en conflicto. En ese sentido, ni el consumidor más desprevenido podrá confundir de ninguna manera un servicio por otro, la diferencia de los servicios implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusión.-----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud entre ellas. La marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, la cual en conjunto deja una impresión muy diferente, siendo así, mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo: -----

marca solicitada

 DISA Logística

marca registrada




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

Resolución N° **0424**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 442 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA LOGISTICA Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 09079/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

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

Que, tal y como lo menciona el solicitante, DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U. cuenta el registro marcario de la marca **DISA PARAGUAY**, clase 01, Registro N° 536.712; **DISA SE SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN)**, clase 40 Registro N° 544.406, **DISA**, clase 40, Registro N° 539.227; **DISA MAX.**, clase 35; Registro N° 547.895; **DISA SHOP**, clase 40; Registro N° 544.329, **DISA RENOVABLES**, clase 40; Registro N° 539.224; **DISA ENERGY.**, clase 35, Registro N° 547.034, **DISA NAFTA PREMIUM 79 30-5**, clase 01, Registro N° 552.706; **TIENDA DISA**, clase 35, Registro N° 541.287; **DISA GAS**, clase 35, Registro N° 541.426; **MI ENERGÍA DISA**, clase 35, Registro N° 547.032; **DISA RED**, clase 35, Registro N° 541.329 entre otros. En ese sentido, mal podría el oponente alegar que se vería afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada. Sencillamente, el solicitante pretende ampliar su protección con la denominación sobre la cual ya tiene un derecho adquirido.-----

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

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 442 de fecha 15 de junio de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "DISA LOGISTICA Y ETIQUETA", clase 39, Expediente N° 09079/2021, solicitada a nombre de DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----


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



Resolución N° **0425**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 455 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA GASOIL 50-S", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 09284/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----

Asunción, **26 JUN 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U en contra de la Resolución N° 455 de fecha 15 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 28 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 455 de fecha 15 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 21 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 19 de diciembre de 2022, el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U expresó agravios; en fecha 13 de marzo de 2023, el representante convencional de DYSA HEALTHCARE S.A., y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de marzo de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Al cotejar las marcas enfrentadas DISA GASOIL 50-S (marca solicitada) vs. DYSA (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-DYSA de las denominaciones son muy similares en el aspecto fonético, visual e ideológico; asimismo, el elemento resaltante de la etiqueta de la marca solicitada es palabra DISA.../... Basta visualizar/pronunciar de seguido las marcas DISA PARAGUAY-DYSA para notar los parecidos gráficos y auditivos que existen.../... La marca solicitada no reúne los requisitos de novedad, originalidad y especialidad.../... La diferencia entre las marcas enfrentadas radica en las letras I-Y del vocablo DISA-DYSA, las que poseen igualdad fonética, por ello no constituye un cambio contundente que brinde aptitud distintiva a la marca solicitada.../... De conformidad a la Ley de Marcas 1294/98 y al ordenamiento, esta Dirección concluye que la oposición deducida deviene procedente".-----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U y manifiesta: *"(...) La resolución N° 455 ignora que las marcas en pugna protegen productos y servicios que no tienen relación.../... La resolución impugnada se hace eco del único argumento de la oposición (el parecido entre las marcas), pero ignora completamente los argumentos esgrimidos por la defensa, es decir que los productos y servicios de las marcas en pugna no tienen relación entre sí y que Disa Holding Energético, S.L.U. es proveedora de varios registros de la marca DISA.../... Es evidente la falta de relación entre los combustibles en general - de la marca de mi mandante-, con el software, los aparatos e instrumentos quirúrgicos, la instalación y mantenimientos de aparatos quirúrgicos, la transmisión de mensajes e imágenes, la distribución de medicamentos y la importación de aparatos e instrumentos quirúrgicos.../... El*

Resolución N°

0425

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 455 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA GASOIL 50-S", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 09284/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

Art. 2° Inc. "f" de la Ley de Marcas 1294/98 no es aplicable a este caso.../... Disa Holding Energético, S.L.U es titular del registro de la marca DISA GASOIL 50-S en las clases 01 y 35/... DISA PARAGUAY, DISA SE SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN), DISA, DISA MAX, DISA SHOP, DISA RENOVABLES, DISA ENERGY, DISA NAFTA PREMIUM 79 30-5, TIENDA DISA, DISA GAS, MI ENERGÍA DISA, DISA RED entres otras.../... Los registros mencionados demuestran que Disa Holding Energético, S.L.U, tiene derechos adquiridos sobre la marca DISA.../... Todos esos registros amparan combustibles y la distribución de combustibles que no tienen relación alguna con los productos y servicios amparados por los registros marcarios de la oponente.../... En mérito de lo expuesto oportunamente dicte resolución mediante la cual revoque la Resolución N° 455/2022"

Que, la representante convencional de la firma oponente presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice:“(...) Si bien han obtenido registros en nuestro país, no han obtenido en la clase en la cual han sido opuestas por mi asistido.../... En el caso de autos las marcas en pugna no solo comparten semejante radical e idéntica secuencia vocálica, sino que además existen muy cercanas semejanzas, generando una visión de conjunto y una pronunciación en extremo confundible.../... la marca solicitada no cuenta con los requisitos básicos que hacen factible un registro como lo son la novedad y la originalidad.../... Resultan que ambas marcas son simples, es decir, constan de un solo elemento y presentan la misma estructura gramatical.../... De otorgarse la marca solicitada ocasionaría un grave perjuicio a los derechos de mi principal, titular de una marca ya registrada y de concederse esta solicitud, el consumidor también se verá burlado en su buena fe.../... Es indiscutible que las marcas no podrán coexistir pacíficamente, por las consideraciones expuestas dicte resolución confirmando en todas sus partes la Resoluciones N° 455/2022.-----

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

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

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca oponente se encuentra registrada en clase 10: aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos, dientes artificiales, artículos ortopédicos, material de sutura ; mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura de la clase 04: **Combustibles: Productos combustibles: Mezclas combustibles: Combustibles para cocinar: Propano para su uso como combustible: Aceites combustibles: Combustibles de biodiésel: Fuel: Gasolina (combustible): Gasolina.**-----

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

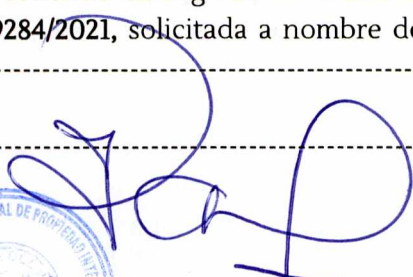
Resolución N° 0425

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 455 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA GASOIL 50-S", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 09284/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "DISA GASOIL 50-S", clase 04, Expediente N° 09284/2021, solicitada a nombre de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----

Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----




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

Resolución N° _____

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 455 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA GASOIL 50-S", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 09284/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna no comparten la misma clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas DISA PARAGUAY y DYSA.-----

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

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

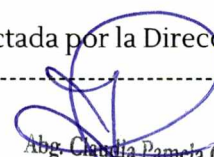
Que, tal y como lo menciona el solicitante, DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U. cuenta el registro marcario de la marca DISA GASOIL 50-S en la clase 35, Registro N° 541.424, clase 01 Registro N° 541.425; DISA PARAGUAY, clase 01, Registro N° 536.712; DISA SE SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN), clase 40 Registro N° 544.406, DISA, clase 40, Registro N° 539.227; DISA MAX., clase 35; Registro N° 547.895; DISA SHOP, clase 40; Registro N° 544.329, DISA RENOVABLES, clase 40; Registro N° 539.224; DISA ENERGY., clase 35, Registro N° 547.034, DISA NAFTA PREMIUM 79 30-5, clase 01, Registro N° 552.706; TIENDA DISA, clase 35, Registro N° 541.287; DISA GAS, clase 35, Registro N° 541.426; MI ENERGÍA DISA, clase 35, Registro N° 547.032; DISA RED, clase 35, Registro N° 541.329; DISA GASOIL 10-S en la clase 35, Registro N° 541.860 entre otros. En ese sentido, mal podría el oponente alegar que se vería afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada. Sencillamente, el solicitante pretende ampliar su protección con la denominación sobre la cual ya tiene un derecho adquirido.-----

Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "DISA GASOIL 50-S", constituye a su vez la razón social de la firma solicitante, DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U; es decir, que la marca solicitada se identifica con la razón social que presenta la firma propietaria. A ese respecto, se señala que la ley marcaria protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a los efectos de la ley citada, la cual se adquiere desde su primer uso público. En ese sentido, estando incluida la solicitud de registro de marca en el mismo nombre comercial de la firma solicitante, no podría existir mala fe por parte de la misma pues, solicita el registro de marca de su propio nombre comercial.-----

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 455 de fecha 15 de junio de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----


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

Resolución N° **0426**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 436 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 10163/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

Asunción, **26 JUN 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U en contra de la Resolución N° 436 de fecha 15 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 27 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 436 de fecha 15 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 21 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 19 de diciembre de 2022, el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U expresó agravios; en fecha 13 de marzo de 2023, el representante convencional de DYSA HEALTHCARE S.A., y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de marzo de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Al cotejar las marcas enfrentadas DISA SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN) Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. DYSA (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-DYSA de las denominaciones son muy similares en el aspecto fonético, visual e ideológico; asimismo, el elemento resaltante de la etiqueta de la marca solicitada es palabra DISA.../... Basta visualizar/pronunciar de seguido las marcas DISA SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN)-DYSA para notar los parecidos gráficos y auditivos que existen.../... La marca solicitada no reúne los requisitos de novedad, originalidad y especialidad.../... Es importante tener en cuenta que ambas se hallan insertas para identificar servicios de la misma clase 39, circunstancia que agrava la posibilidad de confusión de marcas por el público consumidor.../... De conformidad a la Ley de Marcas 1294/98 y al ordenamiento, esta Dirección concluye que la oposición deducida deviene procedente".-----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U y manifiesta: *"(...) La resolución N° 436 ignora que las marcas en pugna protegen productos y servicios que no tienen relación.../... La resolución impugnada se hace eco del único argumento de la oposición (el parecido entre las marcas), pero ignora completamente los argumentos esgrimidos por la defensa, es decir que los productos y servicios de las marcas en pugna no tienen relación entre sí y que Disa Holding Energético, S.L.U. es proveedora de varios registros de la marca DISA.../... La falta absoluta de relación entre los combustibles en general- de la marca de mi mandante-, con el software, los aparatos e instrumentos*


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

Resolución N° **0426**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 436 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 10163/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

quirúrgicos, la instalación y mantenimientos de aparatos quirúrgicos, la transmisión de mensajes e imágenes, la distribución de medicamentos y la importación de aparatos e instrumentos quirúrgicos.../... El Art. 2° Inc. "f" de la Ley de Marcas 1294/98 no es aplicable a este caso.../... Disa Holding Energético, S.L.U posee los registros N° 545563 y N° 544.406 de la marca DISA SE SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN) en las clases 35 y 40.../... DISA PARAGUAY, DISA SE SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN), DISA, DISA MAX, DISA SHOP, DISA RENOVABLES, DISA ENERGY, DISA NAFTA PREMIUM 79 30-5, TIENDA DISA, DISA GAS, MI ENERGÍA DISA, DISA RED entre otras.../... Los registros mencionados demuestran que Disa Holding Energético, S.L.U, tiene derechos adquiridos sobre la marca DISA.../... Todos esos registros amparan combustibles y la distribución de combustibles que no tienen relación alguna con los productos y servicios amparados por los registros marcarios de la oponente.../... En mérito de lo expuesto oportunamente dicte resolución mediante el cual revoque la Resolución N° 436/2022"-----

Que, la representante convencional de la firma oponente presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice:“(...)Si bien han obtenido registros en nuestro país, no han obtenido en la clase en la cual han sido opuestas por mi asistido.../... En el caso de autos las marcas en pugna no solo comparten semejante radical e idéntica secuencia vocálica, sino que además existen muy cercanas semejanzas, generando una visión de conjunto y una pronunciación en extremo confundible.../... la marca solicitada no cuenta con los requisitos básicos que hacen factible un registro como lo son la novedad y la originalidad.../... Resultan que ambas marcas son simples, es decir, constan de un solo elemento y presentan la misma estructura gramatical.../... De otorgarse la marca solicitada ocasionaría un grave perjuicio a los derechos de mi principal, titular de una marca ya registrada y de concederse esta solicitud, el consumidor también se verá burlado en su buena fe.../... Es indiscutible que las marcas no podrán coexistir pacíficamente, por las consideraciones expuestas dicte resolución confirmando en todas sus partes la Resoluciones N° 436/2022.-----


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

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

DISA SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN) Y ETIQUETA
DYSA

(marca solicitada), y
(marca oponente)

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


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

Resolución N° **0426**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 436 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 10163/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

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

Que, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de servicios, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 39, el solicitante pretende cubrir Distribución y almacenamiento de todo tipo de energías renovables, distribución y almacenamiento de todo tipo de combustibles y biocombustibles con exclusión de servicios de recolección, transporte y manejo integral de residuos líquidos no peligrosos, mientras que la marca oponente cubre servicios de logística y distribución de medicamentos, de equipos quirúrgicos, de equipos médicos, almacenamiento y transporte de medicamentos. De lo expuesto se puede concluir que, si bien los signos comparten el mismo nomenclador, los servicios de uno y otro signo se encuentran bien delimitados, extremo que disminuye las posibilidades de confusión para el consumidor final teniendo en cuenta la marcada diferencia entre coberturas. -----

Que, aunque las denominaciones sean similares, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros elementos que deben ser cotejados y que hacen a la distinción y posible coexistencia de las marcas en conflicto. En ese sentido, ni el consumidor más desprevenido podrá confundir de ninguna manera un servicio por otro, la diferencia de los servicios implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusión.-----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud entre ellas. La marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, la cual en conjunto deja una impresión muy diferente, siendo así, mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo: -----

marca solicitada



marca registrada



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

Resolución N° **0426**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 436 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 10163/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

Que, tal y como lo menciona el solicitante, DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U. cuenta el registro marcario de la marca **DISA PARAGUAY**, clase 01, Registro N° 536.712; **DISA SE SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN)**, clase 40 Registro N° 544.406, **DISA**, clase 40, Registro N° 539.227; **DISA MAX**,, clase 35; Registro N° 547.895; **DISA SHOP**, clase 40; Registro N° 544.329, **DISA RENOVABLES**, clase 40; Registro N° 539.224; **DISA ENERGY**,, clase 35, Registro N° 547.034, **DISA NAFTA PREMIUM 79 30-5**, clase 01, Registro N° 552.706; **TIENDA DISA**, clase 35, Registro N° 541.287; **DISA GAS**, clase 35, Registro N° 541.426; **MI ENERGÍA DISA**, clase 35, Registro N° 547.032; **DISA RED**, clase 35, Registro N° 541.329 entre otros. En ese sentido, mal podría el oponente alegar que se vería afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada. Sencillamente, el solicitante pretende ampliar su protección con la denominación sobre la cual ya tiene un derecho adquirido.-----

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

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 436 de fecha 15 de junio de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "DISA SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN) Y ETIQUETA", clase 39, Expediente N° 10163/2021, solicitada a nombre de **DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.**-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----


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

Resolución N° **0427**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 446 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ELECTROLINERA DISA Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 11160/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

Asunción, **26 JUN 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U en contra de la Resolución N° 446 de fecha 15 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 27 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 446 de fecha 15 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 21 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 19 de diciembre de 2022, el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U expresó agravios; en fecha 13 de marzo de 2023, el representante convencional de DYSA HEALTHCARE S.A., y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de marzo de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Al cotejar las marcas enfrentadas DISA ELECTROLINERA Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. DYSA (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-DYSA de las denominaciones son muy similares en el aspecto fonético, visual e ideológico; asimismo, el elemento resaltante de la etiqueta de la marca solicitada es palabra DISA.../... Basta visualizar/pronunciar de seguido las marcas DISA ELECTROLINERA-DYSA para notar los parecidos gráficos y auditivos que existen.../... La marca solicitada no reúne los requisitos de novedad, originalidad y especialidad.../... Es importante tener en cuenta que ambas se hallan insertas para identificar servicios de la misma clase 39, circunstancia que agrava la posibilidad de confusión de marcas por el público consumidor.../... De conformidad a la Ley de Marcas 1294/98 y al ordenamiento, esta Dirección concluye que la oposición deducida deviene procedente".-----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U y manifiesta: *"(...) La resolución N° 446 ignora que las marcas en pugna protegen productos y servicios que no tienen relación.../... La resolución impugnada se hace eco del único argumento de la oposición (el parecido entre las marcas), pero ignora completamente los argumentos esgrimidos por la defensa, es decir que los productos y servicios de las marcas en pugna no tienen relación entre sí y que Disa Holding Energético, S.L.U. es proveedora de varios registros de la marca DISA.../... Es evidente la falta de relación entre el servicio de distribución de energía eléctrica para vehículos eléctricos - de la marca de mi mandante-, con el software, los aparatos e instrumentos quirúrgicos, la instalación y mantenimientos de aparatos quirúrgicos,*

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

Resolución N° **0427**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 446 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ELECTROLINERA DISA Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 11160/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

la transmisión de mensajes e imágenes, la distribución de medicamentos y la importación de aparatos e instrumentos quirúrgicos.../... El Art. 2° Inc. "f" de la Ley de Marcas 1294/98 no es aplicable a este caso.../... Disa Holding Energético, S.L.U ya tiene varios registros de la marca DISA.../... ELECTROLINERA DISA, DISA SE SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN), DISA, DISA MAX, DISA SHOP, DISA RENOVABLES, DISA ENERGY, DISA NAFTA PREMIUM 79 30-5, TIENDA DISA, DISA GAS, MI ENERGÍA DISA, DISA RED entre otras.../... Los registros mencionados demuestran que Disa Holding Energético, S.L.U, tiene derechos adquiridos sobre la marca DISA.../... Todos esos registros amparan combustibles y la distribución de combustibles que no tienen relación alguna con los productos y servicios amparados por los registros marcarios de la oponente.../... En mérito de lo expuesto oportunamente dicte resolución mediante el cual revoque la Resolución N° 446/2022" -----

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

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

DISA ELECTROLINERA Y ETIQUETA (marca solicitada), y
DYSA (marca oponente)

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

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

Que, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de servicios, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 39, el solicitante pretende cubrir servicios de distribución, suministro y almacenaje de energía eléctrica para vehículos eléctricos. Con exclusión de servicios de recolección, transporte y manejo integral de residuos líquidos no peligrosos, mientras que la marca oponente cubre servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos médicos, quirúrgicos, instalación y mantenimiento de hardware, equipos informáticos, supervisión en

Resolución N° **0427**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 446 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ELECTROLINERA DISA Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 11160/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

instalaciones. De lo expuesto se puede concluir que, si bien los signos comparten el mismo nomenclador, los servicios de uno y otro signo se encuentran bien delimitados, extremo que disminuye las posibilidades de confusión para el consumidor final teniendo en cuenta la marcada diferencia entre coberturas. -----

Que, aunque las denominaciones sean similares, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros elementos que deben ser cotejados y que hacen a la distinción y posible coexistencia de las marcas en conflicto. En ese sentido, ni el consumidor más desprevenido podrá confundir de ninguna manera un servicio por otro, la diferencia de los servicios implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusión.-----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud entre ellas. La marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, la cual en conjunto deja una impresión muy diferente, siendo así, mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo: -----

marca solicitada



marca registrada



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

Que, tal y como lo menciona el solicitante, DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U. cuenta el registro marcario de la marca **ELECTROLINERA DISA**, clase 01, Registro N° 536.712; **DISA SE SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN)**, clase 40 Registro N° 544.406, **DISA**, clase 40, Registro N° 539.227; **DISA MAX,,** clase 35; Registro N° 547.895; **DISA SHOP**, clase 40; Registro N° 544.329, **DISA RENOVABLES**, clase 40; Registro N° 539.224; **DISA ENERGY,,** clase 35, Registro N° 547.034, **DISA NAFTA PREMIUM 79 30-5**, clase 01, Registro N° 552.706; **TIENDA DISA**, clase 35, Registro N° 541.287; **DISA GAS**, clase 35, Registro N° 541.426; **MI ENERGÍA DISA**, clase 35, Registro N° 547.032; **DISA RED**, clase 35, Registro N° 541.329 entre otros. En ese sentido, mal podría el oponente alegar que se vería afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada. Sencillamente, el solicitante pretende ampliar su protección con la denominación sobre la cual ya tiene un derecho adquirido.-----

Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "ELECTROLINERA DISA Y ETIQUETA", constituye a su vez la razón social de la firma solicitante, DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.; es decir, que la marca solicitada se identifica con la razón social que presenta la firma propietaria. A ese respecto, se señala que la ley marcaria protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a los

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

Resolución N° **0427**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 446 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ELECTROLINERA DISA Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 11160/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

efectos de la ley citada, la cual se adquiere desde su primer uso público. En ese sentido, estando incluida la solicitud de registro de marca en el mismo nombre comercial de la firma solicitante, no podría existir mala fe por parte de la misma pues, solicita el registro de marca de su propio nombre comercial.-----

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 446 de fecha 15 de junio de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "ELECTROLINERA DISA Y ETIQUETA", clase 39, Expediente N° 11160/2021, solicitada a nombre de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----



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

Resolución N° **0428**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 458 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ELECTROLINERA DISA Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 11164/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

Asunción, **26 JUN 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U en contra de la Resolución N° 458 de fecha 15 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 28 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 458 de fecha 15 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

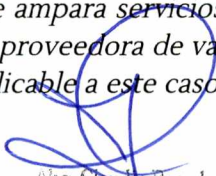
Que, en fecha 21 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 19 de diciembre de 2022, el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U expresó agravios; en fecha 21 de abril de 2023, fue acusada la rebeldía al representante convencional del oponente por no contestar el traslado de agravios, esta Dirección se declara competente para entender en el presente caso en fecha en fecha 26 de mayo de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Al cotejar las marcas enfrentadas DISA ELECTROLINERA Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. DYSA (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-DYSA de las denominaciones son muy similares en el aspecto fonético, visual e ideológico; asimismo, el elemento resaltante de la etiqueta de la marca solicitada es palabra DISA.../... Basta visualizar/pronunciar de seguido las marcas DISA ELECTROLINERA-DYSA para notar los parecidos gráficos y auditivos que existen.../... La marca solicitada no reúne los requisitos de novedad, originalidad y especialidad.../... Es importante tener en cuenta que ambas se hallan insertas para identificar servicios de la misma clase 37, circunstancia que agrava la posibilidad de confusión de marcas por el público consumidor.../... De conformidad a la Ley de Marcas 1294/98 y al ordenamiento, esta Dirección concluye que la oposición deducida deviene procedente".-----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U y manifiesta: *"(...) La resolución N° 458 ignora que las marcas en pugna protegen productos y servicios que no tienen relación.../... La resolución impugnada señala que las marcas ELECTROLINERA DISA, solicitada por mi mandante y DYSA son en todos los aspectos confundibles.../... El hecho de que ambas marcas sean de la clase 37 no significa que cubran los mismos servicios.../... La marca solicitada protege servicios proporcionados por una estación para vehículos eléctricos, el signo de la oponente ampara servicios de instalación de equipos médicos y quirúrgicos.../... Disa Holding Energético, S.L.U. es proveedora de varios registros de la marca DISA.../... El Art. 2° Inc. "f" de la Ley de Marcas 1294/98 no es aplicable a este caso.../...*


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

Resolución N°

0428

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 458 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ELECTROLINERA DISA Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 11164/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

Disa Holding Energético, S.L.U ya tiene varios registros de la marca DISA.../... ELECTROLINERA DISA, DISA SE SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN), DISA, DISA MAX, DISA SHOP, DISA RENOVABLES, DISA ENERGY, DISA NAFTA PREMIUM 79 30-5, TIENDA DISA, DISA GAS, MI ENERGÍA DISA, DISA RED entre otras.../... Los registros mencionados demuestran que Disa Holding Energético, S.L.U, tiene derechos adquiridos sobre la marca DISA.../... Todos esos registros amparan combustibles y la distribución de combustibles que no tienen relación alguna con los productos y servicios amparados por los registros marcarios de la oponente.../... En mérito de lo expuesto oportunamente dicte resolución mediante el cual revoque la Resolución N° 458/2022" -----

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

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

DISA ELECTROLINERA Y ETIQUETA	(marca solicitada), y
DYSA	(marca oponente)

