DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0253

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1776 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA VALLE VERDE", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 92641/2021 A NOMBRE DE VALLE VERDE S.A.----------

Asunción, 08 MAY 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de VALLE VERDE S.A. en contra de la Resolución N° 1776 de fecha 22 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 21 de octubre de 2022 se presenta el representante convencional de VALLE VERDE S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1776 de fecha 22 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 17 de febrero de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 08 de mayo de 2023, el representante convencional de VALLE VERDE S.A. expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentado la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 12 de mayo de 2023.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca VILLA VERDE, registrada con el número 374467 en fecha 21 de diciembre de 2012 a favor de GOMEZ DE LA FUENTE S.R.L.; Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica en una misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; además la marca solicitada se reproduce íntegramente en la marca registrada, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante VALLE VERDE S.A. y manifiesta: *"(...) Si bien ambas denominaciones comparten la partícula verde, no es menos cierto que la marca antecedente está compuesta y acompañada de otros elementos que la hacen diferentes y suficientes para permitir una coexistencia pacífica entre las marcas en cuestión.../... Las indicadas marcas están formadas por la sílaba verde la cual es una sílaba común en marcas. Por lo tanto nadie puede invocar sobre ella un derecho absoluto.../... Existen registradas numerosas marcas con la sílaba verde: VERDE MATE N° 517746, RED VERDE N° 404799, ambas registradas en la clase 39 que coexisten pacíficamente con el antecedente mencionado.../...El titular de la marca antecedente no ha promovido oposición, pueden coexistir pacíficamente entre sí.../... Sírvase por tanto dictar oportunamente resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 1775/2022(...).*----------

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

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

Resolución N° 0253

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1776 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA VALLE VERDE", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 92641/2021 A NOMBRE DE VALLE VERDE S.A.----------

vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 374467 de la marca "VILLA VERDE" a nombre de GOMEZ DE LA FUENTE S.R.L. venció el 21 de diciembre 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, tal y como lo expresa claramente el Art. 19 de la Ley N° 1294/98 de Marcas que textualmente expresa: *"(...) Podrá solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento (...)".*--

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 "VALLE VERDE", solicitada por VALLE VERDE S.A. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1776 de fecha 22 de septiembre de 2022 dictada por la Dirección de Marcas.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"VALLE VERDE"**, clase 39, Expediente **N° 92641/2021**, solicitada a nombre de **VALLE VERDE S.A.** ----------

Art. 3º NOTIFÍQUESE.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0254

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 885 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRANJA ESTRELLA DEL ESTE Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 38340/2022, SOLICITADA POR VALLE VERDE S.A. ----------

Asunción, 08 MAY 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **VALLE VERDE S.A.** contra la Resolución N° 885 de fecha 06 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 15 de junio de 2023 se presenta el representante convencional de **VALLE VERDE S.A.** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 885 de fecha 06 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

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

Que, en fecha 22 de septiembre de 2023, el representante convencional de **VALLE VERDE S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de septiembre de 2023. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "ESTRELLA DEL ESTE", registrada con el N° 436751, clase 30 y el N° 433884, clase 35 en fecha 06 de abril de 2017 y 20 de diciembre de 2016 respectivamente a favor de INDUSTRIAS ALIMENTICIAS APETIT S.A. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al Art. 6° de la Ley 1294/98, no ha lugar a lo solicitado."*----------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"(...) En primer lugar la marca antecedente se encuentra limitada a exclusivamente harinas para la clase 30 y la solicitud de mi mandante fue solicitada para la clase 31, son clases diferentes.../... GRANJA ESTRELLA DEL ESTE es una solicitud a cubrir los productos totalmente diferentes a las marcas antecedentes y de ninguna manera puede considerar que invoca, describe o califica ningún producto de la clase 30.../... No tiene relacionamiento con los productos que desea proteger.../... Desde ningún punto de vista existe posibilidad alguna de que el público consumidor asocie una marca con otra ya que se tratan de productos totalmente diferentes.../... A este respecto cabe destacar lo manifestado en nuestra Ley de Marcas N° 1294/98 la cual ha adoptado el Sistema Uniclase, conforme el Art. 7°..../... Oportunamente dicte resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 885/2023."* ----------

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

Que, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado GRANJA ESTRELLA DEL ESTE Y ETIQUETA (solicitada en clase 31) y GRANJA ESTRELLA DEL ESTE, (marca base de rechazo, clase 30 y 35). ---

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

Resolución N° 0254

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 885 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRANJA ESTRELLA DEL ESTE Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 38340/2022, SOLICITADA POR VALLE VERDE S.A. ----------

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

En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "GRANJA ESTRELLA DEL ESTE", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra, dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas.----------

Que, tampoco existe similitud respecto a la cobertura de las marcas analizadas. Al respecto, en el caso de autos, la cobertura de la marca registrada base de rechazo comprende exclusivamente "harinas" de la clase 30; mientras que la marca en trámite de registro solicita la totalidad de la clase 31. En ese sentido, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, fue adoptado el Sistema Uniclase, sistema por el cual se debe contar con un registro de cada clase a ser protegida, requisito que no cumple la marca base de rechazo al no tener registrada la marca "GRANJA ESTRELLA DEL ESTE" en la clase 31, clase donde se pretende registrar la marca solicitada. 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 las denominaciones en pugna.----------

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

Que, 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, mientras que la marca base de rechazo es denominativa.----------

marca solicitada

Granja Estrella del Este

marca base de rechazo

denominativa

Que, adicionalmente, el solicitante, VALLE VERDE S.A. cuenta el registro marcario de la marca GRANJA ESTRELLA DEL ESTE en la clase 04 (Registro N° 562691). Sencillamente, el solicitante pretende ampliar su protección con la denominación sobre la cual ya tiene un derecho adquirido.----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0254

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 885 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRANJA ESTRELLA DEL ESTE Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 38340/2022, SOLICITADA POR VALLE VERDE S.A. ----------

características necesarias para prosperar; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 885 de fecha 06 de junio de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"GRANJA ESTRELLA DEL ESTE Y ETIQUETA"**, clase 31, Acta N° 38340/2022, solicitada a nombre de **VALLE VERDE S.A.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0255

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 886 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ESTRELLA DEL ESTE Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 38342/2022, SOLICITADA POR VALLE VERDE S.A. ------

Asunción, 08 MAY 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **VALLE VERDE S.A.** contra la Resolución N° 886 de fecha 06 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 15 de junio de 2023 se presenta el representante convencional de **VALLE VERDE S.A.** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 886 de fecha 06 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

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

Que, en fecha 22 de septiembre de 2023, el representante convencional de **VALLE VERDE S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 22 de enero 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 "ESTRELLA DEL ESTE", registrada con el N° 436751, clase 30 y el N° 433884, clase 35 en fecha 06 de abril de 2017 y 20 de diciembre de 2016 respectivamente a favor de INDUSTRIAS ALIMENTICIAS APETIT S.A. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al Art. 6° de la Ley 1294/98, no ha lugar a lo solicitado."*----------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"(...) En primer lugar la marca antecedente se encuentra limitada a exclusivamente harinas para la clase 30 y la solicitud de mi mandante fue solicitada para la clase 29, son clases diferentes.../... ESTRELLA DEL ESTE es una solicitud a cubrir los productos totalmente diferentes a las marcas antecedentes y de ninguna manera puede considerar que invoca, describe o califica ningún producto de la clase 30.../... No tiene relacionamiento con los productos que desea proteger.../... Desde ningún punto de vista existe posibilidad alguna de que el público consumidor asocie una marca con otra ya que se tratan de productos totalmente diferentes.../... A este respecto cabe destacar lo manifestado en nuestra Ley de Marcas N° 1294/98 la cual ha adoptado el Sistema Uniclase, conforme el Art. 7°..../... Oportunamente dicte resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 886/2023."* ----------

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

Que, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado ESTRELLA DEL ESTE Y ETIQUETA (solicitada en clase 29) y ESTRELLA DEL ESTE, (marca base de rechazo, clase 30 y 35). ----------

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

Resolución N° 0255

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 886 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ESTRELLA DEL ESTE Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 38342/2022, SOLICITADA POR VALLE VERDE S.A. ------

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

En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "ESTRELLA DEL ESTE", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra, dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas.----------

Que, tampoco existe similitud respecto a la cobertura de las marcas analizadas. Al respecto, en el caso de autos, la cobertura de la marca registrada base de rechazo comprende exclusivamente "harinas" de la clase 30; mientras que la marca en trámite de registro solicita la totalidad de la clase 29. En ese sentido, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, fue adoptado el Sistema Uniclase, sistema por el cual se debe contar con un registro de cada clase a ser protegida, requisito que no cumple la marca base de rechazo al no tener registrada la marca "ESTRELLA DEL ESTE" en la clase 29, clase donde se pretende registrar la marca solicitada. 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 las denominaciones en pugna.----------

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

Que, 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, mientras que la marca base de rechazo es denominativa.----------

marca solicitada

Estrella del Este

marca base de rechazo

denominativa

Que, adicionalmente, el solicitante, VALLE VERDE S.A. cuenta el registro marcario de la marca ESTRELLA DEL ESTE en la clase 04 (Registro N° 562691). Sencillamente, el solicitante pretende ampliar su protección con la denominación sobre la cual ya tiene un derecho adquirido.----------

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

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

Resolución N° 0255

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 886 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ESTRELLA DEL ESTE Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 38342/2022, SOLICITADA POR VALLE VERDE S.A. ------

características necesarias para prosperar; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 886 de fecha 06 de junio de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"ESTRELLA DEL ESTE Y ETIQUETA"**, clase 29, Acta N° 38342/2022, solicitada a nombre de **VALLE VERDE S.A.**----------

Art. 3º NOTIFÍQUESE.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0256

POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATORIA EN LA RESOLUCIÓN N° 502 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2023 EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DASAMI LAB Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 05474/2019 SOLICITADO POR SEVEN PHARMA PARAGUAY S.A.----------