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

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

Que, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de servicios, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 37, el solicitante pretende cubrir Estación de repostaje y mantenimiento para vehículos eléctricos, mientras que la marca oponente cubre servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos médicos, quirúrgicos, instalación y mantenimiento de hardware, equipos informáticos, supervisión en instalaciones. De lo expuesto se puede concluir que, si bien los signos comparten el mismo nomenclador, los servicios de uno y otro signo se

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

Resolución N°

0428

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 458 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ELECTROLINERA DISA Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 11164/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

encuentran bien delimitados, extremo que disminuye las posibilidades de confusión para el consumidor final teniendo en cuenta la marcada diferencia entre coberturas.-----

Que, aunque las denominaciones sean similares, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros elementos que deben ser cotejados y que hacen a la distinción y posible coexistencia de las marcas en conflicto. En ese sentido, ni el consumidor más desprevenido podrá confundir de ninguna manera un servicio por otro, la diferencia de los servicios implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusión.-----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud entre ellas. La marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, la cual en conjunto deja una impresión muy diferente, siendo así, mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo:-----

marca solicitada



marca registrada



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

Que, tal y como lo menciona el solicitante, DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U. cuenta el registro marcario de la marca **ELECTROLINERA DISA**, clase 01, Registro N° 536.712; **DISA SE SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN)**, clase 40 Registro N° 544.406, **DISA**, clase 40, Registro N° 539.227; **DISA MAX,,** clase 35; Registro N° 547.895; **DISA SHOP**, clase 40; Registro N° 544.329, **DISA RENOVABLES**, clase 40; Registro N° 539.224; **DISA ENERGY,,** clase 35, Registro N° 547.034, **DISA NAFTA PREMIUM 79 30-5**, clase 01, Registro N° 552.706; **TIENDA DISA**, clase 35, Registro N° 541.287; **DISA GAS**, clase 35, Registro N° 541.426; **MI ENERGÍA DISA**, clase 35, Registro N° 547.032; **DISA RED**, clase 35, Registro N° 541.329 entre otros. En ese sentido, mal podría el oponente alegar que se vería afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada. Sencillamente, el solicitante pretende ampliar su protección con la denominación sobre la cual ya tiene un derecho adquirido.-----

Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "ELECTROLINERA DISA Y ETIQUETA", constituye a su vez la razón social de la firma solicitante, DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U; es decir, que la marca solicitada se identifica con la razón social que presenta la firma propietaria. A ese respecto, se señala que la ley marcaria protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a los efectos de la ley citada, la cual se adquiere desde su primer uso público. En ese sentido, estando incluida la

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

Resolución N° **0428**

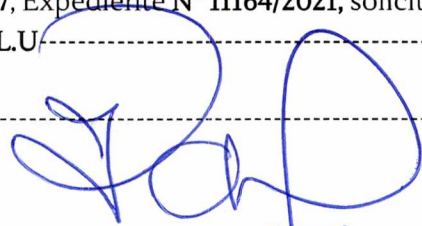
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 458 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ELECTROLINERA DISA Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 11164/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

solicitud de registro de marca en el mismo nombre comercial de la firma solicitante, no podría existir mala fe por parte de la misma pues, solicita el registro de marca de su propio nombre comercial.-----

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

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

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 458 de fecha 15 de junio de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "ELECTROLINERA DISA Y ETIQUETA", clase 37, Expediente N° 11164/2021, solicitada a nombre de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----



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

Resolución N° **0429**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 462 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA ELECTRICIDAD Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 09070/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

Asunción, **26 JUN 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U en contra de la Resolución N° 462 de fecha 15 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 28 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 462 de fecha 15 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 21 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 19 de diciembre de 2022, el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U expresó agravios; en fecha 21 de abril de 2023, fue acusada la rebeldía al representante convencional del oponente por no contestar el traslado de agravios, esta Dirección se declara competente para entender en el presente caso en fecha en fecha 26 de mayo de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Al cotejar las marcas enfrentadas DISA ELECTRICIDAD Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. DYSA (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-DYSA de las denominaciones son muy similares en el aspecto fonético, visual e ideológico; asimismo, el elemento resaltante de la etiqueta de la marca solicitada es palabra DISA.../... Basta visualizar/pronunciar de seguido las marcas DISA ELECTRICIDAD-DYSA para notar los parecidos gráficos y auditivos que existen.../... La marca solicitada no reúne los requisitos de novedad, originalidad y especialidad.../... La diferencia entre las marcas enfrentadas radica en las letras I-Y del vocablo DISA-DYSA, las que poseen igualdad fonética, por ello no constituye un cambio contundente que brinde aptitud distintiva a la marca solicitada.../... De conformidad a la Ley de Marcas 1294/98 y al ordenamiento, esta Dirección concluye que la oposición deducida deviene procedente".-----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U y manifiesta: *"(...) La resolución N° 462 ignora que las marcas en pugna protegen productos y servicios que no tienen relación.../... La resolución impugnada se hace eco del único argumento de la oposición (el parecido entre las marcas), pero ignora completamente los argumentos esgrimidos por la defensa, es decir que los productos y servicios de las marcas en pugna no tienen relación entre sí y que Disa Holding Energético, S.L.U. es proveedora de varios registros de la marca DISA.../... Es evidente la falta de relación entre los combustibles en general - de la marca de mi mandante-, con el software, los aparatos e instrumentos quirúrgicos, la instalación y mantenimientos de aparatos quirúrgicos, la transmisión de mensajes e*

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

Resolución N° 0429

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 462 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA ELECTRICIDAD Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 09070/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

imágenes, la distribución de medicamentos y la importación de aparatos e instrumentos quirúrgicos.../... El Art. 2° Inc. "f" de la Ley de Marcas 1294/98 no es aplicable a este caso.../... Disa Holding Energético, S.L.U. ya tiene varios registros de la marca DISA.../... DISA ELECTRICIDAD, DISA SE SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN), DISA, DISA MAX, DISA SHOP, DISA RENOVABLES, DISA ENERGY, DISA NAFTA PREMIUM 79 30-5, TIENDA DISA, DISA GAS, MI ENERGÍA DISA, DISA RED entre otras.../... Los registros mencionados demuestran que Disa Holding Energético, S.L.U. tiene derechos adquiridos sobre la marca DISA.../... Todos esos registros amparan combustibles y la distribución de combustibles que no tienen relación alguna con los productos y servicios amparados por los registros marcarios de la oponente.../... En mérito de lo expuesto oportunamente dicte resolución mediante el cual revoque la Resolución N° 462/2022" -----

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

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

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca oponente se encuentra registrada en clase 09: exclusivamente programas de computadoras-software"; mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura de la clase 04: Electricidad; Energía eléctrica; Combustibles (Gases -); Gas butano para su uso como combustible; Combustibles; Productos combustibles; Mezclas combustibles; Combustibles para cocinar; Propano para su uso como combustible; Aceites combustibles; Combustibles de biodiésel; Fuel; Gasolina (combustible); Gasolina (carburante). Energía fotovoltaica.-----

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

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

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud entre ellas. La marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, la cual en conjunto deja

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

Resolución N° **0429**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 462 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA ELECTRICIDAD Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 09070/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

una impresión muy diferente, siendo así, mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo: -----

marca solicitada

 **DISA** Electricidad

marca registrada



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

Que, tal y como lo menciona el solicitante, DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U. cuenta el registro marcario de la marca **DISA ELECTRICIDAD**, clase 01, Registro N° 536.712; **DISA SE SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN)**, clase 40 Registro N° 544.406, **DISA**, clase 40, Registro N° 539.227; **DISA MAX.**, clase 35; Registro N° 547.895; **DISA SHOP**, clase 40; Registro N° 544.329, **DISA RENOVABLES**, clase 40; Registro N° 539.224; **DISA ENERGY.**, clase 35, Registro N° 547.034, **DISA NAFTA PREMIUM 79 30-5**, clase 01, Registro N° 552.706; **TIENDA DISA**, clase 35, Registro N° 541.287; **DISA GAS**, clase 35, Registro N° 541.426; **MI ENERGÍA DISA**, clase 35, Registro N° 547.032; **DISA RED**, clase 35, Registro N° 541.329 entre otros. En ese sentido, mal podría el oponente alegar que se vería afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada. Sencillamente, el solicitante pretende ampliar su protección con la denominación sobre la cual ya tiene un derecho adquirido.-----

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

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


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

Resolución N° **0429**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 462 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA ELECTRICIDAD Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 09070/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 462 de fecha 15 de junio de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "DISA ELECTRICIDAD Y ETIQUETA", clase 04, Expediente N° 09070/2021, solicitada a nombre de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----


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

Resolución N° 0430

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 441 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA MAX Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 11129/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----

Asunción, 26 JUN 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U en contra de la Resolución N° 441 de fecha 15 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 27 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 441 de fecha 15 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 21 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 19 de diciembre de 2022, el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U expresó agravios; en fecha 13 de marzo de 2023, el representante convencional de DYSA HEALTHCARE S.A., y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de marzo de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Al cotejar las marcas enfrentadas DISA MAX Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. DYSA (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-DYSA de las denominaciones son muy similares en el aspecto fonético, visual e ideológico; asimismo, el elemento resaltante de la etiqueta de la marca solicitada es palabra DISA.../... Basta visualizar/pronunciar de seguido las marcas DISA MAX-DYSA para notar los parecidos gráficos y auditivos que existen.../... La marca solicitada no reúne los requisitos de novedad, originalidad y especialidad.../... Es importante tener en cuenta que ambas se hallan insertas para identificar servicios de la misma clase 39, circunstancia que agrava la posibilidad de confusión de marcas por el público consumidor.../... De conformidad a la Ley de Marcas 1294/98 y al ordenamiento, esta Dirección concluye que la oposición deducida deviene procedente".-----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U y manifiesta: *"(...) La resolución N° 441 ignora que las marcas en pugna protegen productos y servicios que no tienen relación.../... La resolución impugnada se hace eco del único argumento de la oposición (el parecido entre las marcas), pero ignora completamente los argumentos esgrimidos por la defensa, es decir que los productos y servicios de las marcas en pugna no tienen relación entre sí y que Disa Holding Energético, S.L.U. es proveedora de varios registros de la marca DISA.../... La falta absoluta de relación entre la distribución de aditivos químicos para combustibles- de la marca de mi mandante-, con el software, los aparatos e instrumentos quirúrgicos, la instalación y mantenimientos de aparatos quirúrgicos, la*

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

Resolución N° **0430**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 441 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA MAX Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 11129/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----

transmisión de mensajes e imágenes, la distribución de medicamentos y la importación de aparatos e instrumentos quirúrgicos.../... El Art. 2° Inc. "f" de la Ley de Marcas 1294/98 no es aplicable a este caso.../... DISA PARAGUAY, DISA SE SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN), DISA, DISA MAX, DISA SHOP, DISA RENOVABLES, DISA ENERGY, DISA NAFTA PREMIUM 79 30-5, TIENDA DISA, DISA GAS, MI ENERGÍA DISA, DISA RED entre otras.../... Los registros mencionados demuestran que Disa Holding Energético, S.L.U, tiene derechos adquiridos sobre la marca DISA.../... Todos esos registros amparan combustibles y la distribución de combustibles que no tienen relación alguna con los productos y servicios amparados por los registros marcarios de la oponente.../... En mérito de lo expuesto oportunamente dicte resolución mediante el cual revoque la Resolución N° 441/2022" -----

Que, la representante convencional de la firma oponente presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice: "(...) Si bien han obtenido registros en nuestro país, no han obtenido en la clase en la cual han sido opuestas por mi asistido.../... En el caso de autos las marcas en pugna no solo comparten semejante radical e idéntica secuencia vocálica, sino que además existen muy cercanas semejanzas, generando una visión de conjunto y una pronunciación en extremo confundible.../... la marca solicitada no cuenta con los requisitos básicos que hacen factible un registro como lo son la novedad y la originalidad.../... Resultan que ambas marcas son simples, es decir, constan de un solo elemento y presentan la misma estructura gramatical.../... De otorgarse la marca solicitada ocasionaría un grave perjuicio a los derechos de mi principal, titular de una marca ya registrada y de concederse esta solicitud, el consumidor también se verá burlado en su buena fe.../... Es indiscutible que las marcas no podrán coexistir pacíficamente, por las consideraciones expuestas dicte resolución confirmando en todas sus partes la Resoluciones N° 441/2022.-----

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

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

DISA MAX Y ETIQUETA (marca solicitada), y
DYSA (marca oponente)

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

Que, de la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen elementos diferentes entre sí, que le otorgan suficiente distintividad ya que, la solicitante se compone de dos vocablos

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

Resolución N° **0430**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 441 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA MAX Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 11129/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----

mientras que la oponente se compone de un solo vocablo, teniendo extensiones diferentes y analizadas en su conjunto poseen suficientes diferencias ortográficas las cuales generan una distinción fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas (DISA /DYSA) es bastante disímil. -----

Que, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de servicios, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 39, el solicitante pretende cubrir Distribución de aditivos químicos para combustible de motor, con exclusión de servicios de recolección, transporte y manejo integral de residuos líquidos no peligrosos, mientras que la marca oponente cubre servicios de logística y distribución de medicamentos, de equipos quirúrgicos, de equipos médicos, almacenamiento y transporte de medicamentos. De lo expuesto se puede concluir que, si bien los signos comparten el mismo nomenclador, los servicios de uno y otro signo se encuentran bien delimitados, extremo que disminuye las posibilidades de confusión para el consumidor final teniendo en cuenta la marcada diferencia entre coberturas. -----

Que, aunque las denominaciones sean similares, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros elementos que deben ser cotejados y que hacen a la distinción y posible coexistencia de las marcas en conflicto. En ese sentido, ni el consumidor más desprevenido podrá confundir de ninguna manera un servicio por otro, la diferencia de los servicios implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusión.-----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud entre ellas. La marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, la cual en conjunto deja una impresión muy diferente, siendo así, mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo: -----

marca solicitada

DisaMax

marca registrada



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

Que, tal y como lo menciona el solicitante, DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U. cuenta el registro marcario de la marca **DISA MAX**,, clase 35; Registro N° 547.895; **DISA PARAGUAY**, clase 01, Registro N° 536.712; **DISA SE SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN)**, clase 40 Registro N° 544.406, **DISA**, clase 40,

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

Resolución N° **0430**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 441 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA MAX Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 11129/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----

Registro N° 539.227; **DISA SHOP**, clase 40; Registro N° 544.329, **DISA RENOVABLES**, clase 40; Registro N° 539.224; **DISA ENERGY**,, clase 35, Registro N° 547.034, **DISA NAFTA PREMIUM 79 30-5**, clase 01, Registro N° 552.706; **TIENDA DISA**, clase 35, Registro N° 541.287; **DISA GAS**, clase 35, Registro N° 541.426; **MI ENERGÍA DISA**, clase 35, Registro N° 547.032; **DISA RED**, clase 35, Registro N° 541.329 entre otros. En ese sentido, mal podría el oponente alegar que se vería afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada. Sencillamente, el solicitante pretende ampliar su protección con la denominación sobre la cual ya tiene un derecho adquirido.-----

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

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 441 de fecha 15 de junio de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "DISA MAX Y ETIQUETA", clase 39, Expediente N° 11129/2021, solicitada a nombre de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----


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

Resolución N° **0431**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 461 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISAENERGY Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 11138/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

Asunción, **26 JUN 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U en contra de la Resolución N° 461 de fecha 15 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 28 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 461 de fecha 15 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 21 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 19 de diciembre de 2022, el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U expresó agravios; en fecha 13 de marzo de 2023, el representante convencional de DYSA HEALTHCARE S.A., y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de marzo de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Al cotejar las marcas enfrentadas DISAENERGY Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. DYSA (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-DYSA de las denominaciones son muy similares en el aspecto fonético, visual e ideológico; asimismo, el elemento resaltante de la etiqueta de la marca solicitada es palabra DISA.../... Basta visualizar/pronunciar de seguido las marcas DISAENERGY-DYSA para notar los parecidos gráficos y auditivos que existen.../... La marca solicitada no reúne los requisitos de novedad, originalidad y especialidad.../... La diferencia entre las marcas enfrentadas radica en las letras I-Y del vocablo DISA-DYSA, las que poseen igualdad fonética, por ello no constituye un cambio contundente que brinde aptitud distintiva a la marca solicitada.../... De conformidad a la Ley de Marcas 1294/98 y al ordenamiento, esta Dirección concluye que la oposición deducida deviene procedente".-----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U y manifiesta: *"(...) La resolución N° 461 ignora que las marcas en pugna protegen productos y servicios que no tienen relación.../... La resolución impugnada se hace eco del único argumento de la oposición (el parecido entre las marcas), pero ignora completamente los argumentos esgrimidos por la defensa, es decir que los productos y servicios de las marcas en pugna no tienen relación entre sí y que Disa Holding Energético, S.L.U. es proveedora de varios registros de la marca DISA.../... Es evidente la falta de relación entre los combustibles en general - de la marca de mi mandante-, con el software, los aparatos e instrumentos quirúrgicos, la instalación y mantenimientos de aparatos quirúrgicos, la transmisión de mensajes e*


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

Resolución N° **0431**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 461 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISAENERGY Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 11138/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

imágenes, la distribución de medicamentos y la importación de aparatos e instrumentos quirúrgicos.../... El Art. 2° Inc. "f" de la Ley de Marcas 1294/98 no es aplicable a este caso.../... Disa Holding Energético, S.L.U ya tiene varios registros de la marca DISA.../... DISA ELECTRICIDAD, DISA SE SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN), DISA, DISA MAX, DISA SHOP, DISA RENOVABLES, DISA ENERGY, DISA NAFTA PREMIUM 79 30-5, TIENDA DISA, DISA GAS, MI ENERGÍA DISA, DISA RED entres otras.../... Los registros mencionados demuestran que Disa Holding Energético, S.L.U, tiene derechos adquiridos sobre la marca DISA.../... Todos esos registros amparan combustibles y la distribución de combustibles que no tienen relación alguna con los productos y servicios amparados por los registros marcarios de la oponente.../... En mérito de lo expuesto oportunamente dicte resolución mediante el cual revoque la Resolución N° 461/2022" -----

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

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

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca oponente se encuentra registrada en clase 09: exclusivamente programas de computadoras-software"; mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura de la clase 04: Electricidad; Combustibles (Gases -); Gas butano para su uso como combustible; Combustibles; Productos combustibles; Mezclas combustibles; Combustibles para cocinar; Propano para su uso como combustible; Aceites combustibles; Combustibles de biodiésel; Fuel; Gasolina (combustible); Gasolina (carburante)."-----

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

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

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud entre ellas. La marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, la cual en conjunto deja

Abg. Claudia Pamela Cristóbal
Directora General Interim
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° 0431

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 461 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISAENERGY Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 11138/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

una impresión muy diferente, siendo así, mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo: -----

marca solicitada



marca registrada



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

Que, tal y como lo menciona el solicitante, DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U. cuenta el registro marcario de la marca DISAENERGY,, clase 35, Registro N° 547.034; DISA ELECTRICIDAD, clase 01, Registro N° 536.712; DISA SE SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN), clase 40 Registro N° 544.406, DISA, clase 40, Registro N° 539.227; DISA MAX,, clase 35; Registro N° 547.895; DISA SHOP, clase 40; Registro N° 544.329, DISA RENOVABLES, clase 40; Registro N° 539.224; DISA NAFTA PREMIUM 79 30-5, clase 01, Registro N° 552.706; TIENDA DISA, clase 35, Registro N° 541.287; DISA GAS, clase 35, Registro N° 541.426; MI ENERGÍA DISA, clase 35, Registro N° 547.032; DISA RED, clase 35, Registro N° 541.329 entre otros. En ese sentido, mal podría el oponente alegar que se vería afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada. Sencillamente, el solicitante pretende ampliar su protección con la denominación sobre la cual ya tiene un derecho adquirido.-----

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

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

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


Resolución N° **0431**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 461 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISAENERGY Y ETIQUETA", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 11138/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGETICO, S.L.U.-----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 461 de fecha 15 de junio de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "DISA ENERGY Y ETIQUETA", clase 04, Expediente N° 11138/2021, solicitada a nombre de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----




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

Resolución N° **0432**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 447 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA SHOP Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 10166/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----

Asunción, **26 JUN 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U en contra de la Resolución N° 447 de fecha 15 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 27 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 447 de fecha 15 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 21 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 19 de diciembre de 2022, el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U expresó agravios; en fecha 13 de marzo de 2023, el representante convencional de DYSA HEALTHCARE S.A., y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de marzo de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Al cotejar las marcas enfrentadas DISA SHOP Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. DYSA (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-DYSA de las denominaciones son muy similares en el aspecto fonético, visual e ideológico; asimismo, el elemento resaltante de la etiqueta de la marca solicitada es palabra DISA.../... Basta visualizar/pronunciar de seguido las marcas DISA SHOP-DYSA para notar los parecidos gráficos y auditivos que existen.../... La marca solicitada no reúne los requisitos de novedad, originalidad y especialidad.../... Es importante tener en cuenta que ambas se hallan insertas para identificar servicios de la misma clase 38, circunstancia que agrava la posibilidad de confusión de marcas por el público consumidor.../... De conformidad a la Ley de Marcas 1294/98 y al ordenamiento, esta Dirección concluye que la oposición deducida deviene procedente".-----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U y manifiesta: *"(...) La resolución impugnada mencionada que entre las marcas en pugna existen grandes similitudes, en todos los aspectos que las hacen confundibles.../... Disa Holding Energético, S.L.U. es una empresa dedicada al comercio de los combustibles y la electricidad usada en autos vehículos y la adversa es una empresa importadora de aparatos médicos, quirúrgicos y ortopédicos.../... Disa Holding Energético, S.L.U. es titular de varios registros de la marca DISA.../... DISA PARAGUAY, DISA SE SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN), DISA, DISA MAX, DISA SHOP, DISA RENOVABLES, DISA ENERGY, DISA NAFTA PREMIUM 79 30-5, TIENDA DISA, DISA GAS, MI ENERGÍA DISA, DISA RED entres otras.../... Los registros mencionados demuestran que*



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

Resolución N° **0432**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 447 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA SHOP Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 10166/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----

Disa Holding Energético, S.L.U, tiene derechos adquiridos sobre la marca DISA.../... El Art. 2° Inc. "f" de la Ley de Marcas 1294/98 no es aplicable a este caso.../... No puede haber confusión entre el servicio de venta de combustibles y provisión de electricidad para vehículos con una marca referida a comunicaciones en el sector de la salud.../... En mérito de lo expuesto oportunamente dicte resolución mediante la cual revoque la Resolución N° 447/2022".-----

Que, la representante convencional de la firma oponente presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice: "(...) Si bien han obtenido registros en nuestro país, no han obtenido en la clase en la cual han sido opuestas por mi asistido.../... En el caso de autos las marcas en pugna no solo comparten semejante radical e idéntica secuencia vocálica, sino que además existen muy cercanas semejanzas, generando una visión de conjunto y una pronunciación en extremo confundible.../... la marca solicitada no cuenta con los requisitos básicos que hacen factible un registro como lo son la novedad y la originalidad.../... Resultan que ambas marcas son simples, es decir, constan de un solo elemento y presentan la misma estructura gramatical.../... De otorgarse la marca solicitada ocasionaría un grave perjuicio a los derechos de mi principal, titular de una marca ya registrada y de concederse esta solicitud, el consumidor también se verá burlado en su buena fe.../... Es indiscutible que las marcas no podrán coexistir pacíficamente, por las consideraciones expuestas dicte resolución confirmando en todas sus partes la Resoluciones N° 447/2022.-----

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

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

DISA SHOP Y ETIQUETA (marca solicitada), y
DYSA (marca oponente)

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

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

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

Resolución N° **0432**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 447 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA SHOP Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 10166/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----

Que, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de servicios, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 38, el solicitante pretende cubrir servicios de telecomunicaciones, mientras que la marca oponente cubre *servicios de comunicaciones, transmisión de mensajes e imágenes asistida por ordenador, servicios de conexión telemática a una red informática mundial, facilitación de acceso a base de datos*. De lo expuesto se puede concluir que, si bien los signos comparten el mismo nomenclador, los servicios de uno y otro signo se encuentran bien delimitados, extremo que disminuye las posibilidades de confusión para el consumidor final teniendo en cuenta la marcada diferencia entre coberturas. -----

Que, aunque las denominaciones sean similares, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros elementos que deben ser cotejados y que hacen a la distinción y posible coexistencia de las marcas en conflicto. En ese sentido, ni el consumidor más desprevenido podrá confundir de ninguna manera un servicio por otro, la diferencia de los servicios implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusión.-----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud entre ellas. La marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, la cual en conjunto deja una impresión muy diferente, siendo así, mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo: -----

marca solicitada



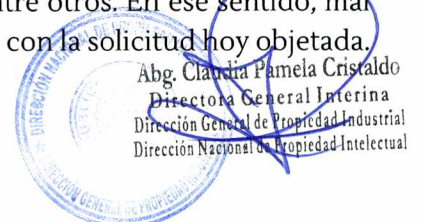
marca registrada



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

Que, tal y como lo menciona el solicitante, DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U. cuenta el registro marcario de la marca **DISA SHOP**, clase 40; Registro N° 544.329; **DISA PARAGUAY**, clase 01, Registro N° 536.712; **DISA SE SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN)**, clase 40 Registro N° 544.406, **DISA**, clase 40, Registro N° 539.227; **DISA MAX.**, clase 35; Registro N° 547.895; **DISA RENOVABLES**, clase 40; Registro N° 539.224; **DISA ENERGY.**, clase 35, Registro N° 547.034, **DISA NAFTA PREMIUM 79 30-5**, clase 01, Registro N° 552.706; **TIENDA DISA**, clase 35, Registro N° 541.287; **DISA GAS**, clase 35, Registro N° 541.426; **MI ENERGÍA DISA**, clase 35, Registro N° 547.032; **DISA RED**, clase 35, Registro N° 541.329 entre otros. En ese sentido, mal podría el oponente alegar que se vería afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada.

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



Resolución N° **0432**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 447 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA SHOP Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 10166/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----

Sencillamente, el solicitante pretende ampliar su protección con la denominación sobre la cual ya tiene un derecho adquirido.-----

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

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

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 447 de fecha 15 de junio de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "DISA SHOP Y ETIQUETA", clase 38, Expediente N° 10166/2021, solicitada a nombre de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----


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

Resolución N° **0433**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 445 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA SHOP Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 10152/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----

Asunción, **26 JUN 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U en contra de la Resolución N° 445 de fecha 15 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 27 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 445 de fecha 15 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----


Que, en fecha 21 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 19 de diciembre de 2022, el representante convencional de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U expresó agravios; en fecha 13 de marzo de 2023, el representante convencional de DYSA HEALTHCARE S.A., y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de marzo de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Al cotejar las marcas enfrentadas DISA SHOP Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. DYSA (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-DYSA de las denominaciones son muy similares en el aspecto fonético, visual e ideológico; asimismo, el elemento resaltante de la etiqueta de la marca solicitada es palabra DISA.../... Basta visualizar/pronunciar de seguido las marcas DISA SHOP-DYSA para notar los parecidos gráficos y auditivos que existen.../... La marca solicitada no reúne los requisitos de novedad, originalidad y especialidad.../... Es importante tener en cuenta que ambas se hallan insertas para identificar servicios de la misma clase 39, circunstancia que agrava la posibilidad de confusión de marcas por el público consumidor.../... De conformidad a la Ley de Marcas 1294/98 y al ordenamiento, esta Dirección concluye que la oposición deducida deviene procedente".-----*

Que, entre otros argumentos, se agrava el apelante DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U y manifiesta: *"(...) La resolución N° 445 ignora que las marcas en pugna protegen productos y servicios que no tienen relación.../... La resolución impugnada se hace eco del único argumento de la oposición (el parecido entre las marcas), pero ignora completamente los argumentos esgrimidos por la defensa, es decir que los productos y servicios de las marcas en pugna no tienen relación entre sí y que Disa Holding Energético, S.L.U. es proveedora de varios registros de la marca DISA.../... Es evidente la falta de relación entre la distribución combustibles en general -de la marca de mi mandante-, con el software, los aparatos e instrumentos quirúrgicos, la instalación y mantenimientos de aparatos quirúrgicos, la transmisión de*


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

Resolución N° **0433**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 445 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA SHOP Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 10152/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----

mensajes e imágenes, la distribución de medicamentos y la importación de aparatos e instrumentos quirúrgicos.../... El Art. 2° Inc. "f" de la Ley de Marcas 1294/98 no es aplicable a este caso.../... Disa Holding Energético, S.L.U ya tiene varios registros de la marca DISA.../... El Art. 2° Inc. "f" de la Ley de Marcas 1294/98 no es aplicable a este caso.../... No puede haber confusión entre el servicio de venta de combustibles y provisión de electricidad para vehículos con una marca referida a comunicaciones en el sector de la salud.../... En mérito de lo expuesto oportunamente dicte resolución mediante la cual revoque la Resolución N° 445/2022".-----

Que, la representante convencional de la firma oponente presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice: "(...) Si bien han obtenido registros en nuestro país, no han obtenido en la clase en la cual han sido opuestas por mi asistido.../... En el caso de autos las marcas en pugna no solo comparten semejante radical e idéntica secuencia vocálica, sino que además existen muy cercanas semejanzas, generando una visión de conjunto y una pronunciación en extremo confundible.../... la marca solicitada no cuenta con los requisitos básicos que hacen factible un registro como lo son la novedad y la originalidad.../... Resultan que ambas marcas son simples, es decir, constan de un solo elemento y presentan la misma estructura gramatical.../... De otorgarse la marca solicitada ocasionaría un grave perjuicio a los derechos de mi principal, titular de una marca ya registrada y de concederse esta solicitud, el consumidor también se verá burlado en su buena fe.../... Es indiscutible que las marcas no podrán coexistir pacíficamente, por las consideraciones expuestas dicte resolución confirmando en todas sus partes la Resoluciones N° 445/2022.-----

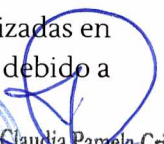
Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto.-----

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

DISA SHOP Y ETIQUETA	(marca solicitada), y
DYSA	(marca oponente)

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

Que, de la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen elementos diferentes entre sí, que le otorgan suficiente distintividad ya que, la solicitante se compone de dos vocablos mientras que la oponente se compone de un solo vocablo, teniendo extensiones diferentes y analizadas en su conjunto poseen suficientes diferencias ortográficas las cuales generan una distinción fonética, debido a


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

Resolución N° **0433**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 445 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA SHOP Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 10152/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----

Registro N° 539.227; **DISA MAX**,, clase 35; Registro N° 547.895; **DISA RENOVABLES**, clase 40; Registro N° 539.224; **DISA ENERGY**,, clase 35, Registro N° 547.034, **DISA NAFTA PREMIUM 79 30-5**, clase 01, Registro N° 552.706; **TIENDA DISA**, clase 35, Registro N° 541.287; **DISA GAS**, clase 35, Registro N° 541.426; **MI ENERGÍA DISA**, clase 35, Registro N° 547.032; **DISA RED**, clase 35, Registro N° 541.329 entre otros. En ese sentido, mal podría el oponente alegar que se vería afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada. Sencillamente, el solicitante pretende ampliar su protección con la denominación sobre la cual ya tiene un derecho adquirido.-----

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

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 445 de fecha 15 de junio de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "DISA SHOP Y ETIQUETA", clase 39, Expediente N° 10152/2021, solicitada a nombre de DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----



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

Resolución N° **0433**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 445 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISA SHOP Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 10152/2021 A NOMBRE DE DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U.-----

que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas (DISA /DYSA) es bastante disímil.-----

Que, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de servicios, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 39, el solicitante pretende cubrir Distribución y almacenamiento de todo tipo de energías renovables, distribución y almacenamiento de todo tipo de combustibles y biocombustibles, con exclusión de servicios de recolección, transporte y manejo integral de residuos líquidos no peligrosos, con exclusión de servicios de recolección, transporte y manejo integral de residuos líquidos no peligrosos, mientras que la marca oponente cubre servicios de logística y distribución de medicamentos, de equipos quirúrgicos, de equipos médicos, almacenamiento y transporte de medicamentos. De lo expuesto se puede concluir que, si bien los signos comparten el mismo nomenclador, los servicios de uno y otro signo se encuentran bien delimitados, extremo que disminuye las posibilidades de confusión para el consumidor final teniendo en cuenta la marcada diferencia entre coberturas.-----

Que, aunque las denominaciones sean similares, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros elementos que deben ser cotejados y que hacen a la distinción y posible coexistencia de las marcas en conflicto. En ese sentido, ni el consumidor más desprevenido podrá confundir de ninguna manera un servicio por otro, la diferencia de los servicios implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusión.-----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud entre ellas. La marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, la cual en conjunto deja una impresión muy diferente, siendo así, mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo:-----

marca solicitada



marca registrada



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

Que, tal y como lo menciona el solicitante, DISA HOLDING ENERGÉTICO, S.L.U. cuenta el registro marcario de la marca DISA SHOP, clase 40; Registro N° 544.329; DISA PARAGUAY, clase 01, Registro N° 536.712; DISA SE SIENTE NUESTRA ENERGÍA (SLOGAN), clase 40 Registro N° 544.406, DISA, clase 40,



Resolución N° **0434**

POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATORIA EN LA RESOLUCIÓN N° 195 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2024, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “GEL MÁGICO Y ETIQUETA”, CLASE 05, EXPEDIENTE N° 45142/2013 SOLICITADO POR THE PROCTER & GAMBLE COMPANY.-----

Asunción, **26 JUN 2024**

VISTO: El recurso de aclaratoria Acta N° 2433339 presentado en fecha 25 de abril de 2023, por el representante convencional de la firma solicitante **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**, y; -----

RESULTA:


Que, en fecha 15 de abril de 2024 ha sido emitida la Resolución N° 195/2024 dictada por la Dirección General de Propiedad Industrial, por la cual se Revoca la Resolución N° 1249 de fecha 28 de agosto de 2015 dictada por la Dirección de Marcas y se ordena el archivo de la solicitud de registro de la marca “GEL MÁGICO Y ETIQUETA”, clase 05, Acta N° 45142/2013, solicitada a nombre de **THE PROCTER & GAMBLE COMPANY**.-----

CONSIDERANDO

Que, el escrito de aclaratoria presentado por el recurrente, entre otros argumentos, expresa: “(...) Conforme puede ser corroborado en la Resolución N° 195/2024, indica: “Por la cual se revoca la Resolución N° 1249 de fecha 28 de agosto de 2015, Dictada por la Dirección de Marcas...” al mismo tiempo en la resolutive menciona: 1. REVOCAR la Resolución N° 1249 de fecha 28 de agosto de 2015 dictada por la Dirección de Marcas. 2. RECHAZAR la solicitud de registro de la Marca “GEL MÁGICO Y ETIQUETA clase 08, Expediente N° 45142/2013... Este pedido obedece a que en la parte resolutive; debe ser necesario aclarar sobre el objeto sustancial de la Resolución, a fin de que se puede interponer ante cualquier recurso al superior.../... En este punto, la Resolución N° 195/2024 Revoca y Rechaza al mismo tiempo, sin fundamento legal para una instancia Contencioso-Administrativa.../... En consecuencia, peticiono a la Señora Directora, pueda subsanar el error en la Resolución N° 195/2024 y en la brevedad posible dicte nueva resolución a fin de aclarar las dudas ocasionadas y dar continuidad a los trámites de rigor(...)”-----

Que, conforme a lo dispuesto en el Art. 136 de la Ley N° 1294/98 de Marcas: “Las disposiciones de los códigos de fondo y forma en materia civil y penal se aplicarán en forma supletoria”. En ese sentido, el Art. 387 del Código Procesal Civil establece: “Objeto de la aclaratoria. Las partes podrán, sin embargo, pedir aclaratoria de la resolución al mismo juez o tribunal que la hubiere dictado, con el objeto de que: a) corrija cualquier error material; b) aclare alguna expresión oscura, sin alterar lo sustancial de la decisión; y c) supla cualquier omisión en que hubiere incurrido sobre algunas de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio. En ningún caso se alterará lo sustancial de la decisión.”-----

Que, respecto al recurso de aclaratoria, la Dra. Ferreira Armele en su obra Nuevas tendencias jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay en materia de Recursos de Nulidad, Apelación, Reposición y Aclaratoria expresa: “nuestro código de forma, al prever este recurso o remedio procesal para la corrección de errores materiales, aclaración de conceptos oscuros, así como para suplir las cuestiones omitidas por el órgano juzgador, a fin de que el mismo las rectifique, aclare o supla en su caso. Asimismo, como todo recurso, la aclaratoria debe tener como fundamento la existencia de un agravio. El agravio a ser reparado podría ser: el concepto oscuro, el error material, o bien la omisión incurrida. Sin embargo, y como también establece nuestro código de manera expresa, su corrección no debe alterar lo sustancial de la resolución, ni ser susceptible de generar un perjuicio, que podría consistir en una dificultad o imposibilidad de cumplimiento de lo resuelto. En cuanto a la finalidad del Recurso de Aclaratoria, opina De Santo, como la mayoría de la doctrina a la cual adherimos, que el recurso de aclaratoria tiene por


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

Resolución N° **0434**

POR LA CUAL NO SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATORIA EN LA RESOLUCIÓN N° 195 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2024, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GEL MÁGICO Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 45142/2013 SOLICITADO POR THE PROCTER & GAMBLE COMPANY.-----

Celeridad y Economía Procesal. Los procedimientos administrativos se desarrollarán con economía, simplicidad y celeridad, evitando la realización de trámites y diligencias innecesarias o que constituyan mero formalismo, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin que ello vulnere el ordenamiento jurídico", y en base a los considerandos precedentes formulados, procede no hacer lugar al recurso de aclaratoria interpuesto y ordenar el archivo de la solicitud de registro de la marca GEL MÁGICO.-----

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

- Art. 1º** NO HACER LUGAR al recurso de aclaratoria interpuesto contra la Resolución N° 195 de fecha 9 de julio de 2023 de la Dirección General de Propiedad Industrial.-----
- Art. 2º** CONFIRMAR el rechazo de la solicitud de registro de la marca "GEL MÁGICO Y ETIQUETA", clase 05, Acta N° 45142/2013 solicitado por THE PROCTER & GAMBLE COMPANY -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por cédula.-----



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

Resolución N° **0435**

POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN Y SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 239 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INPLAST Y ETIQUETA", CLASE 17, ACTA N° 03990/2023 SOLICITADA POR INPLAST S.A.-----

Asunción, **26 JUN 2024**

VISTO: El recurso de reposición interpuesto por el representante convencional de INPLAST S.A. por medio del escrito Acta N° 2448057 de fecha 11 de junio de 2024 y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 26 de abril de 2024, la Dirección General de Propiedad Industrial dictó la Resolución N° 239/2024, por la cual se Revoca el Dictamen de Marcas N° 111251 de fecha 05 de enero de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 11 de junio de 2024, el representante convencional de INPLAST S.A. interpone recurso de reconsideración por medio del escrito Acta N° 2448057. -----

Que, esta Dirección se declara competente para resolver respecto a la procedencia del recurso interpuesto.-----

CONSIDERANDO:

Que, en fecha 26 de abril de 2024 ha sido emitida la Resolución N° 239/2024 dictada por la Dirección General de Propiedad Industrial, por la cual se Revoca el Dictamen de Marcas N° 111251 de fecha 05 de enero de 2024 dictada por la Dirección de Marcas y se ordena el archivo de la solicitud de registro de la marca "INPLAST Y ETIQUETA", clase 17, Acta N° 03990/2023, solicitada a nombre de INPLAST S.A. -----

Que, manifiesta el representante convencional de INPLAST S.A. en su escrito de recurso de reposición, entre otros argumentos: *"En primer lugar debemos hacer una comparación de fondo y forma no del grado de confundibilidad entre una y otra marca, sino centrarnos en lo que dice nuestro marco legal, la Ley de Marcas 1294/98 Artículo 12: La prelación en el derecho a obtener el registro...(..) el derecho marcario es conocido como el derecho de prioridad.../... La marca de mi mandante INPLAST ha sido presentada el 23 de abril de 2009 y concedida en fecha 30 de diciembre de 2013 bajo registro N° 391.792, mientras que la marca INPLAST FILM, antecedente base del presente rechazo, ha sido presentada el 021 de noviembre de 2012 y concedida en fecha 20 de agosto de 2014.../... Claramente mi mandante cuenta con el derecho de prioridad a su favor.../.. Si bien es cierto que la marca de mi mandante venció el 30 de diciembre de 2023, resaltamos que aún se encontraba dentro del plazo de gracia para renovar. por lo tanto se solicitó la renovación en fecha 22 de mayo de 2024, es decir la marca aún cuenta con el derecho de prioridad a su favor.../... La solicitud rechazada integra la misma familia de marcas registradas a nombre de mi mandante y en este caso ha introducido un nuevo logo.../.. El término INPLAST constituye un derecho adquirido a nombre de de mi mandante y el rechazo de la nueva solicitud deviene completamente improcedente".-----*

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y, considerando las previsiones legales del Art. 124 de la Ley N° 1294/98 de Marcas dispone respecto a la interposición del recurso de reposición: *"Contra toda resolución, sea interlocutoria o definitiva, procederán los siguientes recursos: a) reconsideración o reposición ante la autoridad que dictó la resolución... (..)* y que la resolución atacada no es producto de otro recurso, resulta admisible su estudio.-----

Que, tras la verificación de las constancias documentales de autos y del sistema informático de

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

Resolución N° **0435**

POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN Y SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 239 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “INPLAST Y ETIQUETA”, CLASE 17, ACTA N° 03990/2023 SOLICITADA POR INPLAST S.A.-----

marcas, se constató que el titular INPLAST S,A cuenta con el Registro Marcario de la marca INPLAST Y ETIQUETA, clase 17, Registro N° 391.792 y la renovación en trámite bajo el Acta N° 41156/2024.-----

Que, dicho esto, podemos advertir que el solicitante ya posee un derecho adquirido sobre la denominación INPLAST por lo que la solicitud en curso pertenece a una misma familia de marcas, es decir, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece hace varios años.-----

Que, ante la ausencia de recursos reglados o de la acción de lesividad en el ordenamiento positivo administrativo y en la ley especial aplicable, ha sido reconocida como facultad legítima y a la vez deber de la Administración, derivada de la misma Constitución Nacional a través de sendos fallos dictados por tribunales de la República que a continuación se citan: *“...la controversia en esta instancia se circunscribe al tema de la potestad que tiene el Director de la Propiedad Industrial para revocar “per se” las resoluciones emitidas por esa dependencia... y estando compelido por la Constitución y las leyes que norman su desempeño, a emitir Resoluciones ajustadas a derecho, que otra salida le quedaba al Director al encontrarse con un acto manifiestamente ilegal e ilegítimo, por ende nulo... sino a proceder a su revocación... no existiendo en nuestro ordenamiento jurídico la acción de lesividad por parte de la Administración para dejar sin efecto por esa vía sus propios actos, la revocatoria decretada por el Director de la Propiedad Industrial... se halla ajustada a derecho”*.-----

Que, en conclusión, a fin de acatar el principio de celeridad y economía procesal dispuesto en el Art. 32 de la Ley N° 6715 “DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS” que textualmente cita: *“Principio de Celeridad y Economía Procesal. Los procedimientos administrativos se desarrollarán con economía, simplicidad y celeridad, evitando la realización de trámites y diligencias innecesarias o que constituyan mero formalismo, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin que ello vulnere el ordenamiento jurídico”*, y en base a los considerandos precedentes formulados, procede hacer lugar al recurso de reconsideración interpuesto y ordenar la prosecución de trámites de la la solicitud de registro de la marca INPLAST Y ETIQUETA.-----

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

- Art. 1º HACER LUGAR al recurso de reconsideración interpuesto por la solicitante.-----
- Art. 2º REVOCAR la Resolución N° 239 de fecha 26 de abril de 2024 dictada por la Dirección General de Propiedad Industrial. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE, y cumplido se dispone la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca “INPLAST Y ETIQUETA”, clase 17, Acta N° 03990/2023, solicitada a nombre de INPLAST S.A. -----

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



Resolución N° **0436**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1191 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGV Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 40069/2014 A NOMBRE DE DAINESE S.P.A.-----

Asunción, **26 JUN 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DAINESE S.P.A. en contra de la Resolución N° 1191 de fecha 22 de julio de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 10 de agosto de 2018 se presenta el representante convencional de DAINESE S.P.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1191 de fecha 22 de junio de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----


Que, en fecha 08 de enero de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----

Que, en fecha 03 de julio de 2020, el representante convencional de DAINESE S.P.A. expresó agravios; en fecha 26 de mayo de 2021, fue acusada la rebeldía del representante convencional del oponente por no contestar el traslado de agravios. En fecha 28 de junio de 2021 se llamó Autos para Resolver.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) se procede a realizar el cotejo de las marcas y analizando las constancias obrantes en el expediente, se percibe a simple vista que la marca solicitada contiene los mismos elementos distintivos en los planos visual, fonético e ideológico, que la hacen en extremo confundibles entre sí./... Esta Dirección, es del criterio que ambas denominaciones son idénticas muy confundibles tornando imposibles la coexistencia entre ambas denominaciones./... Don Antonio J. Vierci, habiendo el oponente demostrado ser el propietario de la marca AJV y teniendo en cuenta las disposiciones establecidas en los Arts. 2°, incisos f, g, i y 12° de la Ley de Marcas./... Las marcas en litigio por su naturaleza, función y uso en el mercado tienen la misma finalidad comercial y por esta razón al concederse la marca solicitada se estaría creando condiciones para confundir al consumidor en el momento de adquirir el producto, cuya denominación con la oponente son idénticas./... Por todo lo expuesto, la oposición deducida deviene procedente.*-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante DAINESE S.P.A. y manifiesta: *"(...) Contradigo totalmente estas afirmaciones vertidas por el Inferior por varias razones. En primer lugar, si realmente hubiesen sido analizadas las constancias del expediente, tal como se manifiesta, hubiese podido ser apreciado que la marca AGV Y ETIQUETA se encuentra registrada en numerosos países del mundo entero, de lo cual se desprenden dos consecuencias./... Mi mandante no ha intentado reproducir ni imitar a la marca de oponente ni a la de ningún tercero. Y la segunda, los citados registros constituyen una prueba de que mi mandante ya posee un derecho adquirido sobre dicha denominación y con la presente solicitud sólo pretende registrar la marca que ya le pertenece, en otra jurisdicción, como lo es nuestro país./... Por otro lado, las marcas AGV Y ETIQUETA/ AJV no contienen los mismos elementos distintivos en los planos visual, fonético e ideológico, tal como se afirma, sino todo lo contrario./... Desde el punto de vista visual son bien distinguibles a raíz del hecho de que la marca pedida en autos por mi representada constituye una marca mixta, con una original y distintiva etiqueta, que puede ser apreciada más abajo, la cual es representativa del principal producto que distingue, un casco, conteniendo además la bandera de Italia,*


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

Resolución N° **0436**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1191 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGV Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 40069/2014 A NOMBRE DE DAINESE S.P.A.-----

país de origen de su fundador y país en donde se encuentra establecida, y por ello, ella será directamente evocada conjuntamente con la etiqueta que la acompaña, en tanto que la marca oponente es una marca puramente denominativa, es decir, carece de etiqueta.../... Es sabido que, para apreciar las posibles semejanzas o diferencias entre marcas en conflicto, las mismas no deben ser tomadas en forma aislada o ser separadas letra por letra, en forma caprichosa, sino que deben ser apreciadas en su conjunto, tal como lo haría el público consumidor pues es de esa manera como la encontrará en el mercado, es decir, con todos los elementos que las integran (denominación + elemento figurativo).../.. Por tanto ruego dicte resolución revocando en todas sus partes la resolución N° 1191/2018."-----

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

Que, en razón de la regla de la visión de conjunto al momento de realizar el cotejo entre los elementos principales de las marcas, no se puede realizar el cotejo únicamente sobre los elementos distintos entre las denominaciones. Al respecto, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que: "Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las características típicas, la impresión general y los principales elementos del signo"¹ Al respecto, corresponde analizar si en el caso de autos existen suficientes diferencias entre los principales elementos del signo analizados en su conjunto. En primer lugar, tras el análisis fonético, vemos que son pronunciadas de la siguiente manera:-----

A - JOTA - VE (marca registrada)

A - GE - VE (marca solicitada)

De esta comparación se colige que la pronunciación pone énfasis en la segunda letra de las marcas en pugna, la cual es pronunciada en forma distinta, quedando así demostrada la diferencia en este plano.-----