Asunción, 08 MAY 2024

VISTO: El recurso de aclaratoria Acta N° 32263 presentado en fecha 23 de abril de 2024, clase 05, solicitado por el representante convencional del solicitante **SEVEN PHARMA PARAGUAY 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 el titular, 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° 502 de fecha 19 de julio de 2023 dictada por la Dirección General de Propiedad Industrial.---

Art. 2° **RECTIFICAR** el encabezado y el Art. 2° de la resolución referida donde se consignó como titular a SEVEN PHARMA S.A., quedando de la siguiente manera el titular: **SEVEN PHARMA PARAGUAY S.A.**.----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0257

POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATORIA EN LA RESOLUCIÓN N° 503 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2023 EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DASAMI LAB Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 05475/2019 SOLICITADO POR SEVEN PHARMA PARAGUAY S.A.----------

Asunción, 08 MAY 2024

VISTO: El recurso de aclaratoria Acta N° 32266 presentado en fecha 23 de abril de 2024, clase 35, solicitado por el representante convencional del solicitante **SEVEN PHARMA PARAGUAY 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 el titular, 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° 503 de fecha 19 de julio de 2023 dictada por la Dirección General de Propiedad Industrial.---

Art. 2° **RECTIFICAR** el encabezado y el Art. 2° de la resolución referida donde se consignó como titular a SEVEN PHARMA S.A., quedando de la siguiente manera el titular: **SEVEN PHARMA PARAGUAY S.A.**.----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0258

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 34 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FIGURATIVA", CLASE 25, EXPEDIENTE Nº 44002/2017, SOLICITADA POR UNO-D SOCIEDAD ANÓNIMA ----------

Asunción, 08 MAY 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **GUESS?, INC** contra la Resolución Nº 34 de fecha 13 de noviembre de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 04 de julio de 2017 la firma **UNO-D SOCIEDAD ANÓNIMA** solicita el registro de la marca **"FIGURATIVA"** para amparar productos de la clase 25.----------

Que, por proveído de fecha 12 de febrero de 2018 se concede el recurso interpuesto, dictándose la providencia de *"Correr traslado"* por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 05 de septiembre de 2018 el representante convencional de **UNO-D SOCIEDAD ANÓNIMA** solicita la caducidad de instancia en el expediente de autos en base a que no se ha registrado movimiento desde la providencia del 12 de febrero de 2018. Este planteamiento activó el informe del Actuario de fecha 13 de noviembre de 2018, que obra en autos a fs. 43, dictándose en consecuencia la Resolución Nº 34 de fecha 13 de noviembre de 2018, por la cual se declara la caducidad de instancia. ----------

Que, en fecha 23 de noviembre de 2023 se presenta el representante convencional de **GUESS?, INC** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución Nº 34 de fecha 13 de noviembre de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, habiéndo expresado agravios el representante convencional de **GUESS?, INC**; el 12 de septiembre de 2019 y en fecha 27 de enero de 2021 la representante convencional de la firma solicitante presentara el escrito de contestación de los agravios, esta Dirección se declara competente para entender en el presente caso en fecha 11 de marzo de 2021. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) Que, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de Marcas, y de conformidad con el Art. 172, 173, 174 de CPC se operará la Caducidad de la Instancia en toda clase de juicio, cuando no se instare dentro del plazo de 6 (seis) meses.../... En relación al informe del Actuario, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo establecido en la Ley para que se opere la caducidad de la instancia.../.... El Director resuelve declarar operada la caducidad de la instancia en la solicitud de oposición N° 105380/2018."*

Que, manifiesta la recurrente, entre otros argumentos: *"(...) Ante la falta de impulso aparente para la prosecución de los trámites, se presenta la firma UNO-D SOCIEDAD ANÓNIMA y solicita la caducidad de instancia de la oposición.../... La notificación de traslado corresponde al ujier dependiente de la Dirección de Asuntos. Marcarios Litigiosos y no a las partes.../... El Art. 175 del CPC legisla sobre la improcedencia de la caducidad.../... Estando la notificación pendiente por parte del ujier dependiente de la autoridad administrativa, no puede ser computado para fulminarlo de caducidad, abandono o cualquier otra*

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

Resolución N° 0258

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 34 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FIGURATIVA", CLASE 25, EXPEDIENTE Nº 44002/2017, SOLICITADA POR UNO-D SOCIEDAD ANÓNIMA ----------

modalidad extintiva del procedimiento, y esto por la sencilla razón de que una decisión jurisdiccional o administrativa pendiente está llamada precisamente a prevenir tales extremos acorazado a un expediente contra sanciones derivadas por la inacciòn procedimental en los plazos de Ley.../... Por tanto, en consideración a lo expuesto, oportunamente dicte Resolución revocando la resolución Nº 34/2018. ----------

Que, por su parte, la representante convencional de la firma solicitante presenta escrito de contestación a la expresión de agravios y entre otros argumentos menciona *"(...) En el caso que nos ocupa reiteramos que desde la última actuación en el expediente (de fecha 12 de febrero de 2018) han transcurrido más de 6 meses sin que conste ningún acto de procedimiento posterior.../... Siendo estos los hechos se puede fácilmente verificar que se cumplen los presupuestos previstos en el Artículo 56 de la Ley de Marcas.../... No es aplicable al caso que nos ocupa-tal como lo pretende la adversa-la disposición del artículo 175 de CPC puesto que en este caso el proceso no ha estado pendiente de alguna resolución, por ende no ha habido demora en dictarla, sino que no se ha impulsado el procedimiento de la notificación de la providencia de traslado. Además la adversa no ha aportado elemento alguno para probar que haya realizado algún tipo de gestión para que el ujier realice esta diligencia.../... Corresponde tener presente lo dispuesto por el Código Procesal Civil en su artículo 174.../... En el proceso de una oposición es obligación de las partes impulsar el procedimiento hasta que el expediente se encuentre en estado de autos para resolver y particularmente esta obligación aún más el oponente, motivo por el cual la propia ley de Marcas ha incorporado la figura de caducidad de la instancia administrativa.../... Por todo lo expuesto, corresponde confirmar la caducidad declarada por el A-quo. en su resolución N° 34/2018.*----------

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

Que, esta Dirección es competente para entender en el presente recurso, sobre la base del derecho que le otorga el Art. 124° de la Ley de Marcas al solicitante, de interponer recurso de apelación contra cualquier resolución. ----------

Que, en primer lugar, 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, al respecto, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición de la oposición en fecha 09 de octubre de 2017. El 05 de septiembre de 2018, el representante convencional del solicitante solicita la caducidad de instancia en el expediente de autos sobre la base de que no se registraron movimientos desde la providencia *"Correr traslado"* del 12 de febrero de 2018. Esto fue constatado, conforme a los datos tanto del sistema informático de marcas como del expediente a la vista. El oponente no realizó las diligencias para dar continuidad a la oposición. ----------

Que, en ese sentido, el informe del Actuario expresa que, en el caso de autos: *"Se tiene como último trámite procesal la providencia de correr traslado de fecha 12 de febrero de 2018. A la fecha ha transcurrido con exceso el plazo legal establecido para la aplicación de la caducidad de la instancia administrativa"* de ello se colige que ha transcurrido el plazo establecido en la Ley para que opere la caducidad de la instancia ya que el oponente no ha realizado ninguna actuación conducente a la prosecución del proceso desde el

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

Resolución N° 0258

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 34 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FIGURATIVA", CLASE 25, EXPEDIENTE Nº 44002/2017, SOLICITADA POR UNO-D SOCIEDAD ANÓNIMA ----------

dictado de la providencia de fecha 12 de febrero de 2018 y hasta el 13 de noviembre de 2018, fecha en que fue dictado el Informe citado precedentemente, por lo que corresponde confirmar la Resolución recurrida.-

Que, queda en manos del oponente el impulso procesal, a saber, la notificación de la providencia de Correr traslado. Sin embargo, desde la fecha de la emisión de dicha providencia ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que la recurrente haya instado el proceso. ----------

Que, el mismo recurrente podría haber impulsado las actuaciones y no simplemente permitir el transcurso del tiempo cuya consecuencia legal se encuentra prevista en el Art. 56 de la Ley N° 1294/98 de Marcas y los Arts. 172, 173 y 174 del CPC. Por tanto, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección General arriba a la conclusión de que corresponde confirmar la Resolución recurrida.----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución Nº 34 de fecha 13 de noviembre de 2018 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos por los argumentos expuestos en el exordio de la presente resolución.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"FIGURATIVA"**, clase 25, Acta N° 44.002/2017, solicitada a nombre de **UNO-D SOCIEDAD ANONIMA**.----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0259

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1239 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA BODOQUE MONTOYA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 85985/2019 A NOMBRE DE BRAULIO JAVIER HEISECKE LOPEZ.----------

Asunción, 08 MAY 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **BRAULIO JAVIER HEISECKE LOPEZ** en contra de la Resolución N° 1239 de fecha 09 de septiembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 23 de agosto de 2021 se presenta el representante convencional de BRAULIO JAVIER HEISECKE LOPEZ e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1239 de fecha 09 de septiembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 31 de agosto de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----