Que, en segundo lugar, en el plano conceptual vemos que las letras A, J y V en la marca registrada corresponde al acrónimo formado por las iniciales del nombre y apellido del titular ANTONIO J. VIERCI, y sobre las cuales no se puede tener un monopolio, teniendo en cuenta que el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las combinaciones de letras, diciendo: "Una letra o un número no pueden ser monopolizados. Aquí se adquiere un monopolio sobre el conjunto resultante y lo característico estará dado por la especial combinación lograda. Sin embargo, también se ha considerado que las de este tipo son marcas débiles."² mientras que la marca solicitada se compone por la combinación de las letras A, G y V, combinación que importa todo un conjunto que nos da la idea de algo novedoso. Y respecto a las marcas evocativas débiles, el Dr. Otamendi expresa: "Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. Esto hace que el titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las mismas propiedades o características." De esta definición, se colige que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente en el mercado.-----

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

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

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

Resolución N° **0436**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1191 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGV Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 40069/2014 A NOMBRE DE DAINESE S.P.A.-----

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

marca solicitada



mixta

marca registrada

denominativa

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

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

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

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1191 de fecha 22 de junio de 2018 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "AGV Y ETIQUETA", clase 09, Expediente N° 40069/2014, solicitada a nombre de **DAINESE S.P.A.**-----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----

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

Resolución N° **0437**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1190 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGV Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 40070/2014 A NOMBRE DE DAINESE S.P.A.-----

Asunción, **26 JUN 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **DAINESE S.P.A.** en contra de la Resolución N° 1190 de fecha 22 de julio de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 10 de agosto de 2018 se presenta el representante convencional de **DAINESE S.P.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1190 de fecha 22 de junio de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----


Que, en fecha 20 de julio de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 28 de diciembre de 2020, el representante convencional de **DAINESE S.P.A.** expresó agravios; en fecha 01 de noviembre de 2021, fue acusada la rebeldía del representante convencional del oponente por no contestar el traslado de agravios. En fecha 28 de junio de 2021 se llamó Autos para Resolver.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) se procede a realizar el cotejo de las marcas y analizando las constancias obrantes en el expediente, se percibe a simple vista que la marca solicitada contiene los mismos elementos distintivos en los planos visual, fonético e ideológico, que la hacen en extremo confundibles entre sí./... Esta Dirección, es del criterio que ambas denominaciones son idénticas muy confundibles tornando imposibles la coexistencia entre ambas denominaciones./... Don Antonio J. Vieri, habiendo el oponente demostrado ser el propietario de la marca AJV y teniendo en cuenta las disposiciones establecidas en los Arts. 2º, incisos f, g, i y 12º de la Ley de Marcas./... Las marcas en litigio por su naturaleza, función y uso en el mercado tienen la misma finalidad comercial y por esta razón al concederse la marca solicitada se estaría creando condiciones para confundir al consumidor en el momento de adquirir el producto, cuya denominación con la oponente son idénticas./... Por todo lo expuesto, la oposición deducida deviene procedente.*-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **DAINESE S.P.A.** y manifiesta: *"(...) Contradigo totalmente estas afirmaciones vertidas por el Inferior por varias razones. En primer lugar, si realmente hubiesen sido analizadas las constancias del expediente, tal como se manifiesta, hubiese podido ser apreciado que la marca **AGV Y ETIQUETA** se encuentra registrada en numerosos países del mundo entero, de lo cual se desprenden dos consecuencias./... Mi mandante no ha intentado reproducir ni imitar a la marca de oponente ni a la de ningún tercero. Y la segunda, los citados registros constituyen una prueba de que mi mandante ya posee un derecho adquirido sobre dicha denominación y con la presente solicitud sólo pretende registrar la marca que ya le pertenece, en otra jurisdicción, como lo es nuestro país./... Por otro lado, las marcas **AGV Y ETIQUETA/ AJV** no contienen los mismos elementos distintivos en los planos visual, fonético e ideológico, tal como se afirma, sino todo lo contrario./... Desde el punto de vista visual son bien distinguibles a raíz del hecho de que la marca pedida en autos por mi representada constituye una marca mixta, con una original y distintiva etiqueta, que puede ser apreciada más abajo, la cual es*


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

Resolución N° 0437

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1190 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGV Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 40070/2014 A NOMBRE DE DAINESE S.P.A.-----

representativa del principal producto que distingue, un casco, conteniendo además la bandera de Italia, país de origen de su fundador y país en donde se encuentra establecida, y por ello, ella será directamente evocada conjuntamente con la etiqueta que la acompaña, en tanto que la marca oponente es una marca puramente denominativa, es decir, carece de etiqueta.../. Es sabido que, para apreciar las posibles semejanzas o diferencias entre marcas en conflicto, las mismas no deben ser tomadas en forma aislada o ser separadas letra por letra, en forma caprichosa, sino que deben ser apreciadas en su conjunto, tal como lo haría el público consumidor pues es de esa manera como la encontrará en el mercado, es decir, con todos los elementos que las integran (denominación + elemento figurativo).../. Por tanto ruego dicte resolución revocando en todas sus partes la resolución N° 1190/2018."-----

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

Que, en primer lugar, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca oponente registrada en clase 09 comprende: "la totalidad de la clase 09"; mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura en la clase 25 para "Prendas de vestir, calzados, artículos de sombrerería, impermeables, camisetas, pantalones, camisas, chaquetas, faldas, jumpers, prendas de tejido de punto, tales como pullovers, suéteres, gorras de punto, camisas de punto, ropa interior de punto, chalecos, abrigos, overol o jardinería, trajes de baño, ropa interior, artículos de sombrerería, cinturones, bandanas, calentadores de cuello, bufandas, corbatas, zapatos, botas, pasamontañas, orejeras y bandas para los oídos, guantes, mitones, botas de nieve (calzado)".-----

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

Que, en razón de la regla de la visión de conjunto al momento de realizar el cotejo entre los elementos principales de las marcas, no se puede realizar el cotejo únicamente sobre los elementos distintos entre las denominaciones. Al respecto, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que: "Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las características típicas, la impresión general y los principales elementos del signo"¹ Al respecto, corresponde analizar si en el caso de autos existen suficientes diferencias entre los principales elementos del signo analizados en su conjunto. En primer lugar, tras el análisis fonético, vemos que son pronunciadas de la siguiente manera:-----

A - JOTA - VE (marca registrada)

A - GE - VE (marca solicitada)

De esta comparación se colige que la pronunciación pone énfasis en la segunda letra de las marcas en pugna, la cual es pronunciada en forma distinta, quedando así demostrada la diferencia en este plano.-----

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

Resolución N° **0437**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1190 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGV Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 40070/2014 A NOMBRE DE DAINESE S.P.A.-----

Que, en segundo lugar, en el plano conceptual vemos que las letras A, J y V en la marca registrada corresponde al acrónimo formado por las iniciales del nombre y apellido del titular ANTONIO J. VIerci, y sobre las cuales no se puede tener un monopolio, teniendo en cuenta que el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las combinaciones de letras, diciendo: *"Una letra o un número no pueden ser monopolizados. Aquí se adquiere un monopolio sobre el conjunto resultante y lo característico estará dado por la especial combinación lograda. Sin embargo, también se ha considerado que las de este tipo son marcas débiles."* mientras que la marca solicitada se compone por la combinación de las letras A, G y V, combinación que importa todo un conjunto que nos da la idea de algo novedoso. Y respecto a las marcas evocativas débiles, el Dr. Otamendi expresa: *"Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. Esto hace que el titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las mismas propiedades o características."* De esta definición, se colige que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente en el mercado.-----

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

marca solicitada



mixta

marca registrada

denominativa

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

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1190 de fecha 22 de junio de 2018 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

² "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9º Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017

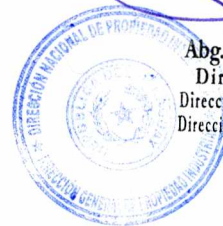
Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual


Resolución N° **0437**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1190 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGV Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 40070/2014 A NOMBRE DE DAINESE S.P.A.-----

Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "AGV Y ETIQUETA", CLASE 25, Expediente N° 40070/2014, solicitada a nombre de DAINESE S.P.A.-----

Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----




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

Resolución N° **0438**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1192 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGV Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 40071/2014 A NOMBRE DE DAINESE S.P.A.-----

Asunción, **26 JUN 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DAINESE S.P.A. en contra de la Resolución N° 1192 de fecha 22 de julio de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 10 de agosto de 2018 se presenta el representante convencional de DAINESE S.P.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1192 de fecha 22 de junio de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 08 de enero de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 03 de julio de 2020, el representante convencional de DAINESE S.P.A. expresó agravios; en fecha 26 de mayo de 2021, fue acusada la rebeldía del representante convencional del oponente por no contestar el traslado de agravios. En fecha 28 de junio de 2021 se llamó Autos para Resolver.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) se procede a realizar el cotejo de las marcas y analizando las constancias obrantes en el expediente, se percibe a simple vista que la marca solicitada contiene los mismos elementos distintivos en los planos visual, fonético e ideológico, que la hacen en extremo confundibles entre sí./... Esta Dirección, es del criterio que ambas denominaciones son idénticas muy confundibles tornando imposibles la coexistencia entre ambas denominaciones./... Don Antonio J. Vierci, habiendo el oponente demostrado ser el propietario de la marca AJV y teniendo en cuenta las disposiciones establecidas en los Arts. 2º, incisos f, g, i y 12º de la Ley de Marcas./... Las marcas en litigio por su naturaleza, función y uso en el mercado tienen la misma finalidad comercial y por esta razón al concederse la marca solicitada se estaría creando condiciones para confundir al consumidor en el momento de adquirir el producto, cuya denominación con la oponente son idénticas./... Por todo lo expuesto, la oposición deducida deviene procedente.*-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante DAINESE S.P.A. y manifiesta: *"(...) Contradigo totalmente estas afirmaciones vertidas por el Inferior por varias razones. En primer lugar, si realmente hubiesen sido analizadas las constancias del expediente, tal como se manifiesta, hubiese podido ser apreciado que la marca AGV Y ETIQUETA se encuentra registrada en numerosos países del mundo entero, de lo cual se desprenden dos consecuencias./... Mi mandante no ha intentado reproducir ni imitar a la marca de oponente ni a la de ningún tercero. Y la segunda, los citados registros constituyen una prueba de que mi mandante ya posee un derecho adquirido sobre dicha denominación y con la presente solicitud sólo pretende registrar la marca que ya le pertenece, en otra jurisdicción, como lo es nuestro país./... Por otro lado, las marcas AGV Y ETIQUETA/ AJV no contienen los mismos elementos distintivos en los planos visual, fonético e ideológico, tal como se afirma, sino todo lo contrario./... Desde el punto de vista visual son bien distinguibles a raíz del hecho de que la marca pedida en autos por mi representada constituye una marca mixta, con una original y distintiva etiqueta, que puede ser apreciada más abajo, la cual es representativa del principal producto que distingue, un casco, conteniendo además la bandera de Italia,*

Resolución N° **0438**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1192 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGV Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 40071/2014 A NOMBRE DE DAINESE S.P.A.-----

país de origen de su fundador y país en donde se encuentra establecida, y por ello, ella será directamente evocada conjuntamente con la etiqueta que la acompaña, en tanto que la marca oponente es una marca puramente denominativa, es decir, carece de etiqueta.../... Es sabido que, para apreciar las posibles semejanzas o diferencias entre marcas en conflicto, las mismas no deben ser tomadas en forma aislada o ser separadas letra por letra, en forma caprichosa, sino que deben ser apreciadas en su conjunto, tal como lo haría el público consumidor pues es de esa manera como la encontrará en el mercado, es decir, con todos los elementos que las integran (denominación + elemento figurativo).../.. Por tanto ruego dicte resolución revocando en todas sus partes la resolución N° 1192/2018."-----

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

Que, en razón de la regla de la visión de conjunto al momento de realizar el cotejo entre los elementos principales de las marcas, no se puede realizar el cotejo únicamente sobre los elementos distintos entre las denominaciones. Al respecto, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que: *"Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las características típicas, la impresión general y los principales elementos del signo"*¹ Al respecto, corresponde analizar si en el caso de autos existen suficientes diferencias entre los principales elementos del signo analizados en su conjunto. En primer lugar, tras el análisis fonético, vemos que son pronunciadas de la siguiente manera:-----

A - JOTA - VE (marca registrada)

A - GE - VE (marca solicitada)

De esta comparación se colige que la pronunciación pone énfasis en la segunda letra de las marcas en pugna, la cual es pronunciada en forma distinta, quedando así demostrada la diferencia en este plano.-----

Que, en segundo lugar, en el plano conceptual vemos que las letras A, J y V en la marca registrada corresponde al acrónimo formado por las iniciales del nombre y apellido del titular ANTONIO J. VIerci, y sobre las cuales no se puede tener un monopolio, teniendo en cuenta que el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las combinaciones de letras, diciendo: *"Una letra o un número no pueden ser monopolizados. Aquí se adquiere un monopolio sobre el conjunto resultante y lo característico estará dado por la especial combinación lograda. Sin embargo, también se ha considerado que las de este tipo son marcas débiles."*² mientras que la marca solicitada se compone por la combinación de las letras A, G y V, combinación que importa todo un conjunto que nos da la idea de algo novedoso. Y respecto a las marcas evocativas débiles, el Dr. Otamendi expresa: *"Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. Esto hace que el titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las mismas propiedades o características."* De esta definición, se colige que ambas marcas pueden coexistir pacíficamente en el mercado.-----


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

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

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

Resolución N° 0438

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1192 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGV Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 40071/2014 A NOMBRE DE DAINESE S.P.A.-----

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

marca solicitada

marca registrada



mixta

denominativa

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

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

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

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1192 de fecha 22 de junio de 2018 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "AGV Y ETIQUETA", clase 09, Expediente N° 40071/2014, solicitada a nombre de **DAINESE S.P.A.**-----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----


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

Resolución N° **0439**

POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATORIA EN LA RESOLUCIÓN N° 702 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ZOMO", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 28313/2018 SOLICITADO POR FLAVORS OF AMERICAS S.A.-----

Asunción, **26 JUN 2024**

VISTO: El recurso de aclaratoria Acta N° 42025 presentado en fecha 24 de mayo de 2024, clase 03, solicitado por la representante convencional del solicitante **FLAVORS OF AMERICAS S.A.**, y; -----

RESULTA:

Que, el Art. 387 del Código Procesal Civil establece: "Objeto de la aclaratoria. Las partes podrán, sin embargo, pedir aclaratoria de la resolución al mismo juez o tribunal que la hubiere dictado, con el objeto de que: a) corrija cualquier error material; b) aclare alguna expresión oscura, sin alterar lo sustancial de la decisión; y c) supla cualquier omisión en que hubiere incurrido sobre algunas de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio. En ningún caso se alterará lo sustancial de la decisión." -----

CONSIDERANDO:

Que, respecto al recurso de aclaratoria, la Dra. Ferreira Armele en su obra Nuevas tendencias jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay en materia de Recursos de Nulidad, Apelación, Reposición y Aclaratoria expresa: "*nuestro código de forma, al prever este recurso o remedio procesal para la corrección de errores materiales, aclaración de conceptos oscuros, así como para suplir las cuestiones omitidas por el órgano juzgador, a fin de que el mismo las rectifique, aclare o supla en su caso. Asimismo, como todo recurso, la aclaratoria debe tener como fundamento la existencia de un agravio. El agravio a ser reparado podría ser: el concepto oscuro, el error material, o bien la omisión incurrida. Sin embargo, y como también establece nuestro código de manera expresa, su corrección no debe alterar lo sustancial de la resolución, ni ser susceptible de generar un perjuicio, que podría consistir en una dificultad o imposibilidad de cumplimiento de lo resuelto. En cuanto a la finalidad del Recurso de Aclaratoria, opina De Santo, como la mayoría de la doctrina a la cual adherimos, que el recurso de aclaratoria tiene por finalidad subsanar defectos de la resolución, evitando el alargamiento injustificado del proceso (principio de celeridad)*"¹.-----

Que, por un error involuntario, fue consignado erróneamente en el Art. 1º "dictada por la Dirección de Marcas" por lo que, según los fundamentos de hecho y derecho, la aclaratoria resulta procedente.-----

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

Art. 1º HACER LUGAR al recurso de aclaratoria planteado contra la Resolución N° 702 de fecha 15 de noviembre de 2023 dictada por la Dirección General de Propiedad Industrial.-----

Art. 2º RECTIFICAR el Art. 1º de la resolución referida donde se consignó como Dirección de Marcas, quedando de la siguiente manera: **Art. 1º CONFIRMAR** la Resolución N° 333 de fecha 29 de junio de 2021 dictada por la **Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos**.-----

Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----

¹ FERREIRA, Andrea. Nuevas tendencias jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay en materia de Recursos de Nulidad, Apelación, Reposición y Aclaratoria. Pág. 56.



Resolución N° **0440**

POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATORIA EN LA RESOLUCIÓN N° 703 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ZOMO", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 28315/2018 SOLICITADO POR FLAVORS OF AMERICAS S.A.-----

Asunción, **26 JUN 2024**

VISTO: El recurso de aclaratoria Acta N° 42028 presentado en fecha 24 de mayo de 2024, clase 05, solicitado por la representante convencional del solicitante **FLAVORS OF AMERICAS S.A.**, y; -----

RESULTA:

Que, el Art. 387 del Código Procesal Civil establece: "Objeto de la aclaratoria. Las partes podrán, sin embargo, pedir aclaratoria de la resolución al mismo juez o tribunal que la hubiere dictado, con el objeto de que: a) corrija cualquier error material; b) aclare alguna expresión oscura, sin alterar lo sustancial de la decisión; y c) supla cualquier omisión en que hubiere incurrido sobre algunas de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio. En ningún caso se alterará lo sustancial de la decisión." -----

CONSIDERANDO:

Que, respecto al recurso de aclaratoria, la Dra. Ferreira Armele en su obra Nuevas tendencias jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay en materia de Recursos de Nulidad, Apelación, Reposición y Aclaratoria expresa: "*nuestro código de forma, al prever este recurso o remedio procesal para la corrección de errores materiales, aclaración de conceptos oscuros, así como para suplir las cuestiones omitidas por el órgano juzgador, a fin de que el mismo las rectifique, aclare o supla en su caso. Asimismo, como todo recurso, la aclaratoria debe tener como fundamento la existencia de un agravio. El agravio a ser reparado podría ser: el concepto oscuro, el error material, o bien la omisión incurrida. Sin embargo, y como también establece nuestro código de manera expresa, su corrección no debe alterar lo sustancial de la resolución, ni ser susceptible de generar un perjuicio, que podría consistir en una dificultad o imposibilidad de cumplimiento de lo resuelto. En cuanto a la finalidad del Recurso de Aclaratoria, opina De Santo, como la mayoría de la doctrina a la cual adherimos, que el recurso de aclaratoria tiene por finalidad subsanar defectos de la resolución, evitando el alargamiento injustificado del proceso (principio de celeridad)*"¹.-----

Que, por un error involuntario, fue consignado erróneamente en el Art. 1° "dictada por la Dirección de Marcas" por lo que, según los fundamentos de hecho y derecho, la aclaratoria resulta procedente.-----

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

- Art. 1º** HACER LUGAR al recurso de aclaratoria planteado contra la Resolución N° 703 de fecha 15 de noviembre de 2023 dictada por la Dirección General de Propiedad Industrial.-----
- Art. 2º** RECTIFICAR el Art. 1º de la resolución referida donde se consignó como Dirección de Marcas, quedando de la siguiente manera: **Art. 1º CONFIRMAR** la Resolución N° 152 de fecha 25 de marzo de 2022 dictada por la *Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos*.-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula.-----

¹ FERREIRA, Andrea. Nuevas tendencias jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay en materia de Recursos de Nulidad, Apelación, Reposición y Aclaratoria. Pág. 56.

Resolución N° **0441**

POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATORIA EN LA RESOLUCIÓN N° 704 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ZOMO Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 56577/2018 SOLICITADO POR FLAVORS OF AMERICAS S.A.-----

Asunción, **26 JUN 2024**

VISTO: El recurso de aclaratoria Acta N° 42024 presentado en fecha 24 de mayo de 2024, clase 03, solicitado por la representante convencional del solicitante **FLAVORS OF AMERICAS S.A.**, y; -----

RESULTA:

Que, el Art. 387 del Código Procesal Civil establece: "Objeto de la aclaratoria. Las partes podrán, sin embargo, pedir aclaratoria de la resolución al mismo juez o tribunal que la hubiere dictado, con el objeto de que: a) corrija cualquier error material; b) aclare alguna expresión oscura, sin alterar lo sustancial de la decisión; y c) supla cualquier omisión en que hubiere incurrido sobre algunas de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio. En ningún caso se alterará lo sustancial de la decisión." -----

CONSIDERANDO:

Que, respecto al recurso de aclaratoria, la Dra. Ferreira Armele en su obra Nuevas tendencias jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay en materia de Recursos de Nulidad, Apelación, Reposición y Aclaratoria expresa: "*nuestro código de forma, al prever este recurso o remedio procesal para la corrección de errores materiales, aclaración de conceptos oscuros, así como para suplir las cuestiones omitidas por el órgano juzgador, a fin de que el mismo las rectifique, aclare o supla en su caso. Asimismo, como todo recurso, la aclaratoria debe tener como fundamento la existencia de un agravio. El agravio a ser reparado podría ser: el concepto oscuro, el error material, o bien la omisión incurrida. Sin embargo, y como también establece nuestro código de manera expresa, su corrección no debe alterar lo sustancial de la resolución, ni ser susceptible de generar un perjuicio, que podría consistir en una dificultad o imposibilidad de cumplimiento de lo resuelto. En cuanto a la finalidad del Recurso de Aclaratoria, opina De Santo, como la mayoría de la doctrina a la cual adherimos, que el recurso de aclaratoria tiene por finalidad subsanar defectos de la resolución, evitando el alargamiento injustificado del proceso (principio de celeridad)*"¹.-----

Que, por un error involuntario, fue consignado erróneamente en el Art. 1º "dictada por la Dirección de Marcas" por lo que, según los fundamentos de hecho y derecho, la aclaratoria resulta procedente.-----

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

Art. 1º HACER LUGAR al recurso de aclaratoria planteado contra la Resolución N° 704 de fecha 15 de noviembre de 2023 dictada por la Dirección General de Propiedad Industrial.-----

Art. 2º RECTIFICAR el Art. 1º de la resolución referida donde se consignó como Dirección de Marcas, quedando de la siguiente manera: **Art. 1º CONFIRMAR** la Resolución N° 853 de fecha 08 de septiembre de 2022 dictada por la **Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos**.-----

Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----

¹ FERREIRA, Andrea. Nuevas tendencias jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay en materia de Recursos de Nulidad, Apelación, Reposición y Aclaratoria. Pág. 56.



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

Resolución N° **0442**

POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATORIA EN LA RESOLUCIÓN N° 705 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2023, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “ZOMO Y ETIQUETA”, CLASE 05, EXPEDIENTE N° 56578/2018 SOLICITADO POR FLAVORS OF AMERICAS S.A.-----

Asunción, **26 JUN 2024**

VISTO: El recurso de aclaratoria Acta N° 42020 presentado en fecha 24 de mayo de 2024, clasE 05, solicitado por la representante convencional del solicitante **FLAVORS OF AMERICAS S.A.**, y; -----

RESULTA:

Que, el Art. 387 del Código Procesal Civil establece: “Objeto de la aclaratoria. Las partes podrán, sin embargo, pedir aclaratoria de la resolución al mismo juez o tribunal que la hubiere dictado, con el objeto de que: a) corrija cualquier error material; b) aclare alguna expresión oscura, sin alterar lo sustancial de la decisión; y c) supla cualquier omisión en que hubiere incurrido sobre algunas de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio. En ningún caso se alterará lo sustancial de la decisión.” -----

CONSIDERANDO:

Que, respecto al recurso de aclaratoria, la Dra. Ferreira Armele en su obra Nuevas tendencias jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay en materia de Recursos de Nulidad, Apelación, Reposición y Aclaratoria expresa: *“nuestro código de forma, al prever este recurso o remedio procesal para la corrección de errores materiales, aclaración de conceptos oscuros, así como para suplir las cuestiones omitidas por el órgano juzgador, a fin de que el mismo las rectifique, aclare o supla en su caso. Asimismo, como todo recurso, la aclaratoria debe tener como fundamento la existencia de un agravio. El agravio a ser reparado podría ser: el concepto oscuro, el error material, o bien la omisión incurrida. Sin embargo, y como también establece nuestro código de manera expresa, su corrección no debe alterar lo sustancial de la resolución, ni ser susceptible de generar un perjuicio, que podría consistir en una dificultad o imposibilidad de cumplimiento de lo resuelto. En cuanto a la finalidad del Recurso de Aclaratoria, opina De Santo, como la mayoría de la doctrina a la cual adherimos, que el recurso de aclaratoria tiene por finalidad subsanar defectos de la resolución, evitando el alargamiento injustificado del proceso (principio de celeridad)”*¹.-----

Que, por un error involuntario, fue consignado erróneamente en el Art. 1º “dictada por la Dirección de Marcas” por lo que, según los fundamentos de hecho y derecho, la aclaratoria resulta procedente.-----

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

- Art. 1º** HACER LUGAR al recurso de aclaratoria planteado contra la Resolución N° 705 de fecha 15 de noviembre de 2023 dictada por la Dirección General de Propiedad Industrial.-----
- Art. 2º** RECTIFICAR el Art. 1º de la resolución referida donde se consignó como Dirección de Marcas, quedando de la siguiente manera: **Art. 1º CONFIRMAR** la Resolución N° 833 de fecha 08 de septiembre de 2022 dictada por la *Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos*.-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula.-----

¹ FERREIRA, Andrea. Nuevas tendencias jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay en materia de Recursos de Nulidad, Apelación, Reposición y Aclaratoria. Pág. 56.