Que, en fecha 18 de agosto de 2023, el representante convencional de BRAULIO JAVIER HEISECKE LÓPEZ expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentado la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de septiembre de 2023.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca BODOKE, registrada con el número 387213 en fecha 22 de octubre de 2013 a favor de ST ROSE INDUSTRIAL Y COMERCIAL 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; además la marca solicitada se reproduce íntegramente en la marca registrada, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante BRAULIO JAVIER HEISECKE LÓPEZ y manifiesta: *"(...) La marca solicitada de ninguna manera se halla incursa en la mencionada disposición, porque bajo ningún punto de vista podrá inducir a la confusión y al equívoco respecto a la marca registrada, una vez que coexistan comercialmente.../... Aunque las palabras BODOQUE/BODOKE, la denominación MONTOYA que acompaña a la marca solicitada le otorga una manifiesta diferencia visual con respecto a la marca registrada.../... Presenta una innegable diferencia ortográfica y de conjunto.../... La marca solicitada fue presentada en la clase 35, mientras que la marca registrada protege productos de la clase 29.../... La naturaleza y finalidad de los productos y servicios protegidos es de por sí decisiva para que se revoque la resolución recurrida.../... Quienes mejor pueden decidir si existe algún riesgo entre determinadas marcas son los titulares de aquella que presuntamente se vería afectada por la nueva que se solicita, pues son generalmente empresarios que conocen los riesgos que implica la coexistencia de ciertos signos.../... Por el mérito que ofrecen las consideraciones, previo los trámites rigor, revocar la Resolución N° 1239/2020(...).*----

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0259

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1239 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA BODOQUE MONTOYA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 85985/2019 A NOMBRE DE BRAULIO JAVIER HEISECKE LOPEZ.----------

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro N° 374467 de la marca "BODOKE" a nombre de ST ROSE INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. venció el 22 de octubre de 2013, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo, tal y como lo expresa claramente el Art. 19 de la Ley N° 1294/98 de Marcas que textualmente expresa: *"(...) Podrá solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento (...)".*--

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 "BODOQUE MONTOYA", solicitada por BRAULIO JAVIER HEISECKE LÓPEZ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1239 de fecha 09 de septiembre de 2020 dictada por la Dirección de Marcas.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"BODOQUE MONTOYA"**, clase 35, Expediente **N° 85985/2019**, solicitada a nombre de **BRAULIO JAVIER HEISECKE LOPEZ.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0260

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1221 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA BODOQUE MONTOYA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 85986/2019 A NOMBRE DE BRAULIO JAVIER HEISECKE LOPEZ.----------

Asunción, 08 MAY 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **BRAULIO JAVIER HEISECKE LOPEZ** en contra de la Resolución N° 1221 de fecha 09 de septiembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 23 de agosto de 2021 se presenta el representante convencional de BRAULIO JAVIER HEISECKE LOPEZ e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1221 de fecha 09 de septiembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 31 de agosto de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----

Que, en fecha 18 de agosto de 2023, el representante convencional de BRAULIO JAVIER HEISECKE LÓPEZ expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentado la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de septiembre de 2023.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca BODOKE, registrada con el número 387213 en fecha 22 de octubre de 2013 a favor de ST ROSE INDUSTRIAL Y COMERCIAL 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; además la marca solicitada se reproduce íntegramente en la marca registrada, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante BRAULIO JAVIER HEISECKE LÓPEZ y manifiesta: *"(...) La marca solicitada de ninguna manera se halla incursa en la mencionada disposición, porque bajo ningún punto de vista podrá inducir a la confusión y al equívoco respecto a la marca registrada, una vez que coexistan comercialmente.../... Aunque las palabras BODOQUE/BODOKE, la denominación MONTOYA que acompaña a la marca solicitada le otorga una manifiesta diferencia visual con respecto a la marca registrada.../... Presenta una innegable diferencia ortográfica y de conjunto.../... La marca solicitada fue presentada en la CLASE 29, mientras que la marca solicitada protege productos de la clase 29.../... La naturaleza y finalidad de los productos y servicios protegidos es de por sí decisivo para que se revoque la resolución recurrida.../... Quienes mejor pueden decidir si existe algún riesgo entre determinadas marcas son los titulares de aquella que presuntamente se vería afectada por la nueva que se solicita, pues son generalmente empresarios que conocen los riesgos que implica la coexistencia de ciertos signos.../... Por el mérito que ofrecen las consideraciones, previo los trámites rigor, revocar la Resolución N° 1221/2020(...).*----

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0260

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1221 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA BODOQUE MONTOYA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 85986/2019 A NOMBRE DE BRAULIO JAVIER HEISECKE LOPEZ.----------

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro N° 387213 de la marca "BODOKE" a nombre de ST ROSE INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. venció el 22 de octubre de 2013, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo, tal y como lo expresa claramente el Art. 19 de la Ley N° 1294/98 de Marcas que textualmente expresa: "*(...) Podrá solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento (...)*".--

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 "BODOQUE MONTOYA", solicitada por BRAULIO JAVIER HEISECKE LÓPEZ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1221 de fecha 09 de septiembre de 2020 dictada por la Dirección de Marcas.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"BODOQUE MONTOYA"**, clase 29, Expediente **N° 85986/2019,** solicitada a nombre de **BRAULIO JAVIER HEISECKE LOPEZ.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0261

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 111927 DE FECHA 16 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA CASONA HOTEL Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 69350/2019 SOLICITADA POR GUSTAVO DOS SANTOS.----------

Asunción, 08 MAY 2024

VISTA: La solicitud de registro de marca **"LA CASONA HOTEL Y ETIQUETA"**, Acta N° 69350/2019, clase 43, solicitada por **GUSTAVO DOS SANTOS.,** y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 23 de agosto de 2019 se presenta GUSTAVO DOS SANTOS y solicita el registro de la marca "LA CASONA HOTEL Y ETIQUETA", para amparar productos de la de la clase 43.----------

Que, en fecha 16 de enero de 2024 ha sido emitido el Dictamen N° 111927 por la Dirección de Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca. ----------

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca "LA CASONA HOTEL Y ETIQUETA", Acta N° 69350/2019, clase 43, solicitada por GUSTAVO DOS SANTOS, con Dictamen de la Dirección de Marcas N° 111927 de fecha 16 de enero de 2024 , favorable a la emisión de la respectiva Resolución de Concesión. ----------

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

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

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

Que, realizando el cotejo entre LA CASONA HOTEL Y ETIQUETA (solicitante) y LA CASONA (marca antecedente) a nivel ortográfico, fonético y conceptual se advierte que presentan claras semejanzas. Encontramos que en el cotejo fonético no son muy distinguibles, pues la parte preponderante y objeto de análisis es el conjunto de cada marca en cuestión, y se observa que la impresión que dejan los vocablos provocan una notable similitud. El hecho de agregar un logotipo a la denominación no la aleja de la

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

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

Resolución N° 0261

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 111927 DE FECHA 16 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA CASONA HOTEL Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 69350/2019 SOLICITADA POR GUSTAVO DOS SANTOS.----------

confusión, pues no aporta novedad ni originalidad. Así las cosas, de la similitud ortográfica deriva la identidad fonética y también conceptual pues ambas evocan y representan la misma idea. ----------

LA CASONA HOTEL Y ETIQUETA	(marca solicitada)
LA CASONA	(marca antecedente)

Que, además de las extremas semejanzas detectadas en el aspecto denominativo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 43. Al respecto, la marca antecedente, **"LA CASONA"** se encuentra registrada para *"Servicios de la clase 43, tales como los de preparación y expendio de alimentos y bebidas para terceros, servicios prestados por un bar, snack bar, restaurante y pizzerías"* como así también la marca **"LA CASONA HOTEL Y ETIQUETA"** fue solicitada para cubrir *"servicios de hotelería, alojamientos temporales (alquiler y reserva), alquiler de salas de reunión, servicios de restaurante, cafetería y bar"*. Con esta comparación queda demostrada la identidad en cuanto a la clase y que los productos cubiertos se encuentran muy vinculados, teniendo en cuenta que la registrada abarca los mismos servicios que comparten las marcas analizadas. En ese sentido, esta instancia considera que debe ser mantenido un criterio estricto y riguroso a la hora de otorgar registros para servicios de la clase 43, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor. ----------

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaría la confusión en la mente del consumidor al pretender el solicitante registrar la marca "LA CASONA HOTEL Y ETIQUETA" en la misma clase 43. En tal sentido, el comprador podría caer en confusión pues, las marcas analizadas presentan extrema similitud ortográfica y fonética, sumando claramente la falta de un elemento gráfico que evite esta confusión. ----------

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

Que, en virtud a las disposiciones legales citadas, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de marca LA CASONA HOTEL Y ETIQUETA, en la forma en que ha sido presentada, es susceptible de causar riesgo de confusión o de asociación con la marca registrada con anterioridad LA CASONA, Reg. N° 457048, clase 43 a favor de Martha Elizabeth Ovando Guillen y Nelson Dario Garcia Servian.----------

Que, así las cosas, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección considera que no es viable su registro en esas condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen N° 111927 emitido por la Dirección de Marcas y disponer el rechazo de la solicitud.----------

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0261

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 111927 DE FECHA 16 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA CASONA HOTEL Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 69350/2019 SOLICITADA POR GUSTAVO DOS SANTOS.----------

R E S U E L V E :

Art. 1º **REVOCAR el Dictamen de Marcas** N° 111927 de fecha 16 de enero de 2024 dictada por la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca **"LA CASONA HOTEL Y ETIQUETA",** clase 43, Acta N° 69350/2019, solicitada a nombre de GUSTAVO DOS SANTOS.----------

Art. 2º **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca **"LA CASONA HOTEL Y ETIQUETA",** clase 43, Acta N° 69350/2019, solicitada a nombre de GUSTAVO DOS SANTOS.----------

Art. 3º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"LA CASONA HOTEL Y ETIQUETA",** clase 43, Acta N° 69350/2019, solicitada a nombre de GUSTAVO DOS SANTOS.----------

Art. 4º NOTIFÍQUESE.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0262

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 112175 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EXCLUSIVE BAR Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 102789/2022 SOLICITADA POR LILIAN JOSEFINA ACOSTA CARBALLO Y EMILIO GILBERTO GARAY BAEZ.----------

Asunción, 08 MAY 2024

VISTA: La solicitud de registro de marca **"EXCLUSIVE BAR Y ETIQUETA"**, Acta N° 102789/2022, clase 43, solicitada por **LILIAN JOSEFINA ACOSTA CARBALLO Y EMILIO GILBERTO GARAY BAEZ** y; ---------

RESULTA:

Que, en fecha 28 de noviembre de 2022 se presenta LILIAN JOSEFINA ACOSTA CARBALLO Y EMILIO GILBERTO GARAY BAEZ y solicita el registro de la marca "EXCLUSIVE BAR Y ETIQUETA", para amparar servicios de la clase 43.----------

Que, en fecha 24 de enero de 2024 ha sido emitido el Dictamen N° 112175 por la Dirección de Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca. ----------

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca "EXCLUSIVE BAR Y ETIQUETA", Acta N° 102789/2022, clase 43, solicitada por LILIAN JOSEFINA ACOSTA CARBALLO Y EMILIO GILBERTO GARAY BAEZ, con Dictamen de la Dirección de Marcas N° 112175 de fecha 24 de enero de 2024, favorable a la emisión de la respectiva Resolución de Concesión. ----------

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

Que, en ese sentido, la solicitud de registro de marca "EXCLUSIVE BAR Y ETIQUETA", ha sido presentada para cubrir servicios "*Servicios que consisten en preparar alimentos y bebidas para el consumo, prestados por personas o establecimientos.* de la clase 43 del nomenclador internacional.----------

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, al analizar la denominación "EXCLUSIVE BAR Y ETIQUETA", se advierte que la misma se encuentra en idioma inglés, cuya traducción al español es "*barra exclusiva*". Ahora bien, tanto la doctrina como la jurisprudencia se encuentran contestes en afirmar que, a la hora de analizar la viabilidad de las solicitudes de registros marcarios que se presenten en idiomas extranjeros, se debe observar si las palabras que forman la denominación se encuentran incorporadas o no al lenguaje común en el mercado, es decir, si son conocidas por el consumidor. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0262

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 112175 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EXCLUSIVE BAR Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 102789/2022 SOLICITADA POR LILIAN JOSEFINA ACOSTA CARBALLO Y EMILIO GILBERTO GARAY BAEZ.----------

Que, en ese sentido, la denominación solicitada, a pesar de encontrarse en otro idioma, de una simple apreciación espontánea se puede advertir el significado de la misma; es decir, la total equivalencia de sus términos sin necesidad de mayores conocimientos del idioma inglés[1]. ----------

Que, así las cosas, la denominación cuyo registro es solicitado incurre en la causal de irregistrabilidad establecida en el inc. e) del Art. 2 de la Ley de Marcas que prescribe: "*No podrán registrarse como marcas los signos que sirvan en el comercio para calificar o describir características del producto...*". En ese sentido, la denominación "EXCLUSIVE BAR Y ETIQUETA", describen la característica de los servicios protegidos, diciendo que un bar que es exclusivo, es decir, que está reservado para cierto grupo de personas selectas, suelen tener un ambiente lujoso y exclusivo; en la misma clase 43, sería improbable pensar que los que comercializa la firma solicitante sean los únicos autorizados, aptos o aprobados para su uso en rubro.---------

Que, por consiguiente, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección considera que la solicitud de registro "EXCLUSIVE BAR Y ETIQUETA", tal como fue presentada, no reúne los requisitos básicos previstos en el Art. 1° de la Ley de Marcas, pues carece absolutamente de distintividad, cualidad necesaria para que un signo pueda prosperar y elevarse a la calidad de marca; en consecuencia, en ejercicio de la responsabilidad operativa de analizar la pertinencia de las solicitudes para la concesión de marcas, en virtud al Art. 2 Inc. e) de la citada ley, resuelve revocar el Dictamen N° 112175 emitido por la Dirección de Marcas y disponer el rechazo de la solicitud.----------

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

Art. 1º **REVOCAR el Dictamen de Marcas** N° 112175 de fecha 24 de enero de 2024 dictada por la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca **"EXCLUSIVE BAR Y ETIQUETA",** clase 43, Acta N° 102789/20222, solicitada a nombre de LILIAN JOSEFINA ACOSTA CARBALLO Y EMILIO GILBERTO GARAY BAEZ----------

Art. 2º **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca **"EXCLUSIVE BAR Y ETIQUETA",** clase 43, Acta N° 102789/20222, solicitada a nombre de LILIAN JOSEFINA ACOSTA CARBALLO Y EMILIO GILBERTO GARAY BAEZ----------

Art. 3º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"EXCLUSIVE BAR Y ETIQUETA",** clase 43, Acta N° 102789/20222, solicitada a nombre de LILIAN JOSEFINA ACOSTA CARBALLO Y EMILIO GILBERTO GARAY BAEZ.----------

Art. 4º **NOTIFÍQUESE.**----------

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

[1] Jorge Otamendi, Derecho de Marcas. Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2012. P. 75.-

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0263

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N°0238 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UNIT Y ETIQUETA", CLASE 25, ACTA N°2017095 SOLICITADA POR EL CORTE INGLÉS S.A.----------

Asunción, 08 MAY 2024

VISTO: El expediente de Registro de Marca UNIT Y ETIQUETA, Acta Nº 2017095, clase 25 de fecha 17 de abril de 2020, del que,----------

RESULTA:

Que, por Resolución N°0238 de fecha 25 de abril de 2024, esta Dirección ha resuelto revocar la Resolución N° 279 de fecha 30 de mayo de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, ordenando la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca UNIT Y ETIQUETA, clase 25, expediente N° 2017095, solicitada por la firma EL CORTE INGLÉS S.A.----------

Que, en fecha 12 de marzo de 2024 fue dictado el informe de la actuaria, que obra en autos, en el cual se informa que *"en la solicitud de registro de marca UNIT Y ETIQUETA, clase 25, expediente N° 2017095, solicitada por la firma EL CORTE INGLÉS S.A., en la oposición promovida por CURTIS JACKSON se observa la providencia firmada en fecha 16 de diciembre de 2023 que dicta "llámese a Autos para resolver. Notifíquese por cédula o por escrito" la que no ha sido notificada a la parte oponente CURTIS JACKSON y/o a su representante, teniendo el expediente a la vista y tras la verificación del sistema informático,."*----------

CONSIDERANDO

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

Que, de las constancias obrantes en autos y del sistema informático de la institución, se puede visualizar que en fecha 11 de diciembre de 2023, la firma **CURTIS JACKSON** contesta la expresión de agravios en la solicitud de registro de marca "UNIT Y ETIQUETA," presentada por EL CORTE INGLÉS S.A. Que, en fecha 16 de diciembre de 2023, la providencia que dispuso *"llámese a Autos para resolver. Notifíquese por cédula o por escrito"*; tras evaluar la situación procedimental y constando que la providencia más arriba citada, el expediente de autos, no se encuentra firme para su resolución.----------

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

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

[1] Art. 131 de la Ley de Marcas "todas las notificaciones deberán ser efectuadas por cédula"
[2] Art. 136 de la Ley de Marcas "las disposiciones de los códigos de fondo y forma en materia civil y penal se aplicarán en forma supletoria"
[3] https://www.pj.gov.py/ebook/monografias/nacional/procesal/Manuel-Riera-Escudero-De-actos-procesales-y-decir-de-nulidad.pdf

Resolución N° 0263

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N°0238 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UNIT Y ETIQUETA", CLASE 25, ACTA N°2017095 SOLICITADA POR EL CORTE INGLÉS S.A.----------

resolución judicial o cualquier actuación del resto de las partes a los simples efectos de ponerla en conocimiento y sin que se requiera ninguna actividad por parte del notificado"[4] teniendo en cuenta que la notificación es la técnica más solemne y formalizada de la comunicación y tiene el objetivo de poner en conocimiento del interesado los alcances y consecuencias jurídicas del acto comunicado. ----------

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

Que, por consiguiente, en virtud a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección General considera que se encuentran dados los fundamentos para revocar la Resolución N°0238/2024 y, en consecuencia, ordenar la notificación de la providencia de fecha 16 de diciembre de 2023.

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N°0238 de fecha 25 de abril de 2024 de la Dirección General de Propiedad Industrial.----------

Art. 2° **ESTAR** a lo proveído en fecha 16 de diciembre de 2023. *"Llámese a Autos para Resolver. Notifíquese por cédula o por escrito."*----------

Art. 3° **NOTIFÍQUESE** por cédula a las partes.----------

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

[4] https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0264

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 392 DE FECHA 27 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LUDOXA Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 40766/2010, A NOMBRE DE ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION. ----------

Asunción, 09 MAY 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION** en contra de la Resolución N° 392 de fecha 27 de julio de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 10 de agosto de 2021 se presenta la representante convencional de **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 392 de fecha 27 de julio de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

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

Que, en fecha 01 de julio de 2022 la representante de **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION** y solicita la adecuación de su solicitud de registro, quedando de la siguiente manera: *"Productos farmacéuticos de uso humano para el tratamiento de enfermedades y/o afecciones del sistema nervioso central".*----------

Que, en fecha 01 de julio de 2022, la representante convencional de **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION** expresó agravios; dictándose en fecha 26 de julio de 2022 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. ----------

Que, en fecha 14 de agosto de 2023 fue acusada la rebeldía de la representante convencional de **DALLAS S.A.** por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 05 de septiembre de 2023.--------

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

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, existiendo una clara y evidente RELACIÓN CONCEPTUAL entre las marcas en pugna, los consumidores podrán caer en la confusión respecto al producto propiamente dicho y en cuanto al verdadero origen de los mismos, en razón de que la marca pretendida por el solicitante es una copia, y que también existe un mismo producto protegido por la marca oponente .../... en atención a las disposiciones de la Ley de Marcas, la oposición deducida, deviene procedente consecuentemente con el criterio de esta Dirección, confirmar el Dictamen Nº 109/20 emitido por la Jefatura, 2da. Sala, y consecuentemente corresponde rechazar la solicitud de registro"* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) resulta totalmente falsa la aserción de que la denominación solicitada reproduce íntegramente la marca oponente, por que la misma es perfectamente diferenciable de la denominación oponente en los mismos planos. Todo esto resulta bastante evidente al leer una denominación tras la otra y notar que la única semejanza que existe entre*