Resolución N° **0443**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1460 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2014, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 17267/2013, A NOMBRE DE WORLDWIDE FRANCHISE SYSTEMS, INC. -----

Asunción, **26 JUN 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **WORLDWIDE FRANCHISE SYSTEMS, INC.**, contra la Resolución N° 1460 de fecha 20 de octubre de 2014, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 18 de octubre de 2018 se presenta el representante convencional de **WORLDWIDE FRANCHISE SYSTEMS, INC.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1460 de fecha 20 de octubre de 2014, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 12 de noviembre de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 27 de noviembre de 2019, el representante convencional de **WORLDWIDE FRANCHISE SYSTEMS, INC.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 24 de febrero de 2020. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera que: *"Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "", registrada con el número 330176 en fecha 09 de abril de 2010 a favor de WORLDWIDE FRANCHISE SYSTEMS, INC. Comentario: Que ambas etiquetas son idénticas, cuentan con identidad plena, dando la imposibilidad de su inscripción, como nuevo registro, por lo que de conformidad al artículo 6 de la Ley 1.294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."*-----

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos, y expresa: *"Ambas marcas son propiedad de mi mandante WORLDWIDE FRANCHISE SYSTEMS, INC. .../... la marca solicitada no es más que una variante de un registro ya concedido por esta administración .../... mi mandante ya es legítimo titular en nuestro país de la marca figurativa y con el presente pedido simplemente esta solicitando el registro de una marcas más perteneciente a su familia de marcas"*. -----

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, esta Dirección considera que no puede ser pasado por alto el hecho de que la firma **WORLDWIDE FRANCHISE SYSTEMS, INC.** es titular tanto de la marca base de rechazo como de la marca solicitada. -----

Así también, en la base de datos de la Dinapi, se puede constatar que por escrito de fecha 31 de octubre de 2014, acta N° 1448748, fue solicitada la rectificación del titular de la MARCA FIGURATIVA *"debido a que por un error material se presentó de manera incorrecta, debiendo ser: WORLDWIDE FRANCHISE SYSTEMS, INC."*; tomándose nota del mismo en fecha 12 de noviembre de 2014. -----


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

Resolución N° **0443**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1460 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2014, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 17267/2013, A NOMBRE DE WORLDWIDE FRANCHISE SYSTEMS, INC. -----

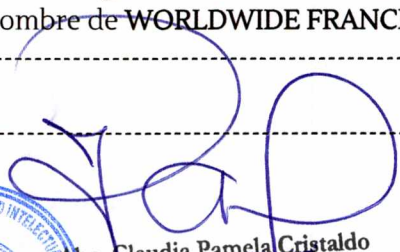
Que, dicho esto, nos resulta lógico suponer que ambas marcas MARCA FIGURATIVA (marca antecedente base de rechazo) y MARCA FIGURATIVA (solicitud en cuestión) pertenecen a una misma familia de marcas, propiedad del mismo titular y que si permitimos la coexistencia de las mismas, no existe riesgo de confusión alguno, ni mucho menos perjuicio para su propietario. -----

Que, por lo tanto, en base a las consideraciones realizadas y en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 6 y demás concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1° **REVOCAR** la Resolución N° 1460 de fecha 20 de octubre de 2014 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2° **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "MARCA FIGURATIVA", clase 43, expediente N° 17267/2013, a nombre de **WORLDWIDE FRANCHISE SYSTEMS, INC.** -----
- Art. 3° **NOTIFÍQUESE.** -----




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

Resolución N° **0444**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1461 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2014, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 17266/2013, A NOMBRE DE WORLDWIDE FRANCHISE SYSTEMS, INC. -----

Asunción, **26 JUN 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **WORLDWIDE FRANCHISE SYSTEMS, INC.**, contra la Resolución N° 1461 de fecha 20 de octubre de 2014, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 18 de octubre de 2018 se presenta el representante convencional de **WORLDWIDE FRANCHISE SYSTEMS, INC.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1461 de fecha 20 de octubre de 2014, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 12 de noviembre de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 27 de noviembre de 2019, el representante convencional de **WORLDWIDE FRANCHISE SYSTEMS, INC.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 24 de febrero de 2020. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera que: *"Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "", registrada con el número 300109 en fecha 02 de julio de 2007 a favor de WORLDWIDE FRANCHISE SYSTEMS, INC. Comentario: Que ambas etiquetas son idénticas, cuentan con identidad plena, dando la imposibilidad de su inscripción, como nuevo registro, por lo que de conformidad al artículo 6 de la Ley 1.294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."* -----

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos, y expresa: *"Ambas marcas son propiedad de mi mandante WORLDWIDE FRANCHISE SYSTEMS, INC. .../... la marca solicitada no es más que una variante de un registro ya concedido por esta administración .../... mi mandante ya es legítimo titular en nuestro país de la marca figurativa y con el presente pedido simplemente esta solicitando el registro de una marcas más perteneciente a su familia de marcas"*. -----

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, esta Dirección considera que no puede ser pasado por alto el hecho de que la firma **WORLDWIDE FRANCHISE SYSTEMS, INC.** es titular tanto de la marca base de rechazo como de la marca solicitada. -----

Así también, en la base de datos de la Dinapi, se puede constatar que por escrito de fecha 31 de octubre de 2014, acta N° 1448749, fue solicitada la rectificación del titular de la MARCA FIGURATIVA *"debido a que por un error material se presentó de manera incorrecta, debiendo ser: WORLDWIDE FRANCHISE SYSTEMS, INC."*; tomándose nota del mismo en fecha 12 de noviembre de 2014. -----



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

Resolución N° **0444**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1461 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2014, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 17266/2013, A NOMBRE DE WORLDWIDE FRANCHISE SYSTEMS, INC. -----

Que, dicho esto, nos resulta lógico suponer que ambas marcas MARCA FIGURATIVA (marca antecedente base de rechazo) y MARCA FIGURATIVA (solicitud en cuestión) pertenecen a una misma familia de marcas, propiedad del mismo titular y que si permitimos la coexistencia de las mismas, no existe riesgo de confusión alguno, ni mucho menos perjuicio para su propietario. -----

Que, por lo tanto, en base a las consideraciones realizadas y en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 6 y demás concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1° REVOCAR la Resolución N° 1461 de fecha 20 de octubre de 2014 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2° ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "MARCA FIGURATIVA", clase 36, expediente N° 17266/2013, a nombre de WORLDWIDE FRANCHISE SYSTEMS, INC. -----
- Art. 3° NOTIFÍQUESE. -----



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

Resolución N° **0445**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1427 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LUXUS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 101589/2019 A NOMBRE DE LUXUS S.A. -----

Asunción, **26 JUN 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de LUXUS S.A. en contra de la Resolución N° 1427 de fecha 21 de octubre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 15 de diciembre de 2020 se presenta el representante convencional de LUXUS S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1427 de fecha 21 de octubre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 15 de enero de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 16 de febrero de 2024, el representante convencional de LUXUS S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 23 de febrero de 2024. -----

CONSIDERANDO:

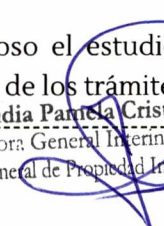
Que, la mencionada Resolución considera que: *"Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca C.L. LUXUS, registrada con el número 335591 en fecha 30 de julio de 2010 a favor de C.L. LUXUS IMPORT EXPORT S.A.; Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."*-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante LUXUS S.A. y manifiesta: *"La marca antecedente C.L. LUXUS, Acta N° 902127, Clase 25, Registro N° 335591, actualmente se encuentra vencida desde el 30 de julio de 2020 y la misma no ha sido renovada dentro del plazo de gracia .../... por lo tanto, no existiendo antecedente alguno, la prelación en el derecho a obtener registro de la marca LUXUS, corresponde a mi mandante"*. -----

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 335591 de la marca "C.L. LUXUS" a nombre de C.L. LUXUS IMPORT EXPORT S.A. venció el 30/07/2020, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo. -----

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


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



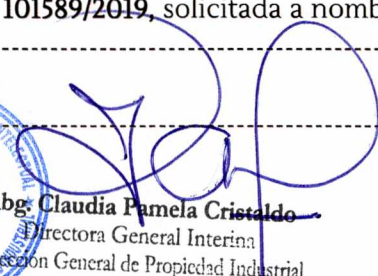
Resolución N° **0445**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1427 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LUXUS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 101589/2019 A NOMBRE DE LUXUS S.A. -----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1427 de fecha 21 de octubre de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "LUXUS Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N° 101589/2019, solicitada a nombre de LUXUS S.A. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----




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

Resolución N° **0446**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 975 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MOSQUI TRAP", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 73756/2015, SOLICITADO POR WALTER HORACIO LOPEZ. -----

Asunción, **26 JUN 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **WALTER HORACIO LOPEZ** contra la Resolución N° 975 de fecha 31 de octubre de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 24 de septiembre de 2020 se presenta el representante convencional de **WALTER HORACIO LOPEZ** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 975 de fecha 31 de octubre de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

Que, en fecha 08 de febrero de 2023, el representante convencional de **WALTER HORACIO LOPEZ** expresó agravios; y en fecha 22 de junio de 2023, fue acusada la rebeldía del representante convencional del oponente por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"El litigio se produce entre la similitud gramatical y fonética de las marcas MOSQUI TRAP y MOSQUITAN. Al no haber diferencias en el plano estructural de las palabras, no puede existir un sonido muy distinto, toda la fuerza del sonido recae sobre la palabra MOSQUIT, las denominaciones en pugna contienen insuficientes elementos diferenciadores .../... es criterio de esta Dirección rechazar la presente solicitud"*.-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"Basta con comparar las marcas en pugna para comprobar la diferencia manifiesta .../... las marcas en litigio difieren en la desinencia, al finalizar la denominación solicitada en la sílaba TRAP y la oponente en TAN. Podemos apreciar que ambas difieren claramente en su estructura ortográfica .../... la marca solicitada se encuentra formada por dos vocablos, mientras la denominación oponente se limita a una, esto crea diferencias ortográficas notorias .../... las marcas en cuestión no fueron depositadas en la misma clase, puesto que la solicitada ha sido depositada para cubrir productos de la clase 21: aparatos y utensilios que funcionan para uso doméstico y la oponente cubre productos de la clase 05 productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico .../... la marca MOSQUI TRAP de mi principal goza de gran notoriedad en el mercado"*.-----

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

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



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

Resolución N° **0446**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 975 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “MOSQUI TRAP”, CLASE 21, EXPEDIENTE N° 73756/2015, SOLICITADO POR WALTER HORACIO LOPEZ. -----

orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante “MOSQUI TRAP” y la marca oponente “MOSQUITAN”, se evidencia que la solicitada se encuentra compuesta de dos vocablos mientras que la oponente cuenta con un solo vocablo, siendo la desinencia de la solicitada disímil a la oponente (TRAP vs. TAN). En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo MOSQUI, no es menos cierto que, en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud. -----

MOSQUI TRAP (solicitada), y
MOSQUITAN (oponente)

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente “MOSQUITAN” registrada en la clase 05 cubre la totalidad de productos “*Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico...*”; mientras que la marca en trámite de registro “MOSQUI TRAP” solicita cobertura para la totalidad de productos de la clase 21 “*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*”. -----

Que, en ese sentido, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, fue adoptado el **Sistema Uniclase**, sistema por el cual se debe contar con un registro en cada clase a ser protegida, requisito que no cumple la marca oponente al no tener registrada la marca “MOSQUITAN” en la clase 21, clase donde se pretende registrar la marca solicitada “MOSQUI TRAP”. De ello se colige que las marcas en pugna **no** comparten la misma clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre ambas. -----

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

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 975 de fecha 31 de octubre de 2019 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca “MOSQUI TRAP”, clase 21, Acta N° 73756/2015, solicitada a nombre de la firma WALTER HORACIO LOPEZ. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----




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

Resolución N° **0447**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 400 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PRECISION30", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 54415/2019 A NOMBRE DE ALCON INC. -----

Asunción, **26 JUN 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ALCON INC.** contra la Resolución N° 400 de fecha 19 de abril de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 27 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de **ALCON INC.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 400 de fecha 19 de abril de 2021, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 31 de octubre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 24 de noviembre de 2023, el representante convencional de **ALCON INC.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 01 de diciembre de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 455 de fecha 04 de mayo de 2020 considera: *"Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "PRECISION", registrada con el número 347017 a favor de PRECISION TRADING CORP. Comentario: Que todas las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al Art. 6° de la Ley 1294/98, no ha lugar a lo solicitado".* -----

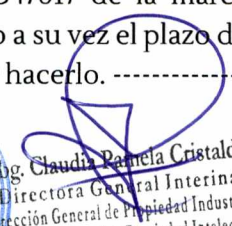
Que, la Resolución N° 400 de fecha 19 de abril de 2021 confirma lo dispuesto por la resolución citada precedentemente.-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"La marca PRECISION registro 347017 a favor de PRECISION TRADING CORP., base de rechazo no fue renovada por el titular y actualmente se encuentra sin efecto legal por lo que el titular ha perdido su derecho .../... respecto al segundo antecedente, a fin de superar el obstáculo existente entre la marca de mi mandante y la marca base de objeción PRECISIÓN registro 458008 de PRECISIÓN TRADING CORP., cabe destacar que la firma PRECISIÓN TRADING CORP ha emitido una DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO a favor de Alcon Inc."* -----

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 347017 de la marca "PRECISION" a nombre de PRECISION TRADING CORP. venció el 10/07/2021, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo. -----




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

Resolución N° **0447**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 400 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PRECISION30", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 54415/2019 A NOMBRE DE ALCON INC. -----

Que, según se puede constatar en el Informe de Fondo de fecha 27 de abril de 2020 (fs. 8), al realizar la búsqueda de antecedentes y analizada la viabilidad del registro de la marca solicitada PRECISION30, se informó la existencia de: PRECISION, clase 09, Registro N° 347017 (el cual no fue renovado) a nombre de PRECISION TRADING CORP. y de PRECISION, clase 09, Registro N° 458008 (vigente) a nombre de PRECISION TRADING CORP. -----

Que, con relación al segundo antecedente citado en el Informe de Fondo, tras analizar el fondo de la cuestión y el análisis de las documentaciones obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente agrega a su escrito de expresión agravios la "DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO", en virtud del cual la firma **PRECISION TRADING CORP.** *"presta consentimiento al registro en Paraguay de las siguientes marcas a nombre Alcon Inc.: PRECISION1 solicitud N° 72287/20190 y solicitud N° 17625/2019, en clase 09; PRECISION30, solicitud N° 54415/2019, en clase 09; PRECISION7, solicitud N° 17627/2019, en clase 09 .../... las marcas de PRECISION TRADING CORP. ya se encuentran coexistiendo con las marcas de Alcon Inc. .../... el presente documento puede ser utilizado ante las autoridades que correspondan en Paraguay para la obtención del registro".*-----

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

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

Que, en base a las consideraciones expuestas, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de marca "PRECISION30" es viable por lo que corresponde revocar la resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 400 de fecha 19 de abril de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "PRECISION30", clase 09, Expediente. N° 54415/2019, solicitada a nombre de **ALCON INC.** -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.** -----


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

Resolución N° **0448**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 326 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2020 Y N° 1566 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PRECISION7", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 17627/2019 A NOMBRE DE ALCON INC. -----

Asunción, **26 JUN 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ALCON INC.** en contra de la Resolución N° 326 de fecha 07 de febrero de 2020 y N° 1566 de fecha 15 de septiembre de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 20 de octubre de 2021 se presenta el representante convencional de **ALCON INC.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 326 de fecha 07 de febrero de 2020 y N° 1566 de fecha 15 de septiembre de 2021, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, en fecha 06 de diciembre de 2021, el representante convencional de **ALCON INC.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 14 de diciembre de 2021. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 326 de fecha 07 de febrero de 2020 considera: *"Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "PRECISION", registrada con el número 347017 a favor de PRECISION TRADING CORP. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al Art. 6° de la Ley 1294/98, no ha lugar a lo solicitado".* -----

Que, la Resolución N° 1566 de fecha 15 de septiembre de 2021 confirma lo dispuesto por la resolución citada precedentemente.-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"La firma propietaria de la marca base de rechazo emitió una Declaración de Consentimiento .../... las marcas de PRECISION TRADING CORP ya se encuentran coexistiendo con las marcas de Alcon Inc. en otras jurisdicciones .../... la marca de mi poderdante es notoria mundialmente y se encuentra limitada exclusivamente a lentes de contacto".* -----

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 347017 de la marca "PRECISION" a nombre de PRECISION TRADING CORP. venció el 10/07/2021, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo. -----



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

Resolución N° **0448**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 326 DE FECHA 07 DE FEBRERO 2020 Y N° 1566 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PRECISION7", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 17627/2019 A NOMBRE DE ALCON INC. -----

Que, según se puede constatar en el Informe de Fondo de fecha 30 de octubre de 2019 (fs. 7), al realizar la búsqueda de antecedentes y analizada la viabilidad del registro de la marca solicitada PRECISION7, se informó la existencia de: PRECISION, clase 09, Registro N° 347017 (el cual no fue renovado) a nombre de PRECISION TRADING CORP. y de PRECISION, clase 09, Registro N° 458008 (vigente) a nombre de PRECISION TRADING CORP. -----

Que, con relación al segundo antecedente citado en el Informe de Fondo, tras analizar el fondo de la cuestión y el análisis de las documentaciones obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente agrega a su escrito de expresión agravios la "DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO", en virtud del cual la firma **PRECISION TRADING CORP.** *"presta consentimiento al registro en Paraguay de las siguientes marcas a nombre Alcon Inc.: PRECISION1 solicitud N° 72287/20190 y solicitud N° 17625/2019, en clase 09; PRECISION30, solicitud N° 54415/2019, en clase 09; PRECISION7, solicitud N° 17627/2019, en clase 09 .../... las marcas de PRECISION TRADING CORP. ya se encuentran coexistiendo con las marcas de Alcon Inc. .../... el presente documento puede ser utilizado ante las autoridades que correspondan en Paraguay para la obtención del registro".*-----

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

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

Que, en base a las consideraciones expuestas, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de marca "PRECISION7" es viable por lo que corresponde revocar las resoluciones recurridas.-----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** las Resoluciones N° 326 de fecha 07 de febrero de 2020 y N° 1566 de fecha 15 de septiembre de 2021, dictadas por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "PRECISION7", clase 09, Expediente. N° 17627/2019, solicitada a nombre de **ALCON INC.** -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.** -----



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

Resolución N° **0449**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 325 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2020 Y N° 1567 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PRECISIONI", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 17625/2019 A NOMBRE DE ALCON INC. -----

Asunción, **26 JUN 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ALCON INC. en contra de la Resolución N° 325 de fecha 07 de febrero de 2020 y N° 1567 de fecha 15 de septiembre de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 25 de octubre de 2021 se presenta el representante convencional de ALCON INC. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 325 de fecha 07 de febrero de 2020 y N° 1567 de fecha 15 de septiembre de 2021, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, en fecha 06 de diciembre de 2021, el representante convencional de ALCON INC. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 14 de diciembre de 2021. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 325 de fecha 07 de febrero de 2020 considera: *"Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "PRECISION", registrada con el número 347017 a favor de PRECISION TRADING CORP. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al Art. 6° de la Ley 1294/98, no ha lugar a lo solicitado".* -----

Que, la Resolución N° 1567 de fecha 15 de septiembre de 2021 confirma lo dispuesto por la resolución citada precedentemente.-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"La firma propietaria de la marca base de rechazo emitió una Declaración de Consentimiento .../... las marcas de PRECISION TRADING CORP ya se encuentran coexistiendo con las marcas de Alcon Inc. en otras jurisdicciones .../... la marca de mi poderdante es notoria mundialmente y se encuentra limitada exclusivamente a lentes de contacto".* -----

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 347017 de la marca "PRECISION" a nombre de PRECISION TRADING CORP. venció el 10/07/2021, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo. -----

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

Resolución N° **0449**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 325 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2020 Y N° 1567 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PRECISIONI", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 17625/2019 A NOMBRE DE ALCON INC. -----

Que, según se puede constatar en el Informe de Fondo de fecha 30 de octubre de 2019 (fs. 7), al realizar la búsqueda de antecedentes y analizada la viabilidad del registro de la marca solicitada PRECISIONI, se informó la existencia de: PRECISION, clase 09, Registro N° 347017 (el cual no fue renovado) a nombre de PRECISION TRADING CORP. y de PRECISION, clase 09, Registro N° 458008 (vigente) a nombre de PRECISION TRADING CORP. -----

Que, con relación al segundo antecedente citado en el Informe de Fondo, tras analizar el fondo de la cuestión y el análisis de las documentaciones obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente agrega a su escrito de expresión agravios la "DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO", en virtud del cual la firma **PRECISION TRADING CORP.** *"presta consentimiento al registro en Paraguay de las siguientes marcas a nombre Alcon Inc.: PRECISIONI solicitud N° 72287/20190 y solicitud N° 17625/2019, en clase 09; PRECISION30, solicitud N° 54415/2019, en clase 09; PRECISION7, solicitud N° 17627/2019, en clase 09 .../... las marcas de PRECISION TRADING CORP. ya se encuentran coexistiendo con las marcas de Alcon Inc. .../... el presente documento puede ser utilizado ante las autoridades que correspondan en Paraguay para la obtención del registro".*-----

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

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

Que, en base a las consideraciones expuestas, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de marca "PRECISIONI" es viable por lo que corresponde revocar las resoluciones recurridas.-----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** las Resoluciones N° 325 de fecha 07 de febrero de 2020 y N° 1567 de fecha 15 de septiembre de 2021, dictadas por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "PRECISIONI", clase 09, Expediente. N° 17625/2019, solicitada a nombre de **ALCON INC.** -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.** -----


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

Resolución N° **0450**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 401 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EK Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 83629/2019 A NOMBRE DE ESTHER LILIANA KRETSCHMER GORALEWSKI. -----

Asunción, **26 JUN 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **COMPAÑIA INDUSTRIAL DE PARTES ELECTRICAS S.A. (CIPESA)** en contra de la Resolución N° 401 de fecha 30 de julio de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 04 de agosto de 2021 se presenta el representante convencional de **COMPAÑIA INDUSTRIAL DE PARTES ELECTRICAS S.A. (CIPESA)** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 401 de fecha 30 de julio de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----