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0264

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 392 DE FECHA 27 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LUDOXA Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 40766/2010, A NOMBRE DE ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION. ----------

ambas es que empiezan con la unión de las letras L y U. .../... a fin de aumentar las ya notorias diferencias entre las marcas, mi mandante ofrece limitar su solicitud a "productos farmacéuticos de uso humano para el tratamiento de enfermedades y/o afecciones del sistema nervioso central", como se puede observar en autos". ----------

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 245716 de la marca "LUXADOL", Clase 05 a nombre de DALLAS S.A. venció el 08 de abril de 2012, igualmente, el Registro No. 393077 de la marca "LUXADOL", Clase 05 a nombre de Laboratorios Dasanti S.A, venciendo en ambos casos el plazo de gracia, y las mismas no han sido renovadas 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 incursa dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida y autorizar la prosecución de trámites para el registro de la marca hoy solicitada.----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 392 de fecha 27 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 **"LUDOXA Y ETIQUETA",** clase 05, Expediente **N° 40766/2010,** solicitada a nombre de **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION.** ----------

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

DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL - DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0265

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 259 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "D'Casa Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 35142/2021, SOLICITADO POR DAIANE DA COSTA. ----------

Asunción, 09 MAY 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **DAIANE DA COSTA** contra la Resolución N° 259 de fecha 14 de febrero de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; ---

RESULTA:

Que, en fecha 24 de febrero de 2022 se presenta el representante convencional de la firma **DAIANE DA COSTA** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 259 de fecha 14 de febrero de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por proveído de fecha 10 de marzo de 2022 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 08 de abril de 2022. Y por providencia de fecha 22 de abril 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 "MI CASA", registrada con el número 379150 a favor de NUEVA AMERICANA 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 Art. 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."*----------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"La marca solicitada por mi parte es mixta y contiene una palabra, y la marca referida como antecedente dos palabras y es denominativa .../... ambas marcas contienen un solo elemento común coparticipado y esa es la palabra común, existen cerca de 495 denominaciones con la palabra casa .../... la marca registrada no contiene elementos visuales distintivos, tal como lo tiene la marca solicitada, en la cual se observan detalles y colores .../... los servicios solicitados no son iguales a los protegidos".* ----------

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **D'Casa Y ETIQUETA** (solicitada) y **MI CASA** (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 **"CASA"**, el mismo deviene irrelevante al ser de uso común, como se analizará en el párrafo siguiente y no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra.----------

D'Casa Y ETIQUETA	**(marca solicitada), y**
MI CASA	**(marca base de rechazo)**

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

Resolución N° 0265

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 259 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "D'Casa Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 35142/2021, SOLICITADO POR DAIANE DA COSTA. ----------

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: **CONCASA,** clase 35, Registro N° 555157 a nombre de LUIS ALBERTO LAVIGNE BUENO; **CASA BO,** clase 35, Registro N° 491285 a nombre de SANTA CRUZ S.A.; **CASAMIA,** clase 35, Registro N° 518722 a nombre de KIM´S TOWEL S.A.C.I.; **CASAPRO,** clase 35, Registro N° 526964 a nombre de KUATIAPO S.A.; extremo que demuestra que el vocablo **CASA** es de uso común en el rubro. ----------

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

Que, adicionalmente, mientras que la marca antecedente cuenta con una marca denominativa, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, 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 antecedente
	denominativa

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección arriba a la conclusión de que la marca antecedente ya coexiste con marcas registradas similares a la solicitud de autos, por lo que es viable una coexistencia pacífica entre las mismas, por tanto, corresponde revocar la resolución recurrida. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 259 de fecha 14 de febrero de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"D'Casa Y ETIQUETA",** clase 35, Expediente N° **35142/2021**, solicitada a nombre de la firma **DAIANE DA COSTA.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0266

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1392 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SMART KEYBOARD", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 02802/2016, SOLICITADA POR APPLE INC. ----------

Asunción, 09 MAY 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **APPLE INC.,** contra la Resolución N° 1392 de fecha 11 de mayo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 22 de marzo de 2018 se presenta el representante convencional de **APPLE INC.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1392 de fecha 11 de mayo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 05 de abril de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 09 de mayo de 2018, el representante convencional de **APPLE INC.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 12 de febrero 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: *"SMART KEYBOARD es una marca inherentemente distintiva y no es ni descriptiva ni genérica para la clase 09 .../... APPLE INC. tiene registrada marcas con denominación SMART en varias clases APPLE SMART CONNECTOR, en clase 09, Reg. N° 444679; SMART COVER, en clase 18, Reg. N° 379327 .../... la marca SMART KEYBOARD es una extensión de la marca ya registrada SMART COVER, agrega una función de teclado a la funda descripta .../... es una marca evocativa para la clase 09 y se encuentra registrada en varios países .../... SMART KEYBOARD es una marca reconocida y de gran renombre en el mercado internacional, de hecho, mi mandante APPLE INC. posee una reconocida e indiscutible trayectoria en el mercado internacional".*----------

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 solicitud de la marca se compone de la denominación **"SMART KEYBOARD"**, combinación de dos vocablos en inglés. Y haciendo una investigación más adentrada, sobre la traducción de dichas palabras en inglés tenemos que: "SMART: inteligente" y "KEYBOARD: teclado", es decir, teclado inteligente.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0266

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1392 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SMART KEYBOARD", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 02802/2016, SOLICITADA POR APPLE INC. ----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "**SMART KEYBOARD**" resulta descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese sentido, la solicitud de registro de marca "SMART KEYBOARD" pretende obtener cobertura para productos de la clase 09, específicamente para: *"Periféricos de computadoras, teclados para computadoras, conectores, acopladores, chips, alambres, cables, cargadores, adaptadores, bases de acoplamiento, interfaces y adaptadores eléctricos y electrónicos para su uso con todos los productos mencionados, fundas, bolsos y estuches adaptados o diseñados para contener computadoras, periféricos para computadoras portátiles (laptop), teléfonos móviles, teléfonos dispositivos digitales ponibles y de mano, y reproductores de audio y video."* Recordemos que la denominación solicitada es "SMART KEYBOARD" o su traducción, "teclado inteligente" para cubrir productos tales como teclados para computadoras. De ello se colige que, a diferencia de lo expresado por la apelante, la solicitud de autos sí define el producto que pretende identificar, por tanto, puede ser considerada incursa en una de las prohibiciones previstas en la normativa aplicable, específicamente el inc. e) del Art. 2. ----------

Por consiguiente, y siendo la marca un signo que debe servir para identificar a un producto o servicio, nos preguntamos cuál sería la capacidad distintiva de la solicitud de registro, más aún teniendo en cuenta que no existen reivindicaciones, por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el menor análisis. Al solicitar SMART KEYBOARD como denominación, sólo describe el sentido o significado conceptual del producto. La denominación solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva del referido producto y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que hace alusión directa. ----------

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

Que, seguidamente, Otamendi se refiere a los ejemplos de designaciones descriptivas: "*Están comprendidos en esta categoría "Enfriadora" para heladeras y acondicionadores de aire, "Ultra Rápida" para licuadoras, "Oral" para remedios, "Cremosa" para leche, "Vitamínico" para alimentos, entre otros.*"Que, seguidamente el doctrinario Louis Van Bunnen, explica: "*Aun cuando la marca descriptiva, hablando con propiedad, sea usual o genérica, todavía es necesario que ella no se refiera a una cualidad del producto, tan evidente o banal, y bajo una forma tan directa, que una exclusividad de empleo pudiera entorpecer notablemente en su lenguaje a la colectividad y a los medios interesados del comercio y la industria*". Tras el análisis del caso de autos, tenemos que "SMART KEYBOARD" es una designación que expresa una cualidad del producto que desea proteger. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0266

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1392 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SMART KEYBOARD", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 02802/2016, SOLICITADA POR APPLE INC. ----------

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1392 de fecha 11 de mayo de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"SMART KEYBOARD"**, clase 09, Acta No. **02802/2016**, solicitada a nombre de **APPLE INC.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0267

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2368 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARAFOOD INTERNATIONAL Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 06893/2015, SOLICITADA POR PARAFOOD INTERNATIONAL S.R.L. ----------

Asunción, 09 MAY 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **PARAFOOD INTERNATIONAL S.R.L,** contra la Resolución N° 2368 de fecha 03 de diciembre de 2016, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 14 de febrero de 2018 se presenta el representante convencional de **PARAFOOD INTERNATIONAL S.R.L** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 2368 de fecha 03 de diciembre de 2016, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

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

Que, en fecha 06 de abril de 2018, el representante convencional de **PARAFOOD INTERNATIONAL S.R.L** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 15 de octubre de 2018. ----------

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"PARAFOOD INTERNATIONAL Y ETIQUETA es una marca inherentemente distintiva y no es ni descriptiva ni generica para la clase 29, es una marca evocativa .../... existen varias marcas registradas ante la DINAPI con la denominación FOOD para la misma clase y no fueron considerados genéricos .../... mi mandante ya tiene derecho adquirido por la marca PARAFOOD INTERNATIONAL Y ETIQUETA en distintas clases .../... con respecto a la marca base de objeción PARAFOOD, tanto mi mandante como el propietario base de objeción son propietarios relacionados, a fin de demostrar la veracidad de dicha afirmación fue emitida una Declaración Jurada".* ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0267

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2368 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARAFOOD INTERNATIONAL Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 06893/2015, SOLICITADA POR PARAFOOD INTERNATIONAL S.R.L. ----------

"PARAFOOD INTERNATIONAL Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir productos de la clase 29 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"Todos, entre ellos, 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"*. -------

Que, si bien la denominación solicitada PARAFOOD INTERNATIONAL Y ETIQUETA está compuesta en primer lugar por el vocablo PARAFOOD, producto de la conjunción de dos vocablos unidos, los cuales podrían ser considerados genéricos por separado, pero al unirse crean una vocablo de fantasía, el cual proyecta una denominación novedosa y original y aleja cualquier carácter descriptivo o genérico. La combinación de los términos "PARA" y "FOOD" en "PARAFOOD" muestra un grado de creatividad y originalidad en la creación de la marca, además incorpora el vocablo INTERNATIONAL en la denominación. Esta combinación única puede considerarse como una creación distintiva que no se encuentra en el lenguaje común o en el vocabulario utilizado para describir productos de 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 las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las características principales de su producto, obligándolo a recurrir a circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de su producto, es eminentemente evocativo, dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, línea de productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa. ----------

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que la misma se compone de un fondo de color blanco y la denominación "parafood" en letras minusculas de color azul con la letra f en rojo y en la parte inferior la figura de una cuchara seguido del vocablo "international" en letra azul: ----------

marca solicitada



Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que la titular solicitante actual ya cuenta con la marca registrada **PARAFOOD INTERNATIONAL Y ETIQUETA** en clase 30, Registro N° 524305; **PARAFOOD INTERNATIONAL Y ETIQUETA** en clase 43, Registro N° 469345; **PARAFOOD INTERNATIONAL Y ETIQUETA** en clase 43, Registro N° 473492, entre otros. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo la misma denominación y en clases relacionadas formando así una familia de marcas , por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0267

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2368 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARAFOOD INTERNATIONAL Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 06893/2015, SOLICITADA POR PARAFOOD INTERNATIONAL S.R.L. ----------

Que, por último, conviene asimismo mencionar que la marca **PARAFOOD INTERNATIONAL Y ETIQUETA** solicitada por **PARAFOOD INTERNATIONAL S.R.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*". ----------

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 2368 de fecha 03 de diciembre de 2016 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"PARAFOOD INTERNATIONAL Y ETIQUETA"**, clase 29, Acta No. **06893/2015**, solicitada a nombre de **PARAFOOD INTERNATIONAL S.R.L.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0268

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1452 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EXPRESS Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 43076/2013 A NOMBRE DE FENIX S.A. ----------

Asunción, 09 MAY 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **FENIX S.A.** en contra de la Resolución N° 1452 de fecha 27 de noviembre de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 21 de diciembre de 2017 se presenta el representante convencional de **FENIX S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1452 de fecha 27 de noviembre de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 02 de abril de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.------

Que, en fecha 26 de junio de 2018, el representante convencional de **FENIX S.A.** expresó agravios; y en fecha 06 de septiembre de 2018, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 05 de diciembre de 2018. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Analizando las marcas EXPRESS (marca solicitada) vs. EXPRESS (marca oponente) encontramos que entre las marcas en pugna existen estrechas semejanzas en el aspecto denominativo, ortográfico, fonético y visual, por lo cual una coexistencia pacífica queda descartada .../... las marcas en pugna parecen forman parte de una misma familia de marcas .../... es criterio de esta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada procedente".* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **FENIX S.A.** y manifiesta: *"Entre las marcas en pugna, no existe posibilidad alguna de confusión para los consumidores, puesto que las marcas en pugna ofrecen una impresión totalmente distinta".* ----------

Que, contesta la expresión el oponente, y entre otros argumentos expresa: "Tanto la marca pedida como la oponente de mi representada son exactamente iguales desde todos los planos, sumando el hecho de que ambas amparan una misma clase .../... es una reproducción total de la marca de mi mandante, y por ende carente de novedad y especialidad, y existe una presunción de conexión competitiva, atendiendo a que serán comercializadas en los mismos lugares y destinadas a un consumidor final común". ----------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"EXPRESS Y ETIQUETA"** y la marca oponente **"EXPRESS"**, se advierte que la denominación cuyo registro se solicita reproduce íntegramente la denominación del oponente, no existiendo ninguna letra que pueda servir para diferenciar una de la otra. ----------

EXPRESS Y ETIQUETA (solicitada), y
EXPRESS (oponente)

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

Resolución N° 0268

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1452 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EXPRESS Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 43076/2013 A NOMBRE DE FENIX S.A. ----------

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

Que, asimismo, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de productos, vemos que las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 25. La marca solicitante, **"EXPRESS Y ETIQUETA",** pretende cubrir la totalidad de los productos de la clase 25, mientras que la marca oponente, **"EXPRESS"** cubre: *"Todos los artículos de la clase 25, comprendiendose entre ellos vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas".* Con esta comparación queda demostrada la identidad en cuanto a la clase y que los productos cubiertos son los mismos. ----------

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

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

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1452 de fecha 27 de noviembre de 2017 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"EXPRESS Y ETIQUETA",** clase 25, Expediente **N° 43076/2013,** solicitada a nombre de **FENIX 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. 2012. 8va. Ed. Pág. 458.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0269

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DON CHEFF GOURMET Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 35767/2008, A NOMBRE DE EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L.----------

Asunción, 09 MAY 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 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. 120 del Código Procesal Civil establece el procedimiento para la reconstitución de un expediente extraviado, y reza: "*Comprobada la pérdida de un expediente, el juez ordenara su reconstitución, la que se efectuará en la siguiente forma: a) el nuevo expediente se iniciara con la providencia que disponga la reconstitución; b) que el juez intimará a las partes para dentro del plazo de cinco días presenten las copias de los escritos documentos y diligencias que se encontraren en su poder. c) De ellas se dará vista a las partes, por el mismo plazo, a fin de que se expidan acerca de su autenticidad; y d) el juez podrá disponer, sin sustanciación ni recurso alguno, las medidas que considere necesarias.* ----------

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente, por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca "**DON CHEFF GOURMET Y ETIQUETA**" clase 29, Acta N° 35767/2008, solicitada a nombre de EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L., y dar continuidad a su tramitación.----------

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

RESUELVE:

1) **TENER POR RECONSTITUIDO** el expediente de solicitud de registro de la marca **"DON CHEFF GOURMET Y ETIQUETA"**, Acta N° 35767/2008, clase 29, solicitada a nombre de **EMBOTELLADORA DE AGUAS GASEOSAS HUANCAYO S.R.L.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0270

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 920 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EVEN KEEL EK", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 100292/2019 A NOMBRE DE ZHISAN HU Y QIANGQIANG LIN. ----------

Asunción, 09 MAY 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° 920 de fecha 03 de diciembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 07 de enero de 2022 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° 920 de fecha 03 de diciembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 18 de febrero 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 09 de mayo 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: *"Al realizar el cotejo de las marcas en pugna EVEN KEEL EK (marca solicitada) vs. EK ELEKTRON G (marca oponente), en conjunto, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como fonético e ideológico, aunque compartan pequeños aspectos, en su conjunto son plenamente distinguibles .../... además cabe mencionar la diferencia de clase existentes en las mismas .../... es criterio de esta Dirección denegar la presente oposición".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante COMPAÑIA INDUSTRIAL DE PARTES ELECTRICAS S.A. (CIPESA) y manifiesta: *"El término EK es una parte fundamental en ambas marcas y eso determina de que sea impregnada en la mente del consumidor y finalmente eso crea la confusión entre las denominaciones .../... permitir el registro de la marca EVEN KEEL EK aunque sea en clases distintas acarrearía la dilución de la marca de mi cliente .../... el solicitante no ha demostrado creatividad ni originalidad al momento de plantear la inscripción de su marca, muy por el contrario, pretende inscribir una marca sumamente similar a la marca registrada por mi representada ".* ----------

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 **EVEN KEEL EK** (solicitada) y **EK ELEKTRON GR 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

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

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 necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra y dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:----------

EVEN KEEL EK	(marca solicitada), y
EK ELEKTRON GR 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, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente **"EK ELEKTRON GR Y ETIQUETA"** registrada en la clase 35 cubre los **servicios** de *"importación, exportación, representación, distribución, comercialización y venta de articulos electricos, articulos de electricidad, aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad"*; mientras que la marca en trámite de registro **"EVEN KEEL EK"** abarca la totalidad de los **productos** comprendidos en la clase 25 entre ellos: *"Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería"*. ----------

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 **"EK ELEKTRON GR Y ETIQUETA"** en la clase 25, clase donde se pretende registrar la marca solicitada **"EVEN KEEL EK"**. De ello se colige que las marcas en pugna **no** comparten la misma clase del nomenclador internacional además de que la registrada abarca un servicio mientras que la solicitada abarca un producto, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre ambas. ----------

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

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0270

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 920 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EVEN KEEL EK", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 100292/2019 A NOMBRE DE ZHISAN HU Y QIANGQIANG LIN. ----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 920 de fecha 03 de diciembre de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"EVEN KEEL EK"**, clase 25, Expediente. **N° 100292/2019,** solicitada a nombre de **ZHISAN HU y QIANGQIANG LIN.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0271

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1342 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "X XTREME PROFESSIONAL Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 23217/2016 A NOMBRE DE HENKEL AG & CO, KGAA. ----------