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

Que, en fecha 06 de septiembre de 2022, el representante convencional de **COMPAÑIA INDUSTRIAL DE PARTES ELECTRICAS S.A. (CIPESA)** expresó agravios; y en fecha 06 de marzo de 2023, fue acusada la rebeldía del representante convencional del solicitante por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Analizando las marcas EK Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. EK ELEKTRON GR y EK ELEKTRON GR ORGULLOSO DE SER PARAGUAYO (marca oponente), encontramos que las marcas en pugna cuentan con diferencias gramaticales, fonéticas y visuales que la hacen distinguibles, también cuentan con diferencias en los servicios que pretenden proteger dentro de la clase 35, siendo la solicitada exclusivamente contabilidad, y la marca oponente para servicios importación, exportación, representación ... y venta de artículos electrónicos, servicios muy diferentes por lo que no existe impedimento para que puedan coexistir .../... la oposición deducida deviene improcedente".-----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **COMPAÑIA INDUSTRIAL DE PARTES ELECTRICAS S.A. (CIPESA)** y manifiesta: *"Si bien la marca solicitada no reproduce la totalidad de la marca oponente es claro que si se encuentra totalmente incursa dentro de la marca de mi mandante, es decir la marca solicitada no tiene otro elemento que la diferencie .../... EK ELEKTRON GR es una marca que goza del status de notoria en nuestro país, por ende permitir el registro de la marca EK acarrearía la dilución de la marca de mi cliente .../... los productos de la marca EK ELEKTRON GR son utilizados y reconocidos de sobremanera .../... no solamente las denominaciones son prácticamente idénticas, sino que pretende registrar un logotipo sumamente parecido al que la marca de mi mandante posee".-----*

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **EK Y ETIQUETA** (solicitada) y **EK ELEKTRON GR Y ETIQUETA** (oponente en clase 35, 40, 09, 11. 37), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el



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

Resolución N° **0450**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 401 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EK Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 83629/2019 A NOMBRE DE ESTHER LILIANA KRETSCHMER GORALEWSKI. -----

derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "EK", no es menos cierto que, en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas y el cotejo de etiquetas de las mismas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud.-----

EK Y ETIQUETA (marca solicitada), y
EK ELEKTRON GR Y ETIQUETA (marca oponente)

Que, respecto a la cobertura de servicios. En ese sentido, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 35, la marca solicitante **EK Y ETIQUETA** solicita una cobertura limitada para "Contabilidad, auditoría contable, teneduría de libros", mientras que la oponente **EK ELEKTRON GR Y ETIQUETA** cubre los siguientes servicios: "importación, exportación, representación, distribución, comercialización y venta de artículos electricos, artículos de electricidad, aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad". A este respecto, si bien es cierto que debe ser mantenido un criterio estricto y riguroso a la hora de otorgar registros para servicios que se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, esta instancia considera que la cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa rubro de contabilidad por parte de la solicitada y rubro de venta de artículos eléctricos por parte de la oponente.-----

Que, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta un fondo blanco con el vocablo EK en letras mayúsculas de color verde con bordes de color morado, con la letra K con una flecha hacia arriba, mientras que la segunda (marca oponente) se compone de un fondo dividido en dos colores, en la parte superior verde y en la inferior amarillo, con la denominación ELEKTRON GR en letras amarillas con la figura de una estrella fugaz por debajo y con la sigla EK de color verde rodeada de un círculo amarillo del lado izquierdo, siendo mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo: -----

marca solicitada



marca oponente



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

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


Resolución N° **0450**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 401 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EK Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 83629/2019 A NOMBRE DE ESTHER LILIANA KRETSCHMER GORALEWSKI. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 401 de fecha 30 de julio de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "EK Y ETIQUETA", clase 35, Expediente. N° 83629/2019, solicitada a nombre de ESTHER LILIANA KRETSCHMER GORALEWSKI. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----




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

Resolución N° **0451**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1462 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2014, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 17268/2013, A NOMBRE DE WORLDWIDE FRANCHISE SYSTEMS, INC. -----

Asunción, **26 JUN 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **WORLDWIDE FRANCHISE SYSTEMS, INC.**, contra la Resolución N° 1462 de fecha 20 de octubre de 2014, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 18 de octubre de 2018 se presenta el representante convencional de **WORLDWIDE FRANCHISE SYSTEMS, INC.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1462 de fecha 20 de octubre de 2014, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 12 de noviembre de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 27 de noviembre de 2019, el representante convencional de **WORLDWIDE FRANCHISE SYSTEMS, INC.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 24 de febrero de 2020. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera que: *"(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "", registrada con el número 330176 en fecha 09 de abril de 2010 a favor de WORLDWIDE FRANCHISE SYSTEMS, INC. Comentario: Que ambas etiquetas son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al artículo 6 de la Ley 1.294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."* -----

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos, y expresa: *"Ambas marcas son propiedad de mi mandante WORLDWIDE FRANCHISE SYSTEMS, INC. .../... la marca solicitada no es más que una variante de un registro ya concedido por esta administración .../... mi mandante ya es legítimo titular en nuestro país de la marca figurativa y con el presente pedido simplemente esta solicitando el registro de una marcas más perteneciente a su familia de marcas"*. -----

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, esta Dirección considera que no puede ser pasado por alto el hecho de que la firma **WORLDWIDE FRANCHISE SYSTEMS, INC.** es titular tanto de la marca base de rechazo como de la marca solicitada. -----

Así también, en la base de datos de la Dinapi, se puede constatar que por escrito de fecha 31 de octubre de 2014, acta N° 1448747, fue solicitada la rectificación del titular de la MARCA FIGURATIVA *"debido a que por un error material se presentó de manera incorrecta, debiendo ser: WORLDWIDE FRANCHISE SYSTEMS, INC."*; tomándose nota del mismo en fecha 12 de noviembre de 2014. -----



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

Resolución N° **0451**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1462 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2014, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 17268/2013, A NOMBRE DE WORLDWIDE FRANCHISE SYSTEMS, INC. -----

Que, dicho esto, nos resulta lógico suponer que ambas marcas **MARCA FIGURATIVA** (marca antecedente base de rechazo) y **MARCA FIGURATIVA** (solicitud en cuestión) pertenecen a una misma familia de marcas, propiedad del mismo titular y que si permitimos la coexistencia de las mismas, no existe riesgo de confusión alguno, ni mucho menos perjuicio para su propietario. -----

Que, por lo tanto, en base a las consideraciones realizadas y en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 6 y demás concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1°** REVOCAR la Resolución N° 1462 de fecha 20 de octubre de 2014 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2°** ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "MARCA FIGURATIVA", clase 43, expediente N° 17268/2013, a nombre de **WORLDWIDE FRANCHISE SYSTEMS, INC.** -----
- Art. 3°** NOTIFIQUESE. -----



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

Resolución N°

0452

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 420 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARA ACOMPAÑAR SU DIVERSION APRENDIZAJE AVENTURAS CRECIMIENTO RISAS JUEGO (SLOGAN)", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 24822/2018 A NOMBRE DE THE COCA-COLA COMPANY.-----

Asunción, **26 JUN 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de THE COCA-COLA COMPANY en contra de la Resolución N° 420 de fecha 12 de junio de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 03 de julio de 2019 se presenta el representante convencional de THE COCA-COLA COMPANY e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 420 de fecha 12 de junio de 2019, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 31 de julio de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 30 de agosto de 2019, el representante convencional de THE COCA-COLA COMPANY expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 30 de septiembre de 2019. -----

CONSIDERANDO

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"La concesión de la marca de mi mandante sería viable ya que no menciona los productos que desea proteger .../... a fin de dar mayor viabilidad a su marca, se halla incorporada a la denominación la palabra "Slogan" .../... la marca se constituye de un lema que posee un sentido propio y significativo .../... mi mandante ya cuenta con numerosos registros de slogans: AL MUNDO LA VUELTA (SLOGAN), clase 30; CADA BOTELLA TIENE UNA HISTORIA (SLOGAN), clase 32; EJERCITA TU SALUD EMOCIONAL (SLOGAN), clase 32 .../... la marca que mi mandante ha solicitada ya se encuentra registrada en otras jurisdicciones."-----*

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "PARA ACOMPAÑAR SU DIVERSION APRENDIZAJE AVENTURAS CRECIMIENTO RISAS JUEGO (SLOGAN)" fue presentada para cubrir productos de la clase 32 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas".-----*

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



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 420 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARA ACOMPAÑAR SU DIVERSION APRENDIZAJE AVENTURAS CRECIMIENTO RISAS JUEGO (SLOGAN)", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 24822/2018 A NOMBRE DE THE COCA-COLA COMPANY.-----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "PARA ACOMPAÑAR SU DIVERSION APRENDIZAJE AVENTURAS CRECIMIENTO RISAS JUEGO (SLOGAN)" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "PARA ACOMPAÑAR SU DIVERSION APRENDIZAJE AVENTURAS CRECIMIENTO RISAS JUEGO (SLOGAN)" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos que el solicitante plantea cubrir con su solicitud. La solicitud de registro de autos proyecta una denominación novedosa y original y aleja cualquier carácter descriptivo o genérico. Asimismo, el signo solicitado no designa al género o a la especie de los productos cuya protección solicita, ni constituye la designación necesaria, usual o calificativa de los mismos. La marca en cuestión es una combinación de palabras que, si bien evocan emociones y actividades positivas (diversión, aventuras, risas, juego), no describen directamente las características de las bebidas en sí (como sabor, contenido, o método de elaboración). Este enfoque más abstracto y emocional puede alejarse de la mera descripción de las bebidas que se encuentran en la clase 32-----

Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de los slogans o frases publicitarias, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las características especificaciones técnicas principales de su producto, obligándolo a recurrir a circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es un slogan original, que no hace referencia a la naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de su producto, constituiría una marca de fantasía, dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, línea de productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa. La solicitud de autos es una frase publicitaria que consta de un conjunto de palabras que aportan novedad y alejan cualquier carácter descriptivo o genérico.-----

Que, ahondando aún más en el análisis respecto al slogan o frase publicitaria, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS dice: "*La frase publicitaria debe comportar una cierta creación y tiene, además de su carácter publicitario, una función identificatoria. Importante función ya que será el vínculo entre la marca y el público consumidor.*"¹ Expresa además Otamendi: "*la cuestión esencial debería ser si el slogan es también usado como marca. Esto significa que debe ser así usado para identificar al dueño de la marca como origen de los productos. El requisito es no que la marca identifique qué son los productos sino de dónde vienen .../... El slogan es una locución dotada de cierta personalidad que permita distinguirla de otras e identificar (aunque sea secundariamente, como afirmación de una marca básica) un producto, línea de productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa*".../... "*los slogans desempeñan el papel de un elemento individualizador y, precisamente por así hacerlo, contribuyen a que el público consumidor pueda diferenciar y seleccionar el producto de su preferencia, y a que el empresario cuente con un medio más (cuya eficacia suele estar en relación directa con la originalidad e ingenio de la frase para perfilar sus productos) dentro del conjunto de los que forman el mercado*".-----

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la solicitud de autos es una marca notoria. Al respecto, es sabido que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos o servicios que distingue. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: "*La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante*"². En ese sentido, la marca solicitada "PARA ACOMPAÑAR SU DIVERSION APRENDIZAJE AVENTURAS CRECIMIENTO RISAS JUEGO (SLOGAN)", pertenece a la empresa estadounidense THE COCA-COLA

¹ "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2017. Pág. 53

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

Resolución N°

0452

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 420 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARA ACOMPAÑAR SU DIVERSION APRENDIZAJE AVENTURAS CRECIMIENTO RISAS JUEGO (SLOGAN)", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 24822/2018 A NOMBRE DE THE COCA-COLA COMPANY.-----

COMPANY que "es una corporación multinacional estadounidense de bebidas con sede en Atlanta, Georgia. The Coca-Cola Company tiene intereses en la fabricación, venta minorista y comercialización de concentrados y jarabes para bebidas no alcohólicas. La compañía produce Coca-Cola, inventada en 1886 por el farmacéutico John Stith Pemberton". Que, en base a lo mencionado, tenemos que la marca solicitada es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria. -----

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

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

- Art. 1º** REVOCAR la Resolución N° 420 de fecha 12 de junio de 2019 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "PARA ACOMPAÑAR SU DIVERSION APRENDIZAJE AVENTURAS CRECIMIENTO RISAS JUEGO (SLOGAN)", clase 32, Acta No. 24822/2018, solicitada a nombre de THE COCA-COLA COMPANY.-----
- Art. 3º** NOTIFIQUESE.-----



[Handwritten signature]
Abg. Claudia Pamela Crisaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0453**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 421 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARA ACOMPAÑAR SU DIVERSION APRENDIZAJE AVENTURAS CRECIMIENTO RISAS JUEGO (SLOGAN)", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 24823/2018 A NOMBRE DE THE COCA-COLA COMPANY.-----

Asunción, **26 JUN 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **THE COCA-COLA COMPANY** en contra de la Resolución N° 421 de fecha 12 de junio de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 03 de julio de 2019 se presenta el representante convencional de **THE COCA-COLA COMPANY** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 421 de fecha 12 de junio de 2019, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 31 de julio de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 30 de agosto de 2019, el representante convencional de **THE COCA-COLA COMPANY** expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 30 de septiembre de 2019. -----

CONSIDERANDO

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"La concesión de la marca de mi mandante sería viable ya que no menciona los productos que desea proteger .../... a fin de dar mayor viabilidad a su marca, se halla incorporada a la denominación la palabra "Slogan" .../... la marca se constituye de un lema que posee un sentido propio y significativo .../... mi mandante ya cuenta con numerosos registros de slogans: AL MUNDO LA VUELTA (SLOGAN), clase 30; CADA BOTELLA TIENE UNA HISTORIA (SLOGAN), clase 29; EJERCITA TU SALUD EMOCIONAL (SLOGAN), clase 29 .../... la marca que mi mandante ha solicitada ya se encuentra registrada en otras jurisdicciones."-----*

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "PARA ACOMPAÑAR SU DIVERSION APRENDIZAJE AVENTURAS CRECIMIENTO RISAS JUEGO (SLOGAN)" fue presentada para cubrir productos de la clase 29 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles".-----*



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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 421 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARA ACOMPAÑAR SU DIVERSION APRENDIZAJE AVENTURAS CRECIMIENTO RISAS JUEGO (SLOGAN)", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 24823/2018 A NOMBRE DE THE COCA-COLA COMPANY.-----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "PARA ACOMPAÑAR SU DIVERSION APRENDIZAJE AVENTURAS CRECIMIENTO RISAS JUEGO (SLOGAN)" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "PARA ACOMPAÑAR SU DIVERSION APRENDIZAJE AVENTURAS CRECIMIENTO RISAS JUEGO (SLOGAN)" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos que el solicitante plantea cubrir con su solicitud. La solicitud de registro de autos proyecta una denominación novedosa y original y aleja cualquier carácter descriptivo o genérico. Asimismo, el signo solicitado no designa al género o a la especie de los productos cuya protección solicita, ni constituye la designación necesaria, usual o calificativa de los mismos. La marca en cuestión es una combinación de palabras que, si bien evocan emociones y actividades positivas (diversión, aventuras, risas, juego), no describen las características de los productos alimenticios. Este enfoque más abstracto y emocional puede alejarse de la mera descripción de los alimentos que se encuentran en la clase 29.-----

Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de los slogans o frases publicitarias, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las características especificaciones técnicas principales de su producto, obligándolo a recurrir a circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es un slogan original, que no hace referencia a la naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de su producto, constituiría una marca de fantasía, dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, línea de productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa. La solicitud de autos es una frase publicitaria que consta de un conjunto de palabras que aportan novedad y alejan cualquier carácter descriptivo o genérico.-----

Que, ahondando aún más en el análisis respecto al slogan o frase publicitaria, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS dice: "*La frase publicitaria debe comportar una cierta creación y tiene, además de su carácter publicitario, una función identificatoria. Importante función ya que será el vínculo entre la marca y el público consumidor.*"¹ Expresa además Otamendi: "*la cuestión esencial debería ser si el slogan es también usado como marca. Esto significa que debe ser así usado para identificar al dueño de la marca como origen de los productos. El requisito es no que la marca identifique qué son los productos sino de dónde vienen .../... El slogan es una locución dotada de cierta personalidad que permita distinguirla de otras e identificar (aunque sea secundariamente, como afirmación de una marca básica) un producto, línea de productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa*".../... "*los slogans desempeñan el papel de un elemento individualizador y, precisamente por así hacerlo, contribuyen a que el público consumidor pueda diferenciar y seleccionar el producto de su preferencia, y a que el empresario cuente con un medio más (cuya eficacia suele estar en relación directa con la originalidad e ingenio de la frase para perfilar sus productos) dentro del conjunto de los que forman el mercado*".-----

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la solicitud de autos es una marca notoria. Al respecto, es sabido que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos o servicios que distingue. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: "*La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante*"². En ese sentido, la marca solicitada "PARA ACOMPAÑAR SU DIVERSION APRENDIZAJE AVENTURAS CRECIMIENTO RISAS JUEGO (SLOGAN)", pertenece a la empresa estadounidense THE COCA-COLA COMPANY que "*es una corporación multinacional estadounidense de bebidas con sede en Atlanta,*

¹ "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed. CABA, Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2017. Pág. 53

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



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

Resolución N° **0453**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 421 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARA ACOMPAÑAR SU DIVERSION APRENDIZAJE AVENTURAS CRECIMIENTO RISAS JUEGO (SLOGAN)", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 24823/2018 A NOMBRE DE THE COCA-COLA COMPANY.-----

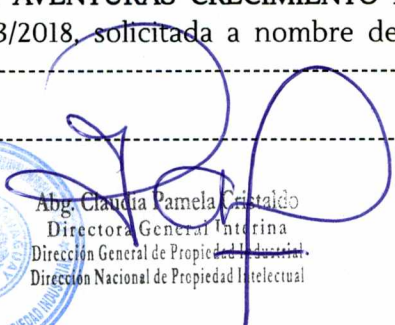
Georgia. The Coca-Cola Company tiene intereses en la fabricación, venta minorista y comercialización de concentrados y jarabes para bebidas no alcohólicas. La compañía produce Coca-Cola, inventada en 1886 por el farmacéutico John Stith Pemberton". Que, en base a lo mencionado, tenemos que la marca solicitada es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria. -----

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 421 de fecha 12 de junio de 2019 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "PARA ACOMPAÑAR SU DIVERSION APRENDIZAJE AVENTURAS CRECIMIENTO RISAS JUEGO (SLOGAN)", clase 29, Acta No. 24823/2018, solicitada a nombre de THE COCA-COLA COMPANY.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----




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

Resolución N° 0454

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1552 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "POINT S", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 11807/2016 A NOMBRE DE POINT S FRANCE. -----

Asunción, 26 JUN 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de POINT S FRANCE. en contra de la Resolución N° 1552 de fecha 23 de mayo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 18 de diciembre de 2018 se presenta el representante convencional de POINT S FRANCE. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1552 de fecha 23 de mayo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 11 de marzo de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 26 de marzo de 2019, el representante convencional de POINT S FRANCE. expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 02 de julio de 2019. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca POINT-SERVICE PY, registrada con el número 387019 en fecha 18 de octubre de 2013 a favor de HOLDING INVERSEG S.A.; Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."* -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante POINT S FRANCE. y manifiesta: *"La marca base de rechazo POIN-SERVICE PY con registro N° 387019 ya coexiste pacíficamente con la marca POINT S registrada por mi mandante en clases relacionadas 17 y 35 .../... mi mandante POINT S FRANCE ya cuenta con varias marcas registradas en nuestro país con la denominación POINT S .../... la marca de mi mandante es sumamente conocida y está registrada en varios países .../... existen numerosas marcas que coexisten con características similares"*. -----

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 387019 de la marca "POINT-SERVICE PY" a nombre de HOLDING INVERSEG S.A. venció el 18/10/2023, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo. --

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



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

Resolución N° **0454**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1552 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "POINT S", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 11807/2016 A NOMBRE DE POINT S FRANCE. -----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1552 de fecha 23 de mayo de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "POINT S", clase 37, Expediente N° 11807/2016, solicitada a nombre de POINT S FRANCE. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----



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

Resolución N° **0455**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1333 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "POINT S Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 11823/2016 A NOMBRE DE POINT S FRANCE. -----

Asunción, **26 JUN 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de POINT S FRANCE. en contra de la Resolución N° 1333 de fecha 26 de abril de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 29 de marzo de 2019 se presenta el representante convencional de POINT S FRANCE. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1333 de fecha 26 de abril de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 25 de abril de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 23 de julio de 2019, el representante convencional de POINT S FRANCE. expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de junio de 2019. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca POINT-SERVICE PY, registrada con el número 387019 en fecha 18 de octubre de 2013 a favor de HOLDING INVERSEG S.A.; Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."* -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante POINT S FRANCE. y manifiesta: *"La marca base de rechazo POIN-SERVICE PY con registro N° 387019 ya coexiste pacíficamente con la marca POINT S registrada por mi mandante en clases relacionadas 17 y 35 .../... mi mandante POINT S FRANCE ya cuenta con varias marcas registradas en nuestro país con la denominación POINT S .../... la marca de mi mandante es sumamente conocida y está registrada en varios países .../... existen numerosas marcas que coexisten con características similares"*. -----

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 387019 de la marca "POINT-SERVICE PY" a nombre de HOLDING INVERSEG S.A. venció el 18/10/2023, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo. --

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



Abg. Claudia Patricia Cristaldo
Director: General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial

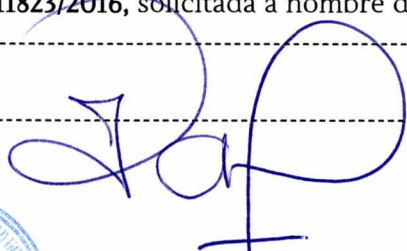
Resolución N° **0455**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1333 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "POINT S Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 11823/2016 A NOMBRE DE POINT S FRANCE. -----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1333 de fecha 26 de abril de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "POINT S Y ETIQUETA", clase 37, Expediente N° 11823/2016, solicitada a nombre de POINT S FRANCE. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----




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

Resolución N° **0456**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 281 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DR. MARTENS", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 04867/2018, A NOMBRE DE "DR. MARTENS" INTERNATIONAL TRADING GMBH Y "DR. MAERTENS" MARKETING GMBH. -----

Asunción, **28 JUN 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de "DR. MARTENS" INTERNATIONAL TRADING GMBH Y "DR. MAERTENS" MARKETING GMBH, contra la Resolución N° 281 de fecha 21 de mayo de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 03 de junio de 2019 se presenta el representante convencional de "DR. MARTENS" INTERNATIONAL TRADING GMBH Y "DR. MAERTENS" MARKETING GMBH e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 281 de fecha 21 de mayo de 2019, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 02 de julio de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 06 de octubre de 2020, el representante convencional de "DR. MARTENS" INTERNATIONAL TRADING GMBH Y "DR. MAERTENS" MARKETING GMBH expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 26 de noviembre de 2020. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera que: *"Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "DR. MARTENS AIRWAIR", registrada con el número 479742 en fecha 15 de marzo de 2019 a favor de GFM GMBH TRADEMARKS Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al artículo 6 de la Ley 1.294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."* -----

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos, y expresa: *"Tanto mi mandante como el propietario de la marca base de rechazo son empresas relacionadas, a fin de demostrar dicha veracidad fue emitida una Declaración Jurada en los siguientes términos: Relación de "dr. Martens" International Trading Gmbh Y "dr. Maertens" Marketing Gmbh y Gfm Gmbh Trademarks .../... tanto la marca solicitada como las marcas citadas como antecedentes coexisten pacíficamente entre sí sin ningún obstáculo en otras jurisdicciones"*.-----

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, esta Dirección considera que no puede ser pasado por alto el hecho de que el titular de la marca base de rechazo GFM GMBH TRADEMARKS y el titular de la marca solicitada "DR. MARTENS" INTERNATIONAL TRADING GMBH Y "DR. MAERTENS" MARKETING GMBH pertenecen al mismo grupo empresarial. Así también, tras el análisis de las documentaciones obrantes en el expediente a fs. 41 y siguientes, se puede constatar la declaración de la representante legal de "DR. MARTENS" INTERNATIONAL TRADING GMBH Y "DR. MAERTENS" -----



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

Resolución N° **0456**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 281 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DR. MARTENS", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 04867/2018, A NOMBRE DE "DR. MARTENS" INTERNATIONAL TRADING GMBH Y "DR. MAERTENS" MARKETING GMBH. -----

MARKETING GMBH y GFM GMBH TRADEMARKS, en la cual declara que: *"GFM GMBH TRADEMARKS esta ubicado en el mismo domicilio que "DR. MARTENS" INTERNATIONAL TRADING GMBH Y "DR. MAERTENS" MARKETING GMBH, es decir An Der Ach 3, 82402 Seeshaupt, Alemania .../... "DR. MARTENS" INTERNATIONAL TRADING GMBH Y "DR. MAERTENS" MARKETING GMBH y GFM GMBH TRADEMARKS son entidades relacionadas bajo la misma titularidad"*. -----