Asunción, 09 MAY 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **HENKEL AG & CO, KGAA** en contra de la Resolución N° 1342 de fecha 13 de julio de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 21 de agosto de 2018 se presenta el representante convencional de **HENKEL AG & CO, KGAA** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1342 de fecha 13 de julio de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 24 de septiembre de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 03 de octubre de 2018, el representante convencional de **HENKEL AG & CO, KGAA** expresó agravios; y en fecha 29 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: *"Se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca X-XTREME PROFESIONAL Y ETIQUETA para la clase 03, en base a la marca registrada XTREME en clase 03, sometidas las marcas en pugna a un análisis en conjunto, encontramos que entre las mismas se observa un alto parecido y la adición de la palabra PROFESIONAL es insuficiente para diferenciar una marca de otra .../... la solicitante reproduce en gran parte la marca oponente, y se encuentra depositada en clase 03, por lo tanto, estamos delante de una marca que no reúne los requisitos de novedad y especialidad .../... es criterio de esta Dirección rechazar la presente solicitud".* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **HENKEL AG & CO, KGAA** y manifiesta: *"La palabra profesional es lo que brinda contenido conceptual y unida a la palabra XTREME constituye una denominación perfectamente capaz de constituir una marca .../... la marca que intenta registrar mi mandante se encuentra acompañada de un logo que la hace completamente novedosa y distinguible .../... la marca XTREME coexiste pacíficamente con el registro WET LINE XTREME Reg N° 337464 que también pertenece a HENKEL AG & CO, KGAA .../... la marca de mi mandante es una marca notoria y con trayectoria en su país de origen, y claramente distintiva".* ----------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"X XTREME PROFESSIONAL Y ETIQUETA"** y la marca oponente **"XTREME"**, se advierte que la denominación cuyo registro se solicita reproduce íntegramente la denominación del oponente y que, si bien agrega otros elementos, esto no impide que el elemento principal y preponderante sea "XTREME". ----------

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

Resolución N° 0271

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1342 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "X XTREME PROFESSIONAL Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 23217/2016 A NOMBRE DE HENKEL AG & CO, KGAA. ----------

X XTREME PROFESSIONAL Y ETIQUETA	**(solicitada), y**
XTREME	**(oponente)**

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

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

Que, respecto a la denominación solicitada, tenemos que la Mot Vedette es "XTREME". 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 03. La marca solicitante, **"X XTREME PROFESSIONAL Y ETIQUETA",** pretende cubrir productos de la clase 03: *"Preparaciones para el cuidado, limpieza, teñido, coloboración, decoloración, fijación, estilismo,colocación y agitación del cabello"* , mientras que la marca oponente, **"XTREME"** cubre: *"**Todos** los artículos de la clase 3., comprendidos entre ellos preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, **lociones para el cabello**, dentífricos".* Con esta comparación queda demostrada la identidad en cuanto a la clase y que los productos cubiertos están relacionados. ----------

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 **"X XTREME PROFESSIONAL Y ETIQUETA"** en la misma clase 03. Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la dilución de marcas diciendo: "*la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos(...).*"[3] -

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] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
[3] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 458.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0271

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1342 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "X XTREME PROFESSIONAL Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 23217/2016 A NOMBRE DE HENKEL AG & CO, KGAA. ----------

Que, además de todo lo mencionado anteriormente, con relación a la marca citada por el solicitante, "*WET LINE XTREME X*", Clase 03 a nombre de HENKEL AG & CO. KGAA venció el 06 de septiembre de 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.----------

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

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1342 de fecha 13 de julio de 2018 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"X XTREME PROFESSIONAL Y ETIQUETA"**, clase 03, Expediente **N° 23217/2016**, solicitada a nombre de **HENKEL AG & CO, KGAA.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0272

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 695 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CENTRIENT", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 28808/2019 A NOMBRE DE CENTRIENT PHARMACEUTICAL NETHERLANDS B.V. ----------

Asunción, 09 MAY 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **CENTRIENT PHARMACEUTICAL NETHERLANDS B.V.** en contra de la Resolución N° 695 de fecha 10 de agosto de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 31 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional de **CENTRIENT PHARMACEUTICAL NETHERLANDS B.V.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 695 de fecha 10 de agosto de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 18 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.--

Que, en fecha 22 de noviembre de 2022, el representante convencional de **CENTRIENT PHARMACEUTICAL NETHERLANDS B.V.** expresó agravios; y en fecha 16 de mayo 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 mencionada Resolución considera que: *"Haciendo un análisis entre las denominaciones en pugna las marcas CENTRIENT clase 01 (solicitada) y CENTRONET clase 35 (registrada), existe una innegable semejanza de conjunto ya que al primer golpe de vista impresionan como marcas parecidas .../... es evidente la coincidencias de consonantes y vocales en el mismo orden .../... es criterio de esta Dirección rechazar la solicitud de registro".* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"La marca solicitada, es diferente a la oponente y cuenta con un fonema característico y bien marcado que lo hace completamente distintiva .../... en cuanto al radical CENTR, corresponde a un vocablo de uso común .../... resulta necesario advertir la coexistencia previa de la marca oponente con otras marcas que contienen la partícula CENTR .../... los productos de la marca solicitada y los servicios de la marca oponente, no son confundibles entre sí al no estar relacionados .../... la marca de mi mandante se ha convertido en notoria debido a la calidad de sus productos".* ----------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"CENTRIENT"** y la marca oponente **"CENTRONET Y ETIQUETA"**, se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita la desinencia es disímil a la registrada **(IENT vs. ONET)**, siendo similar únicamente la sílaba **"CENTR"**, lo cual deviene irrelevante al ser de uso común, como se analizará en el párrafo siguiente. De dichas particularidades ortográficas se genera una fuerte diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas no es similar. ----------

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

Resolución N° 0272

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 695 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CENTRIENT", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 28808/2019 A NOMBRE DE CENTRIENT PHARMACEUTICAL NETHERLANDS B.V. ----------

CENTRIENT	**(marca solicitada), y**
CENTRONET Y ETIQUETA	**(marca oponente)**

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones **CENTRIENT** (solicitada), y **CENTRONET Y ETIQUETA** (oponente), se comparte el vocablo **"CENTR"**, 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: **CENTRON,** clase 01, Registro N° 572134 a nombre de RED SURCOS S.A.; **AC AGROCENTRO,** clase 01, Registro N° 410012 a nombre de ALAGRO S.A.; **DC CENTRAL,** clase 01, Registro N° 417179 a nombre de DISTRIBUIDORA CENTRAL S.A. y en clase 35; **CENTREX,** clase 35, Registro N° 449334 a nombre de ASUNCION COMUNICACIONES S.A.; **CENTROMAQ,** clase 35, Registro N° 437558 a nombre de 2 JA SOCIEDAD ANÓNIMA; **CENTRAL COMERCIAL,** clase 35, Registro N° 477706 a nombre de MARCOS GOLDENBERG; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ----------

Que, siendo así, el vocablo **"CENTR"** 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, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente **"CENTRONET Y ETIQUETA"** registrada en la clase 35 cubre los **servicios** de *"tales como importación, exportación, comercialización, ventas al por mayor y menor todo tipo de artículos para sistemas electrónicos: tales como cable utp, conectores para audio y video, switcher, camaras cctv, baterías, fuentes y receptores, además gestión de negocios, administración comercial, publicidad a través de una red informática, callejera, exterior, por correo directo, radiofónica, televisada, marketing con relación a los servicios antes indicados"*; mientras que la marca en trámite de registro **"CENTRIENT"** solicita la cobertura para los **productos** comprendidos en la clase 01 *"Ingredientes químicos para preparaciones farmacéuticas y para uso farmacéutico, especialmente ingredientes para la fabricación de antibióticos, estatinas y antifúngicos".* ----------

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 **"CENTRONET Y ETIQUETA"** en la clase 01, clase donde se pretende registrar la marca solicitada **"CENTRIENT"**. De ello se colige que las marcas en pugna **no** comparten la misma clase del nomenclador internacional además de que la registrada abarca un servicio mientras que la solicitada abarca un producto, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre ambas. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0272

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 695 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CENTRIENT", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 28808/2019 A NOMBRE DE CENTRIENT PHARMACEUTICAL NETHERLANDS B.V. ----------

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 695 de fecha 10 de agosto de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"CENTRIENT"**, clase 01, Expediente. **N° 28808/2019,** solicitada a nombre de **CENTRIENT PHARMACEUTICAL NETHERLANDS B.V.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0273

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 696 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CENTRIENT", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 28809/2019 A NOMBRE DE CENTRIENT PHARMACEUTICAL NETHERLANDS B.V. ----------

Asunción, 09 MAY 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **CENTRIENT PHARMACEUTICAL NETHERLANDS B.V.** en contra de la Resolución N° 696 de fecha 10 de agosto de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 31 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional de **CENTRIENT PHARMACEUTICAL NETHERLANDS B.V.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 696 de fecha 10 de agosto de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 18 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.--

Que, en fecha 22 de noviembre de 2022, el representante convencional de **CENTRIENT PHARMACEUTICAL NETHERLANDS B.V.** expresó agravios; y en fecha 16 de mayo 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 mencionada Resolución considera que: *"Haciendo un análisis entre las denominaciones en pugna las marcas CENTRIENT clase 05 (solicitada) y CENTRONET clase 35 (registrada), existe una innegable semejanza de conjunto ya que al primer golpe de vista impresionan como marcas parecidas .../... es evidente la coincidencias de consonantes y vocales en el mismo orden .../... es criterio de esta Dirección rechazar la solicitud de registro".* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"La marca solicitada, es diferente a la oponente y cuenta con un fonema característico y bien marcado que lo hace completamente distintiva .../... en cuanto al radical CENTR, corresponde a un vocablo de uso común .../... resulta necesario advertir la coexistencia previa de la marca oponente con otras marcas que contienen la partícula CENTR .../... los productos de la marca solicitada y los servicios de la marca oponente, no son confundibles entre sí al no estar relacionados .../... la marca de mi mandante se ha convertido en notoria debido a la calidad de sus productos".* ----------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"CENTRIENT"** y la marca oponente **"CENTRONET Y ETIQUETA"**, se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita la desinencia es disímil a la registrada **(IENT vs. ONET)**, siendo similar únicamente la sílaba **"CENTR"**, lo cual deviene irrelevante al ser de uso común, como se analizará en el párrafo siguiente. De dichas particularidades ortográficas se genera una fuerte diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas no es similar. ----------

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

Resolución N° 0273

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 696 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CENTRIENT", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 28809/2019 A NOMBRE DE CENTRIENT PHARMACEUTICAL NETHERLANDS B.V. ----------