Que, dicho esto, nos resulta lógico suponer que ambas denominaciones DR. MARTENS AIRWAIR (marca base del rechazo) y DR. MARTENS (solicitud en cuestión) pertenecen a un mismo origen empresarial, propiedad del mismo titular constituido en personas jurídicas, y que si permitimos la coexistencia de las mismas no existe perjuicio para su propietario. -----

Que, por lo tanto, en base a las consideraciones realizadas y en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 6 y demás concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1° **REVOCAR** la Resolución N° 281 de fecha 21 de mayo de 2019 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2° **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "DR. MARTENS", clase 09, expediente N° **04867/2018**, a nombre de "DR. MARTENS" INTERNATIONAL TRADING GMBH Y "DR. MAERTENS" MARKETING GMBH. -----
- Art. 3° **NOTIFÍQUESE.** -----



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

Resolución N° **0457**

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 188 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2021 Y N° 22 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2022 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AMICO Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 17756/2020, A NOMBRE DE INNAL - INNOVACIONES ALIMENTARIAS. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE MARTIN CEUPPENS. -----

Asunción, **28 JUN 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de INNAL - INNOVACIONES ALIMENTARIAS. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE MARTIN CEUPPENS contra las Resoluciones N° 188 de fecha 15 de febrero de 2021 y N° 22 de fecha 02 de febrero de 2022, dictadas por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 18 de abril de 2022 se presenta el representante convencional de la firma INNAL - INNOVACIONES ALIMENTARIAS. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE MARTIN CEUPPENS e interpone recurso de apelación contra las Resoluciones N° 188 de fecha 15 de febrero de 2021 y N° 22 de fecha 02 de febrero de 2022, dictadas por la Dirección de Marcas. -----

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

CONSIDERANDO:

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

Que, la Resolución N° 22 de fecha 02 de febrero de 2022 confirma lo dispuesto por la resolución citada precedentemente. -----

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

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

Que, en primer término, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "AMICO Y ETIQUETA" y la marca base de rechazo "D'AMICO Y ETIQUETA", se evidencia que la marca solicitada se encuentra reproducida en la marca base de rechazo, diferenciándose simplemente la solicitante por la exclusión de la letra D y del apóstrofe ('). De dichas semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva y visual que generan ambas es muy similar. -----



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

Resolución N° **0457**

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 188 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2021 Y N° 22 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2022 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AMICO Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 17756/2020, A NOMBRE DE INNAL - INNOVACIONES ALIMENTARIAS. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE MARTIN CEUPPENS. -----

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

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

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 29. Al respecto, la marca base de rechazo, "D'AMICO Y ETIQUETA" se encuentra registrada para "Pescado, moluscos, crustáceos en conserva, secos, cocidos y congelados, pescado, moluscos, crustáceos, enlatados, vegetales en escabeche conservados en salmuera, aceite, vinagre, comida preparada enlatada, consistiendo principalmente en carne, pescado, vegetales, legumbres o papas y también conteniendo pasta y arroz, frutas en jarabe y comidas enlatadas, mermeladas, vegetales cocinados y en escabeche conservados en aceite y vinagre" y la marca solicitante "AMICO Y ETIQUETA" fue solicitada para la totalidad de productos de la clase 29 "Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche, quesos, mantequilla, yogur y otros productos lácteos; aceites y grasas para uso alimenticio". Con esta comparación queda demostrada la identidad en cuanto a la clase y que los productos cubiertos se encuentran vinculados. -----

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaría la confusión ideológica en la mente del consumidor al pretender, la solicitante, registrar la marca "AMICO Y ETIQUETA" en la misma clase 29. Ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la dilución de marcas diciendo: "la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)"¹ -----

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

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

- Art. 1º** CONFIRMAR las Resoluciones N° 188 de fecha 15 de febrero de 2021 y N° 22 de fecha 02 de febrero de 2022, dictadas por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "AMICO Y ETIQUETA", clase 29, Acta N° 17756/2020, solicitada a nombre de INNAL - INNOVACIONES ALIMENTARIAS. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE MARTIN CEUPPENS. -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE. -----

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



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

Resolución N° **0458**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 533 DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NUTRIPLAN Y ETIQUETA", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 52873/2022 A NOMBRE DE ANTONIO HERNANDES GONZALES JUNIOR. -----

Asunción, **28 JUN 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de NUTRIPLAN S.A. en contra de la Resolución N° 533 de fecha 07 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 18 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional de NUTRIPLAN S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 533 de fecha 07 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

Que, en fecha 25 de octubre de 2023, el representante convencional de NUTRIPLAN S.A. expresó agravios; y en fecha 11 de diciembre de 2023, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 27 de enero de 2024. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Al realizar el cotejo de las marcas en pugna, NUTRIPLAN y NUTRIPLANT (marcas base de la oposición) y NUTRIPLAN Y ETIQUETA (marca solicitada), no existe posibilidad de confusión por la diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas .../... las marcas base de oposición protegen productos de la clase 30, 31, servicios de la 35 y NUTRIPLANT protege productos de la clase 31 y servicios de la 35 tales como: Servicios de importación, exportación, representación, comercialización, venta y abastecimiento a terceros de productos alimenticios para animales, substancias alimenticias, fortificantes para animales, alimentos para el ganado, sal para el ganado, mientras la solicitada es para amparar productos de la clase 21 tales como: utensilios y recipientes para el menaje y la cocina, peines y esponjas, cepillos, material de limpieza..., como podemos denotar son productos y servicios muy diferentes no relacionándose entre sí .../... más que obvio que los diferentes productos serán comercializados en diferentes espacios para la venta". -----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"A simple vista puede observarse la perfecta identidad entre las marcas enfrentadas NUTRIPLAN y NUTRIPLANT, con lo cual es imposible una hipotética coexistencia pacífica .../... además de la perfecta identidad en la denominación, tenemos aquí una estrecha relación de clases, tanto es así que son comercializados en los mismos establecimientos .../... la marca NUTRIPLAN no solo representa un derecho adquirido por los registros, sino que además representa el nombre comercial de la firma solicitante NUTRIPLAN S.A.". -----*

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y manifiesta: *"Los productos solicitados por mi mandante no entran en la categoría de productos alimenticios, sino son más bien utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario, que nada tienen que ver con las clases protegidas por la oponente .../... la marca solicitada por mi mandante es mixta, con un logotipo bien distintivo y original, siendo la marca oponente denominativa .../... existen marcas con la misma denominación Nutriplan de diferentes titulares registradas". -----*



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

Resolución N° **0458**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 533 DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NUTRIPLAN Y ETIQUETA", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 52873/2022 A NOMBRE DE ANTONIO HERNANDES GONZALES JUNIOR. -----

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

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

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que las marcas oponentes "**NUTRIPLAN**" registrada para la totalidad de productos de la clase 31 "*Productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales en bruto y sin procesar...*" y para la totalidad de productos de la clase 30 "*Café, té, cacao y sus sucedáneos; arroz, pastas alimenticias y fideos...*"; y **NUTRIPLANT** registradas para los servicios de la clase 35: "*Servicios de importación, exportación, representación, comercialización, venta y abastecimiento a terceros de productos alimenticios para animales, sustancias alimenticias, fortificantes para animales, alimentos para el ganado, sal para el ganado*" y para la clase 31 "*Granos, productos agrícolas, hortícolas y forestales, animales vivos, frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, semillas, malta, plantas y flores naturales*"; mientras que la marca en trámite de registro "**NUTRIPLAN Y ETIQUETA**" solicita la cobertura para la totalidad de productos comprendidos en la clase 21 "*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*". -----

Que, en ese sentido, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, fue adoptado el **Sistema Uniclase**, sistema por el cual se debe contar con un registro en cada clase a ser protegida, requisito que no cumple la marca oponente al no tener registrada la marca "**NUTRIPLAN y NUTRIPLANT**" en la clase 21, clase donde se pretende registrar la marca solicitada "**NUTRIPLAN Y ETIQUETA**". De ello se colige que las marcas en pugna **no** comparten la misma clase del nomenclador internacional y además no poseen una conexión competitiva directa (rubro de utensilios de uso doméstico y culinario por parte de la solicitada y rubro agrícola por parte de las marcas oponentes), por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre ambas. -----

Que, adicionalmente, mientras que las marcas oponentes son marcas denominativas, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora con un fondo blanco con la denominación "nutriplan" en letras minúsculas de color verde con la figura de una hoja de árbol de color verde rodeado de un semicírculo de color naranja en la parte superior, la cual en conjunto deja una impresión diferente, de ello se colige que no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor. -----

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



Resolución N° **0458**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 533 DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NUTRIPLAN Y ETIQUETA", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 52873/2022 A NOMBRE DE ANTONIO HERNANDES GONZALES JUNIOR. -----

marca solicitada

marcas oponentes



denominativa

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 533 de fecha 07 de agosto de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "NUTRIPLAN Y ETIQUETA", clase 21, Expediente. N° 52873/2022, solicitada a nombre de ANTONIO HERNANDES GONZALES JUNIOR. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



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

Resolución N° **0459**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 318 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "A OUTRA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 33678/2017, A NOMBRE DE SOCORRO INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA. -----

Asunción, **28 JUN 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de SOCORRO INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA en contra de la Resolución N° 318 de fecha 07 de mayo de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 28 de mayo de 2019 se presenta la representante convencional de SOCORRO INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 318 de fecha 07 de mayo de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

Que, en fecha 23 de agosto de 2019, el representante convencional de SOCORRO INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA expresó agravios; y en fecha 15 de junio de 2021, fue acusada la rebeldía del representante convencional del oponente por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Haciendo un análisis entre las denominaciones en pugna las marcas A OUTRA clase 35 (solicitada) y A OUTRA (oponente), nos damos cuenta de que la marca solicitada reproduce íntegramente la denominación de la marca registrada, además de la existencia de relación entre las clases en que las marcas han sido depositadas, por lo que existe gran riesgo de confusión entre ambas marcas .../... es criterio de esta Dirección rechazar la solicitud de registro de la marca A OUTRA Y ETIQUETA clase 35."*-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"La marca base de la oposición es una imitación de la marca de mi mandante registrada en Brasil y Argentina .../... la presente solicitud es el simple deseo de mi mandante de hacer uso de un derecho ya adquirido .../... la marca de mi mandante es sobradamente conocida .../... mi mandante ha iniciado un juicio de nulidad al registro otorgado a nombre de la firma SOCIETAL S.A de la marca A OUTRA"*.-----

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde analizar si la marca registrada, base de la oposición, se encuentra vigente. En ese sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 457.102 de la marca "A OUTRA", clase 32 a nombre de SOCIETAL S.A. se encuentra con Estado Administrativo "Anulada" en cumplimiento de la S.D. N° 201 de fecha 27 de abril de 2021 lo que copiado textualmente dice: *"1.- HACER LUGAR a la demanda promovida por la firma SOCORRO INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. Contra la firma SOCIETAL S.A. (Societal) y la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (DINAPI); y en consecuencia; 2- DECLARAR LA NULIDAD del registro marcario N.º 457.102, del 19 de abril de 2018, clase 32, marca "A OUTRA"*.-----



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

Resolución N° **0459**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 318 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "A OUTRA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 33678/2017, A NOMBRE DE SOCORRO INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA. -----

Consecuentemente, habiendo desaparecido la marca base de la oposición, resulta inoficioso el estudio del agravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del registro de la marca "A OUTRA Y ETIQUETA", solicitada por SOCORRO INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA. -----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 318 de fecha 07 de mayo de 2019 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "A OUTRA Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N° 33678/2017, solicitada a nombre de SOCORRO INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----



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

Resolución N° **0460**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 92 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "A OUTRA Y ETIQUETA", CLASE 33, EXPEDIENTE N° 33682/2017, A NOMBRE DE SOCORRO INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA. -----

Asunción, **28 JUN 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de SOCORRO INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA en contra de la Resolución N° 92 de fecha 06 de marzo de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 20 de marzo de 2019 se presenta la representante convencional de SOCORRO INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 92 de fecha 06 de marzo de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

Que, en fecha 01 de julio de 2019, el representante convencional de SOCORRO INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA expresó agravios; y en fecha 31 de mayo de 2021, fue acusada la rebeldía del representante convencional del oponente por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Haciendo un análisis entre las denominaciones en pugna las marcas A OUTRA clase 33 (solicitada) y A OUTRA (oponente), nos damos cuenta de que la marca solicitada reproduce íntegramente la denominación de la marca registrada, además de la existencia de relación entre las clases en que las marcas han sido depositadas, por lo que existe gran riesgo de confusión entre ambas marcas .../... es criterio de esta Dirección rechazar la solicitud de registro de la marca A OUTRA Y ETIQUETA clase 33."* -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"La marca base de la oposición es una imitación de la marca de mi mandante registrada en Brasil y Argentina .../... la presente solicitud es el simple deseo de mi mandante de hacer uso de un derecho ya adquirido .../... la marca de mi mandante es sobradamente conocida .../... mi mandante ha iniciado un juicio de nulidad al registro otorgado a nombre de la firma SOCIETAL S.A de la marca A OUTRA"*. -----

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde analizar si la marca registrada, base de la oposición, se encuentra vigente. En ese sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 457.102 de la marca "A OUTRA", clase 32 a nombre de SOCIETAL S.A. se encuentra con Estado Administrativo "Anulada" en cumplimiento de la S.D. N° 201 de fecha 27 de abril de 2021 lo que copiado textualmente dice: *"1.- HACER LUGAR a la demanda promovida por la firma SOCORRO INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. Contra la firma SOCIETAL S.A. (Societal) y la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (DINAPI); y en consecuencia; 2- DECLARAR LA NULIDAD del registro marcario N° 457.102, del 19 de abril de 2018, clase 32, marca "A OUTRA"*. -----



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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 92 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "A OUTRA Y ETIQUETA", CLASE 33, EXPEDIENTE N° 33682/2017, A NOMBRE DE SOCORRO INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA. -----

Consecuentemente, habiendo desaparecido la marca base de la oposición, resulta inoficioso el estudio del agravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del registro de la marca "A OUTRA Y ETIQUETA", solicitada por SOCORRO INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA. -----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 92 de fecha 06 de marzo de 2019 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "A OUTRA Y ETIQUETA", clase 33, Expediente N° 33682/2017, solicitada a nombre de SOCORRO INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----



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

Resolución N°

0461

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 91 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "A OUTRA Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 33684/2017, A NOMBRE DE SOCORRO INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA. -----

Asunción, 28 JUN 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de SOCORRO INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA en contra de la Resolución N° 91 de fecha 06 de marzo de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 20 de marzo de 2019 se presenta la representante convencional de SOCORRO INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 91 de fecha 06 de marzo de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

Que, en fecha 01 de julio de 2019, el representante convencional de SOCORRO INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA expresó agravios; y en fecha 22 de abril de 2020, fue acusada la rebeldía del representante convencional del oponente por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Haciendo un análisis entre las denominaciones en pugna las marcas A OUTRA clase 32 (solicitada) y A OUTRA (oponente), nos damos cuenta de que la marca solicitada reproduce íntegramente la denominación de la marca registrada, además de la existencia de relación entre las clases en que las marcas han sido depositadas, por lo que existe gran riesgo de confusión entre ambas marcas .../... es criterio de esta Dirección rechazar la solicitud de registro de la marca A OUTRA Y ETIQUETA clase 32."* -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"La marca base de la oposición es una imitación de la marca de mi mandante registrada en Brasil y Argentina .../... la presente solicitud es el simple deseo de mi mandante de hacer uso de un derecho ya adquirido .../... la marca de mi mandante es sobradamente conocida .../... mi mandante ha iniciado un juicio de nulidad al registro otorgado a nombre de la firma SOCIETAL S.A de la marca A OUTRA"*. -----

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde analizar si la marca registrada, base de la oposición, se encuentra vigente. En ese sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 457.102 de la marca "A OUTRA", clase 32 a nombre de SOCIETAL S.A. se encuentra con Estado Administrativo "Anulada" en cumplimiento de la S.D. N° 201 de fecha 27 de abril de 2021 lo que copiado textualmente dice: *"1.- HACER LUGAR a la demanda promovida por la firma SOCORRO INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. Contra la firma SOCIETAL S.A. (Societal) y la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (DINAPI); y en consecuencia; 2- DECLARAR LA NULIDAD del registro marcario N.º 457.102, del 19 de abril de 2018, clase 32, marca "A OUTRA"*. -----



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

Resolución N° **0461**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 91 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "A OUTRA Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 33684/2017, A NOMBRE DE SOCORRO INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA. -----

Consecuentemente, habiendo desaparecido la marca base de la oposición, resulta inoficioso el estudio del agravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del registro de la marca "A OUTRA Y ETIQUETA", solicitada por SOCORRO INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA. -----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 91 de fecha 06 de marzo de 2019 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "A OUTRA Y ETIQUETA", clase 32, Expediente N° 33684/2017, solicitada a nombre de SOCORRO INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----



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

Resolución N° **0462**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1659 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2014, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OMEGA PROFIL", CLASE 7, EXPEDIENTE N° 1411513 A NOMBRE DE KAESER KOMPRESSOREN SE.-----

Asunción, 28 JUN 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de KAESER KOMPRESSOREN SE en contra de la Resolución N° 1659 de fecha 11 de noviembre de 2014, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 15 de abril de 2015 se presenta el representante convencional de KAESER KOMPRESSOREN SE e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1659 de fecha 11 de noviembre de 2014, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 16 de noviembre de 2016 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 29 de mayo de 2017, el representante convencional de KAESER KOMPRESSOREN SE expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 21 de agosto de 2017.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "OMEGA", registrada con el N° 295126 en fecha 30 de noviembre de 2006 a favor de OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.), Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.../... de conformidad al art. 6 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado".-----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante KAESER KOMPRESSOREN SE y manifiesta: *"(...) Es importante destacar un factor importante al momento del cotejo marcario, cual es la apreciación del rubro comercial en donde comercializan ambas compañías sus productos y servicios. .../... Mi representada intenta proteger esta marca para productos talos como "Aparatos mecánicos y máquinas para la generación de aire comprimido, vacío y flujo de aire, compresores..." entre otros productos relacionados, comprendidos en la clase 7. En cambio, la compañía OMEGA SA con su marca OMEGA, es uno de los emblemas de la industria relojera suiza más reconocida en el mundo, tal como lo demuestra en su página web. .../... Específicamente, KAESER comercializa con la marca OMEGA y OMEGA PROFIL, sistemas de flujo de aire con innovador diseño de ventilación de tres lobulos soplantes, que permite instalar estas sistemas en tuberías de pared delgada o conductos reducidos."-----*

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, con el consecuente análisis de la coexistencia o no entre las marcas "OMEGA PROFIL" (solicitada en clase 7) y "OMEGA" (base de rechazo registrada en la clase 7 y renovada bajo el registro N° 456448 de fecha 23 de marzo de 2018).-----

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

Resolución N° **0462**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1659 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2014, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OMEGA PROFIL", CLASE 7, EXPEDIENTE N° 1411513 A NOMBRE DE KAESER KOMPRESSOREN SE.-----

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la marca ya existente (base de rechazo) vemos que la primera consta de dos elementos y la registrada se compone por un solo elemento. Dentro de su estructura ambas contienen el elemento en común "OMEGA", observamos que ambos signos son de tipo denominativos y que el elemento principal o palabra estrella, es OMEGA, echando por tierra el argumento dado por el solicitante con relación a la distintividad de su marca solicitada.-----

OMEGA PROFIL (MARCA SOLICITADA)

OMEGA (MARCA BASE DE RECHAZO)

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

Que, respecto a la denominación solicitada, tenemos que la Mot Vedette es "OMEGA". También, conviene señalar la preponderancia que tiene el radical de una marca. Al respecto, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere al *"Análisis del conjunto. Partes relevantes. Partes iniciales"* y expresa: *"En lo que hace a la conformación de la marca, se ha reconocido un mayor valor, o poder distintivo, a las partes iniciales de las mismas, a sus radicales, por ser generalmente las partes que más fácilmente retiene el consumidor."*² Así las cosas, se advierte que en la denominación cuyo registro se solicita la parte inicial, o radical, es idéntica al radical de la registrada, por lo que se colige que no podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas.-----

Que, asimismo, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de productos, vemos que las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 7. La marca solicitante, "OMEGA PROFIL", pretende cubrir *"Aparatos mecánicos y máquinas para la generación de aire comprimido, vacío y flujo de aire, incluidos en la clase 7, compresores (máquinas), incluyendo compresores recíprocos y compresores de tornillos, picos para la compresión, expulsión y transporte de gases, maquinas sopladoras, maquinas de succión de aire,..//..Se reivindica prioridad en base a la solicitud alemana de 30 2013 006 509.3/07 de fecha 19 de setiembre de 2013,"* mientras que la marca base del rechazo, "OMEGA" cubre: *"Todos los artículos de la clase 7, comprendiéndose entre ellos máquinas y máquinas herramientas, motores (excepto para vehículos terrestres), acoplamientos y correas de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres), grandes instrumentos agrícolas, incubadoras".* Con esta comparación queda demostrada la identidad en cuanto a la clase y que los productos cubiertos se encuentran vinculados.-----

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaría la confusión ideológica en la mente del consumidor al pretender, la solicitante, registrar la marca "OMEGA PROFIL" en la misma clase 7. Que,

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

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

Resolución N° **0462**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1659 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2014, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OMEGA PROFIL", CLASE 7, EXPEDIENTE N° 1411513 A NOMBRE DE KAESER KOMPRESSOREN SE.-----

ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la **confusión en una misma clase**, diciendo: "*En las oposiciones en una misma clase se ha admitido la*

posibilidad de confusión cuando existe entre los productos que amparan las marcas una "marcada similitud", una "indudable proximidad", una "afinidad", o bien son "semejantes" o "notoriamente vinculados por su función"../...Más allá de estos fallos también se ha hecho lugar a oposiciones de este tipo frente "a supuestos de mala fe, deslealtad comercial", o "marcas notorias". No obstante ello, el requisito esencial parece ser el de la semejanza de los productos en pugna, de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común."³ Adicionalmente, se debe evitar la **dilución de marcas** como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: "*la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...).*"⁴ -----

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1659 de fecha 11 de noviembre de 2014 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "OMEGA PROFIL", clase 7, Expediente N° 1411513, solicitada a nombre de KAESER KOMPRESSOREN SE.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----



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

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

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

0463

Resolución N°

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGENEX", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 9713255, A NOMBRE DE MERRELL PHARMACEUTICALS INC.-----

Asunción, 28 JUN 2024

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

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravío del expediente, la Dirección General de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 350 del C.P.C., por providencia de fecha 02 de mayo de 2024, dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder.-----

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

Que, por aplicación supletoria, cabe traer a colación que el Art. 350 del Código Procesal Civil establece el procedimiento para la reconstitución de un expediente extraviado, y reza: "*Comprobada la pérdida de un expediente, el juez ordenara su reconstitución, la que se efectuará en la siguiente forma: a) el nuevo expediente se iniciara con la providencia que disponga la reconstitución; b) que el juez intimará a las partes para dentro del plazo de cinco días presenten las copias de los escritos documentos y diligencias que se encontraren en su poder. c) De ellas se dará vista a las partes, por el mismo plazo, a fin de que se expidan acerca de su autenticidad; y d) el juez podrá disponer, sin sustanciación ni recurso alguno, las medidas que considere necesarias.*"-----

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente, por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca "AGENEX" clase 05, Acta N° 9713255, solicitada a nombre de MERRELL PHARMACEUTICALS INC., y dar continuidad a su tramitación.-----

POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las constancias de autos y a las disposiciones legales citadas,-----

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

- 1) **TENER POR RECONSTITUIDO** el expediente de solicitud de registro de la marca "AGENEX", Acta N° 9713255, clase 05, solicitada a nombre de **MERRELL PHARMACEUTICALS INC.**-----
- 2) **DAR** continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se ha interrumpido.-----
- 3) **NOTIFÍQUESE** por cédula.-----


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

Resolución N° **0464**

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HEMORRANE FAES FARMA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 910611, A NOMBRE DE FAES FARMA S.A.-----

Asunción, 28 JUN 2024

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

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravío del expediente, la Dirección General de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 350 del C.P.C., por providencia de fecha 26 de diciembre de 2023, dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder. -----

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

Que, por aplicación supletoria, cabe traer a colación que el Art. 350 del Código Procesal Civil establece el procedimiento para la reconstitución de un expediente extraviado, y reza: "*Comprobada la pérdida de un expediente, el juez ordenara su reconstitución, la que se efectuará en la siguiente forma: a) el nuevo expediente se iniciara con la providencia que disponga la reconstitución; b) que el juez intimará a las partes para dentro del plazo de cinco días presenten las copias de los escritos documentos y diligencias que se encontraren en su poder. c) De ellas se dará vista a las partes, por el mismo plazo, a fin de que se expidan acerca de su autenticidad; y d) el juez podrá disponer, sin sustanciación ni recurso alguno, las medidas que considere necesarias.* -----

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente, por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca "HEMORRANE FAES FARMA" clase 05, Acta N° 910611, solicitada a nombre de FAES FARMA S.A., y dar continuidad a su tramitación.-----

POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las constancias de autos y a las disposiciones legales citadas, -----

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

- 1) **TENER POR RECONSTITUIDO** el expediente de solicitud de registro de la marca "HEMORRANE FAES FARMA", Acta N° 910611, clase 05, solicitada a nombre de **FAES FARMA S.A.**-----
- 2) **DAR** continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se ha interrumpido. -----
- 3) **NOTIFÍQUESE** por cédula. -----



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

Resolución N° **0465**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 275 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NHT Manganês", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 27066/2020, A NOMBRE DE VITTIA PARAGUAY S.R.L. -----

Asunción, **28 JUN 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de VITTIA PARAGUAY S.R.L. en contra de la Resolución N° 275 de fecha 26 de febrero de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 21 de julio de 2021 se presenta la representante convencional de VITTIA PARAGUAY S.R.L. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 275 de fecha 26 de febrero de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 10 de marzo de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 03 de mayo de 2022, el representante convencional de VITTIA PARAGUAY S.R.L. expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 17 de mayo de 2022. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Art. 2 Inc. e) ...los que consistan enteramente en un signo que se a elnombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio.", NHT, es un término de común que hace referencia a NANO PARTÍCULAS DE ALTA TECNOLOGIA. MANGANES, cuyo significado es manganeso. En su conjunto la consideramos sin distintividad a falta de otro elemento que tenga dicha característica .-. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado.-".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) "el artículo N° 2 inc. "e" de la Ley de Marcas, se refiere específicamente a las denominaciones genéricas, descriptivas o de uso común de determinados productos o servicios, y de ninguna manera la marca de mi mandante se encuadra dentro de ninguna de esas situaciones, la denominación "NHT MANGANÉS" NO puede considerarse genérica o descriptiva para la clase, como equivocadamente lo afirma el Señor Director de Marcas. Basta con hacer un simple análisis de la denominación para entender que desde ningún punto de vista se describe en la misma, algún producto protegido en la clase 1 (fertilizantes e inoculantes). Se denomina fertilizante biológico a aquellos productos formulados con organismos vivos que se utilizan para favorecer la nutrición de las plantas. Se consideran fertilizantes no biológicos a los formulados con compuestos químicos orgánicos (por ej. urea, compost, lombricompost, estiércol, abonos verdes, etc.) o inorgánicos (por ej. fosfato de amonio, nitrato de amonio, etc). El término inoculante se utiliza en la práctica para referirse a un fertilizante biológico que se aplica a la semilla en el momento de la siembra. Por lo expuesto, se puede determinar que denominaciones genéricas para la clase 1 sería FERTILIZANTE, ABONO, ESTIÉRCOL, QUÍMICO, etc. Esas denominaciones sí, efectivamente, designan el producto a ser protegido.../... Es importante también mencionar, que la solicitud a nombre de mi mandante integra la misma familia de marcas ya registradas que contienen la denominación "NHT" en la clase 1, por lo tanto, representa un derecho adquirido..."-----



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

Resolución N° **0465**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 275 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NHT Manganês", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 27066/2020, A NOMBRE DE VITTIA PARAGUAY S.R.L. -----

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

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

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

Que, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "NHT Manganês" fue presentada para cubrir los siguientes productos: "Fertilizantes e inoculantes" de la clase 01 del nomenclador internacional, la cual comprende: "*Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; composiciones para la extinción de incendios y la prevención de incendios; preparaciones para temprar y soldar metales; sustancias para curtir cueros y pieles de animales; adhesivos (pegamentos) para la industria; masillas y otras materias de relleno en pasta; compost, abonos, fertilizantes; preparaciones biológicas para la industria y la ciencia.*"¹ En ese sentido, tenemos que en la denominación "NHT Manganês" no se menciona a ningún producto que conforma la clase 01 del nomenclador internacional.-----

Que, haciendo una investigación más adentrada, en la página web oficial www.vittia.com.br la descripción del producto expresa en el idioma portugués: "*O NHT@ Manganês é um fertilizante fluido, em suspensão concentrada, fonte de nitrogênio e manganês às culturas, com uma formulação diferenciada. É formulado com carbonato de manganês e ureia, destacando-se pela eficiência no fornecimento dos nutrientes às planta*" que traducida al español significa: "*NHT@ Manganeso es un fertilizante líquido, en suspensión concentrada, fuente de nitrógeno y manganeso para los cultivos, con una formulación diferente. Está formulado con carbonato de manganeso y urea, destacando por su eficiencia en el aporte de nutrientes a las plantas*"².-----

Que, si bien la denominación solicitada "NHT Manganês" está compuesta por las siglas NHT que en su conjunto no poseen un significado propio en sí, pero que considerando la descripción anterior podrían representar los elementos que conforman la fórmula química del producto. Por otra parte, el vocablo "Manganês" que traducido al español significa "Manganeso" cuyo concepto es "*El manganeso es un*"

¹https://nclpub.wipo.int/esen/?basic_numbers=show&class_number=1&explanatory_notes=show&gors=&lang=es&intl=lang=es&mode=lat¬ion=&pagination=no&version=20200101

² <https://vittia.com.br/produto/nht-manganes/>



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 275 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NHT Manganês", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 27066/2020, A NOMBRE DE VITTIA PARAGUAY S.R.L. -----

oligoelemento, es decir, un elemento químico esencial para todas las formas de vida³, lo cual deviene irrelevante al ser de uso común, como se analizará en los párrafos siguientes.-----

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "NHT Manganês" es el resultado de la conjunción de tres siglas más un vocablo que en su conjunto forman un conjunto único e indisoluble y que como tal debe ser analizado siendo el conjunto novedoso y distintivo, alejándose del carácter genérico de los vocablos que componen la denominación. Asimismo, el signo solicitado no designa al género o a la especie de los productos cuya protección solicita, ni constituye la designación necesaria, usual o calificativa de los mismos. Bien podría calificarse a la misma como evocativa, no encontrándose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica o descriptiva. -----

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

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **MANGANÉS 10 TM** clase 01, Registro N° 452832 a nombre de Tecnomyl S.a., **PHYTOGARD MANGANES**, clase 01, Registro N° 551862 a nombre de Stoller Do Brasil Ltda.; **MASTERMINS MANGANES**, clase 01, Registro N° 507473 a nombre de Stoller Do Brasil Ltda.; **STARTER MANGANES**, clase 01, Registro N° 494878 a nombre de Stoller Do Brasil Ltda.; extremo que demuestra que el vocablo "Manganês" es de uso común en el rubro.-----

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

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

³<https://es.wikipedia.org/wiki/Manganeso>



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 275 DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NHT Manganês", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 27066/2020, A NOMBRE DE VITTIA PARAGUAY S.R.L. -----

naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de su producto, es eminentemente evocativo, dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, línea de productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa. -----

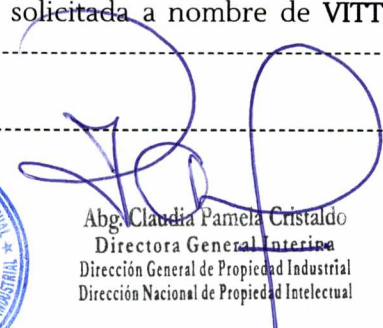
Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que la titular solicitante actual ya cuenta con el registro de la marca "NHT ZINCO", clase 01, Registro N°517873, "NHT P-BORO-P", clase 01, Registro N°518424 y "NHT SUPER S", clase 01, Registro N°517968. Es decir la titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo una denominación similar, en la misma clase 01, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.-----

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

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

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 275 de fecha 26 de febrero de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "NHT Manganês", clase 01, Expediente N° 27066/2020, solicitada a nombre de VITTIA PARAGUAY S.R.L. -----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** -----




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

Resolución N° **0466**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.268 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VIAJOBLEN.COM Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 37009/2019, SOLICITADO POR VIAJO BIEN E.A.S UNIPERSONAL.

Asunción, **28 JUN 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de VIAJO BIEN E.A.S UNIPERSONAL, contra la Resolución N° 1.268 de fecha 12 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 17 de agosto de 2021 se presenta la representante convencional de VIAJO BIEN E.A.S UNIPERSONAL e interpone Recurso de Apelación en subsidio en contra de la Resolución No. 1.268 de fecha 12 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 31 de agosto de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.

Que, en fecha 04 de octubre de 2021, la representante convencional de VIAJO BIEN E.A.S UNIPERSONAL expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 14 de octubre de 2021.

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) que la marca "VIAJOBLEN.COM" y etiqueta no puede ser considerada genérica o descriptiva, teniendo en cuenta que la misma constituye un término de fantasía, fruto de mi ingenio, formada por la unión de palabra como lo son: "VIAJO" + "BIEN" agregándose las siglas .COM, que dan como resultado un conjunto novedoso y distintivo. Como bien sabe la señora Directora, las marcas deben ser analizadas en su conjunto total, porque es de esa manera como se presentan ante el consumidor final. No son presentadas en forma desmembrada o mutilada, como lo ha hecho el Señor Director de Marcas en su análisis de confundibilidad .../... el término "VIAJO BIEN. COM" no es genérico, sino evocativo.../... manifiesto que poseo el dominio de internet viajobien.com inscripto a mi nombre en el Centro Nacional de Computación".*

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

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



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

Resolución N° **0466**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.268 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VIAJOBLEN.COM Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 37009/2019, SOLICITADO POR VIAJO BIEN E.A.S UNIPERSONAL.-----

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

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

Que, se observa que la marca solicitante ha presentado la adecuación de su descripción, quedando de la siguiente manera: "*Gestión comercial de agencias de viajes, administración comercial de agencias de viajes, negocios comerciales a través de una plataforma electrónica con relación a servicios de agencias de viajes.*" para cubrir servicios de la clase 35 del nomenclador internacional, la cual comprende: "*Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina*". En ese sentido, tenemos que en la denominación "VIAJOBLEN.COM" no se menciona a ningún servicio que conforma la clase 35 del nomenclador internacional.-----

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que la misma se compone de letras en minúsculas de color azul y con dos puntos y una línea fina en tonos naranjas, todo esto, dentro de un fondo blanco con sombra tenue de color gris pizarra:-----



Que, estos elementos aportan cierta distintividad que podría alejar el carácter genérico de los vocablos que componen la denominación y bien podría calificarse a la misma como evocativa, no encontrándose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica o descriptiva.-

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

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el



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

Resolución N° **0466**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.268 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VIAJOBLEN.COM Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 37009/2019, SOLICITADO POR VIAJO BIEN E.A.S UNIPERSONAL.-----

sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: MEVUELO.COM, clase 35, Registro N° 509035 a nombre de PARTYCLASS S.A; VIAJOCON S.R.L, clase 35, Registro N° 409833 a nombre de VIAJOCON S.R.L; extremo que demuestra que dentro del nomenclador solicitado existen varios registros que contienen dentro de su estructura el elemento "VIAJAR", y sus variables, en ese sentido se confirma que la denominación tal y como ha sido presentada es registrable y no atenta contra intereses de terceros en particular así como tampoco contra el público consumidor en general. Asimismo, al encontrarse otros registros con el mismo elemento dentro de la misma clase, se concluye que la solicitud podrá coexistir de manera pacífica con las marcas ya registradas.-----

Que, por último, conviene asimismo mencionar que la marca "VIAJOBLEN.COM" solicitada por VIAJO BIEN E.A.S UNIPERSONAL, se constituye del nombre comercial, el cual goza de protección al tratarse de un bien jurídico amparado por la Ley de Marcas, en su Título II, acerca del Nombre Comercial y las diversas situaciones que rodean a la misma. En primer término, el Art. 72 dispone: "*El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley*". A su vez, el Art. 75 expresa: "*El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley*". El Art. 76 prescribe acerca del derecho que le asiste al titular del nombre comercial y dispone: "*El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular*". -----

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

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1.268 de fecha 12 de agosto de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "VIAJOBLEN.COM Y ETIQUETA", clase 35, Acta No. 37009/2019, solicitada a nombre de VIAJO BIEN E.A.S UNIPERSONAL. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----



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

Resolución N° **0467**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2.263 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANAMENTE Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 47082/2016, SOLICITADO POR MARIA DE FATIMA LOPEZ MOREIRA CAMPOS CERVERA.-----

Asunción, **28 JUN 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional **MARIA DE FATIMA LOPEZ MOREIRA CAMPOS CERVERA**, contra la Resolución N° 2.263 de fecha 13 de julio de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 18 de diciembre de 2018 se presenta el representante convencional de **MARIA DE FATIMA LOPEZ MOREIRA CAMPOS CERVERA** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 2.263 de fecha 13 de julio de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 11 de marzo de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

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

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) que la marca de mi mandante "SANAMENTE Y ETIQUETA" posee distintividad ya que tiene una etiqueta característica que acompaña a su denominación .../... es una marca que posee distintividad en el mercado tiene su propia página de difusión que es [http://www. desarrolloppy.com/sanamente/prensa](http://www.desarrolloppy.com/sanamente/prensa). .../... En segundo lugar, cabe resaltar a la Señora Directora General que en el mundo marcario ya existen marcas similares a la marca de mi mandante que en su denominación posee palabras derivadas de la palabra "Sano" que no fueron considerados genéricos, en la misma clase y en clase relacionada, por lo que la no concesión de la marca solicitada sería un menoscabo a sus legítimos derechos amparados en la Ley de Marcas .../... es una marca inherentemente distintiva y no es ni descriptiva ni genérica para la Clase 44..."*-----

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

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



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

Resolución N° **0467**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2.263 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANAMENTE Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 47082/2016, SOLICITADO POR MARIA DE FATIMA LOPEZ MOREIRA CAMPOS CERVERA.

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

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

En ese sentido, tenemos que la marca solicitante fue presentada para cubrir los siguientes servicios de la clase 44 tales como: "Servicios de psicología clínica, psicología laboral, psicología deportiva, servicios de atención psicológica, terapia psicológica orientados a lograr el mejoramiento de la salud y calidad de vida. Se reivindica los colores GRIS, AZUL, ROJO, VERDE Y ANARANJADO tal como se observan en la etiqueta adjunta...". Mientras que la clase 44 del nomenclador internacional, comprende los siguientes servicios: "Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, acuicultura, horticultura y silvicultura."

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

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

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

¹ <https://dle.rae.es/sanamente>

² "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 – Pag. 76.



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

Resolución N°

0467

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2.263 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANAMENTE Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 47082/2016, SOLICITADO POR MARIA DE FATIMA LOPEZ MOREIRA CAMPOS CERVERA.-----

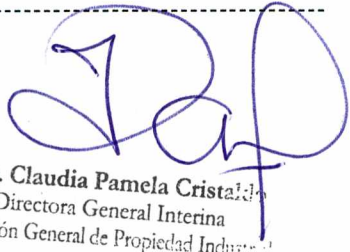
Que, en base al análisis de los párrafos precedentes, se colige que, la solicitud de autos sí define al servicio que pretende identificar, por tanto, existen impedimentos insuperables para que la marca solicitada pueda prosperar en registro, pues, se halla inserta dentro de la prohibición establecida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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección arriba a la conclusión de que no es viable su registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 2.263 de fecha 13 de julio de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "SANAMENTE Y ETIQUETA", clase 44, Expediente N° 47082/2016, solicitada a nombre de MARIA DE FATIMA LOPEZ MOREIRA CAMPOS CERVERA.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE -----




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

Resolución N° **0468**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2.745 DE FECHA 04 DE SETIEMBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANAMENTE PSICOLOGÍA, SALUD Y CALIDAD DE VIDA Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 46745/2016, SOLICITADO POR MARIA DE FATIMA LOPEZ MOREIRA CAMPOS CERVERA.-----

Asunción, **28 JUN 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional **MARIA DE FATIMA LOPEZ MOREIRA CAMPOS CERVERA**, contra la Resolución N° 2.745 de fecha 04 de setiembre de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 18 de diciembre de 2018 se presenta el representante convencional de **MARIA DE FATIMA LOPEZ MOREIRA CAMPOS CERVERA** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 2.745 de fecha 04 de setiembre de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

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

CONSIDERANDO:

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

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

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

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



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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2.745 DE FECHA 04 DE SETIEMBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANAMENTE PSICOLOGIA, SALUD Y CALIDAD DE VIDA Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 46745/2016, SOLICITADO POR MARIA DE FATIMA LOPEZ MOREIRA CAMPOS CERVERA.-----

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

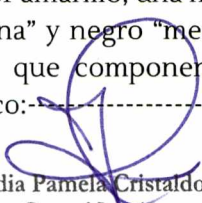
Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o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

En ese sentido, tenemos que la marca solicitante fue presentada para cubrir los siguientes servicios de la clase 41 tales como: *"Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales; servicios de coaching, servicios de organización y dirección de coloquios, conferencias, congresos, cursos, talleres, talleres de formación, seminarios, simposios, asesoramiento en educación o formación y orientación profesional y vocacional. Se reivindica los colores GRIS, AZUL, ROJO, VERDE Y ANARANJADO tal como se observan en la etiqueta adjunta. ...". La clase 41 del nomenclador internacional, comprende: "Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales. Nota explicativa. La clase 41 comprende principalmente los servicios prestados por personas o instituciones para desarrollar las facultades mentales de personas o animales, así como los servicios destinados a divertir o entretener".* Tenemos así, que en la denominación "SANAMENTE PSICOLOGIA, SALUD Y CALIDAD DE VIDA Y ETIQUETA" no se menciona a ningún servicio que conforma la clase 41 del nomenclador internacional.-----

Que, la denominación solicitada es el resultado de la conjunción de cinco vocablos "Sanamente", "Psicología", "Salud" y "Calidad de Vida" que crean una impresión única y distintiva que no designa al género o a la especie de los servicios cuya protección solicita, no constituye la designación necesaria, usual o calificativa de los mismos, sino que sugiere un enfoque específico o una filosofía detrás de los servicios ofrecidos estableciéndose una conexión emocional y conceptual con un enfoque particular en la salud mental y el bienestar integral. Que, estos elementos aportan cierta distintividad que podría alejar el carácter genérico de los vocablos que componen la denominación y bien podría calificarse a la misma como evocativa, no encontrándose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica o descriptiva.-----

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que la misma se compone de una silueta del perfil de un rostro humano de color negro, que en la zona de la cabeza tiene la figura de una paloma de color azul con un corazón de color rojo, un trébol de cuatro hojas de color verde, estrellas de color amarillo, una flor y su tallo de color naranja más la denominación en letras minúsculas de color azul "sana" y negro "mente" subrayada con una línea fina de color negra y por debajo las palabras restantes que componen su denominación "Psicología, salud y calidad de vida", todo esto, dentro de un fondo blanco:-----




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

Resolución N° **0468**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2.745 DE FECHA 04 DE SETIEMBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANAMENTE PSICOLOGIA, SALUD Y CALIDAD DE VIDA Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 46745/2016, SOLICITADO POR MARIA DE FATIMA LOPEZ MOREIRA CAMPOS CERVERA.-----



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


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

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

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

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 2.745 de fecha 04 de septiembre de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SANAMENTE PSICOLOGIA, SALUD Y CALIDAD DE VIDA Y ETIQUETA", clase 41, Expediente N° 46745/2016, solicitada a nombre de **MARIA DE FATIMA LOPEZ MOREIRA CAMPOS CERVERA**.-----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE** .-----




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

Resolución N°

0469

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2.265 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANAMENTE PSICOLOGIA, SALUD Y CALIDAD DE VIDA Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 46748/2016, SOLICITADO POR MARIA DE FATIMA LOPEZ MOREIRA CAMPOS CERVERA.-----

Asunción, 28 JUN 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional **MARIA DE FATIMA LOPEZ MOREIRA CAMPOS CERVERA**, contra la Resolución N° 2.265 de fecha 13 de julio de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 18 de diciembre de 2018 se presenta el representante convencional de **MARIA DE FATIMA LOPEZ MOREIRA CAMPOS CERVERA** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 2.265 de fecha 13 de julio de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

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

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) que la marca de mi mandante "SANAMENTE PSICOLOGÍA, SALUD Y CALIDAD DE VIDA Y ETIQUETA" posee distintividad ya que tiene una etiqueta característica que acompaña a su denominación .../... es una marca que posee distintividad en el mercado tiene su propia página de difusión que es [http://www. desarrolloppy.com/sanamente/prensa](http://www.desarrolloppy.com/sanamente/prensa). .../... En segundo lugar, cabe resaltar a la Señora Directora General que en el mundo marcario ya existen marcas similares a la marca de mi mandante que en su denominación posee la palabra PSICOLOGÍA Y SALUD que no fueron considerados genéricos, por la no concesión de la marca solicitada sería un menoscabo a sus legítimos derechos amparados en la Ley de Marcas .../... es una marca inherentemente distintiva y no es ni descriptiva ni genérica para la Clase 44..."*-----

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

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



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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2.265 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANAMENTE PSICOLOGIA, SALUD Y CALIDAD DE VIDA Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 46748/2016, SOLICITADO POR MARIA DE FATIMA LOPEZ MOREIRA CAMPOS CERVERA.-----

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

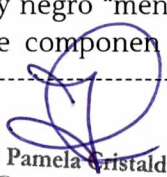
Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o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

En ese sentido, tenemos que la marca solicitante fue presentada para cubrir los siguientes servicios de la clase 44 tales como: "Servicios de psicología clínica, psicología labora, psicología deportiva, servicios de atención psicológica, terapia psicológica orientados a lograr el mejoramiento de la salud y calidad de vida. Se reivindica los colores GRIS, AZUL, ROJO, VERDE Y ANARANJADO tal como se observan en la etiqueta adjunta...". La clase 44 del nomenclador internacional, comprende: "Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, acuicultura, horticultura y silvicultura.". Tenemos así, que en la denominación "SANAMENTE PSICOLOGIA, SALUD Y CALIDAD DE VIDA Y ETIQUETA" no se menciona a ningún servicio que conforma la clase 44 del nomenclador internacional.-----

Que, la denominación solicitada es el resultado de la conjunción de cinco vocablos "Sanamente", "Psicología", "Salud" y "Calidad de Vida" que crean una impresión única y distintiva que no designa al género o a la especie de los servicios cuya protección solicita, no constituye la designación necesaria, usual o calificativa de los mismos, sino que sugiere un enfoque específico o una filosofía detrás de los servicios ofrecidos estableciéndose una conexión emocional y conceptual con un enfoque particular en la salud mental y el bienestar integral. Que, estos elementos aportan cierta distintividad que podría alejar el carácter genérico de los vocablos que componen la denominación y bien podría calificarse a la misma como evocativa, no encontrándose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica o descriptiva.-----

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que la misma se compone de una silueta del perfil de un rostro humano de color negro, que en la zona de la cabeza tiene la figura de una paloma de color azul con un corazón de color rojo, un trébol de cuatro hojas de color verde, estrellas de color amarillo, una flor y su tallo de color naranja más la denominación en letras minúsculas de color azul "sana" y negro "mente" subrayada con una línea fina de color negra y por debajo las palabras restantes que componen su denominación "Psicología, salud y calidad de vida", todo esto, dentro de un fondo blanco:-----




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



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2.265 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “SANAMENTE PSICOLOGIA, SALUD Y CALIDAD DE VIDA Y ETIQUETA”, CLASE 44, EXPEDIENTE N° 46748/2016, SOLICITADO POR MARIA DE FATIMA LOPEZ MOREIRA CAMPOS CERVERA.-----

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

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

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 2.265 de fecha 13 de julio de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca “SANAMENTE PSICOLOGIA, SALUD Y CALIDAD DE VIDA Y ETIQUETA”, clase 44, Expediente N° 46748/2016, solicitada a nombre de **MARIA DE FATIMA LOPEZ MOREIRA CAMPOS CERVERA**.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** .-----




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