CENTRIENT	**(marca solicitada), y**
CENTRONET Y ETIQUETA	**(marca oponente)**

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones **CENTRIENT** (solicitada), y **CENTRONET Y ETIQUETA** (oponente), se comparte el vocablo "**CENTR**", 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: **CENTRAX,** clase 05, Registro N° 551250 a nombre de ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION; **CENTRAFARMA,** clase 05, Registro N° 539480 a nombre de LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.; **CENTROABSORB,** clase 05, Registro N° 495339 a nombre de PRODUCTOS FAMILIA SA y en clase 35; **CENTREX,** clase 35, Registro N° 449334 a nombre de ASUNCION COMUNICACIONES S.A.; **CENTROMAQ,** clase 35, Registro N° 437558 a nombre de 2 JA SOCIEDAD ANÓNIMA; **CENTRAL COMERCIAL,** clase 35, Registro N° 477706 a nombre de MARCOS GOLDENBERG; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ----------

Que, siendo así, el vocablo "**CENTR**" 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, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente **"CENTRONET Y ETIQUETA"** registrada en la <u>clase 35</u> cubre los **servicios** de *"tales como importación, exportación, comercialización, ventas al por mayor y menor todo tipo de artículos para sistemas electrónicos: tales como cable utp, conectores para audio y video, switcher, camaras cctv, baterías, fuentes y receptores, además gestión de negocios, administración comercial, publicidad a través de una red informática, callejera, exterior, por correo directo, radiofónica, televisada, marketing con relación a los servicios antes indicados"*; mientras que la marca en trámite de registro **"CENTRIENT"** solicita la cobertura para los **productos** comprendidos en la <u>clase 05</u>*"Ingredientes farmacéuticos activos, también para antibióticos, estatinas y antifúngicos"*. ----------

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 "**CENTRONET Y ETIQUETA**" en la clase 05, clase donde se pretende registrar la marca solicitada "**CENTRIENT**". De ello se colige que las marcas en pugna <u>no</u> comparten la misma clase del nomenclador internacional además de que la registrada abarca un servicio mientras que la solicitada abarca un producto, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre ambas. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0273

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 696 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CENTRIENT", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 28809/2019 A NOMBRE DE CENTRIENT PHARMACEUTICAL NETHERLANDS B.V. ----------

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 696 de fecha 10 de agosto de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"CENTRIENT"**, clase 05, Expediente. **N° 28809/2019,** solicitada a nombre de **CENTRIENT PHARMACEUTICAL NETHERLANDS B.V.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0274

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 163 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "TU SUPER Y ETIQUETA", CLASE 43 EXPEDIENTE N° 34388/2018, SOLICITADA POR JOSE ISMAEL GOMEZ ESCOBAR Y NESTOR NUÑEZ ALCARAZ.----------

Asunción, 09 MAY 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de WAKEFERN FOOD CORP. contra la Resolución N° 163 de fecha 29 de marzo de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 18 de abril de 2022 se presenta la representante convencional de **WAKEFERN FOOD CORP** a interponer recurso de apelación contra la Resolución N° 163 de fecha 29 de marzo de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

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

Que, en fecha 08 de febrero de 2023, el representante convencional de WAKEFERN FOOD CORP expresó agravios; en fecha 14 de junio de 2023 fue acusada la rebeldía del representante convencional del solicitante JOSE ISMAEL GOMEZ ESCOBAR Y NESTOR NUÑEZ ALCARAZ., por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia, en fecha 19 de septiembre de 2023 fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver.----------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) Al analizar las marcas en pugna: TU SUPER Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. SHOPRITE Y ETIQUETA (marca oponente) en conjunto y sucesivamente, es posible notar que entre las marcas en pugna existen diferencias en los aspectos visual, fonético e ideológico, si bien comparten en común ciertas letras, en su conjunto son plenamente diferenciables.../... Basta pronunciar una marca seguida de la otra para apreciar que poseen diferencias auditivas y no dejan el mismo recuerdo.../... Es posible afirmar que al realizar el cotejo en conjunto tal cual como enseña la jurisprudencia y doctrina marcaria, se pueden notar las diferencias mencionadas, no existen objeciones para evitar el registro de la marca solicitada.../... Por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, corresponde confirmar el dictamen N° 61/2022 y no hacer lugar a la oposición deducida por así corresponder en derecho(..)"*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante WAKEFERN FOOD CORP y manifiesta: *(...) La citada resolución debe ser revocada por no ajustarse a derecho.../... El inferior no ha considerado en absoluto: La notoriedad de la marca de mi mandante: SHOPRITE.../... La existencia de registros extranjeros a favor de WAKEFERN FOOD CORP.../... El perjuicio que podría generarse a mi principal si la marca solicitada se convierte en un registro.../... La existencia del riesgo de confusión para el consumidor final.../...La solicitud fue depositada en la misma clase que la marca registrada.../... Del análisis realizado, se puede concluir que la marca solicitada no reúne el presupuesto de novedad exigido para su eventual registro, puesto que exceptuando la denominación, la misma no es otra cosa que la entera reproducción de un registro previo.../... Es necesario resaltar que los solicitantes no pueden alegar el desconocimiento de la marca SHOPRITE de mi principal, dada la notoriedad de la misma, el cual es el resultado de la aceptación*

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

Resolución N° 0274

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 163 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "TU SUPER Y ETIQUETA", CLASE 43 EXPEDIENTE N° 34388/2018, SOLICITADA POR JOSE ISMAEL GOMEZ ESCOBAR Y NESTOR NUÑEZ ALCARAZ.----------

del público consumidor.../... Recalcamos que al hablar acerca de la dilución del logotipo hace,os referencia al supuesto clásico del riesgo de debilitamiento o dilución de la fuerza distintiva de la marca renombrada.../... Son estos los elementos en que el inferior tuvo que centar su atención y fundar su resolución.../... En razón de lo expuesto, sostenemos que la Resolución N° 163/2022 debe ser revocada en todas sus partes(...)"----------

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto contra la Resolución N° 163 de fecha 29 de marzo de 2022. ----------

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca TU SUPER Y ETIQUETA , solicitada en clase 43, con la oponente SHOPRITE, marca extranjera. ----------

Que, si bien la apelante basa su oposición en la marca SHOPRITE, registrada en Baréin, Bermuda, China, Cuba, Ecuador, El Salvador, Unión Europea, Guatemala, Islandia, Israel, Jordania, Kazajistán entre otros; no es menos cierto que el mismo es un registro concedido en otro país, mientras que, hasta la fecha, no ha presentado solicitud para el registro de su marca en Paraguay, lo cual debilita su pretensión de oponerse al registro nacional de la marca solicitada. Es decir, el oponente no ha acreditado legalmente la existencia ni la vigencia de su marca en nuestro país, requisito éste ineludible para que la oposición prospere. Por tanto las posibilidades de confusión con una marca que no tenemos en el país, se ven totalmente nulas.----------

Recordemos que el artículo 12° de la Ley N° 1294/98 expresa: *"La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial"*. Siendo así, resulta claro, que la firma solicitante es quien tiene la prioridad para la obtención del registro de su marca en el País. Es importante tener en cuenta que en materia marcaria rige el ***Principio de Territorialidad***, el cual supone que la protección que el propietario tiene sobre su marca se circunscribe al país en que ella está registrada. El que primero solicita el registro de una **marca**, es quien tiene un mejor **derecho** sobre el signo. En el caso que nos ocupa, es la solicitante quien cuenta con prioridad para la protección sobre la denominación en pugna.----------

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

Siguiendo con el análisis, en cuanto al aspecto ortográfico entre TU SUPER (solicitante) y SHOPRITE (oponente), se evidencia que la solicitante se encuentra conformada por una denominación compuesta conformada por dos palabras "TU SUPER", mientras que el oponente, una denominación simple "SHOPRITE".----------

Que, analizando el campo ortográfico de la solicitante **"TU SUPER Y ETIQUETA"** y la marca oponente **"SHOPRITE"**, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre sí, no

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

Resolución N° 0274

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 163 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "TU SUPER Y ETIQUETA", CLASE 43 EXPEDIENTE N° 34388/2018, SOLICITADA POR JOSE ISMAEL GOMEZ ESCOBAR Y NESTOR NUÑEZ ALCARAZ.----------

necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una impresión visual muy diferente. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra.----------

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

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

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 163 de fecha 29 de marzo de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, en el expediente de oposición a la solicitud de registro de marca **"TU SUPER Y ETIQUETA"**, Acta N° 34388/2018, clase 43. ----------

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **"TU SUPER Y ETIQUETA"**, Acta N° 34388/2018, clase 43, presentada por **JOSE ISMAEL GOMEZ ESCOBAR Y NESTOR NUÑEZ ALCARAZ.**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0275

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 161 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "TU SUPER Y ETIQUETA", CLASE 35 EXPEDIENTE N° 34392/2018, SOLICITADA POR JOSE ISMAEL GOMEZ ESCOBAR Y NESTOR NUÑEZ ALCARAZ.----------

Asunción, 09 MAY 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de WAKEFERN FOOD CORP. contra la Resolución N° 161 de fecha 29 de marzo de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 18 de abril de 2022 se presenta la representante convencional de **WAKEFERN FOOD CORP** a interponer recurso de apelación contra la Resolución N° 161 de fecha 29 de marzo de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

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

Que, en fecha 08 de febrero de 2023, el representante convencional de WAKEFERN FOOD CORP expresó agravios; en fecha 14 de junio de 2023 fue acusada la rebeldía del representante convencional del solicitante JOSE ISMAEL GOMEZ ESCOBAR Y NESTOR NUÑEZ ALCARAZ, por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia, en fecha 30 de octubre de 2023 fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver.----------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) Al analizar las marcas en pugna: TU SUPER Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. SHOPRITE Y ETIQUETA (marca oponente) en conjunto y sucesivamente, es posible notar que entre las marcas en pugna existen diferencias en los aspectos visual, fonético e ideológico, si bien comparten en común ciertas letras, en su conjunto son plenamente diferenciables.../... Basta pronunciar una marca seguida de la otra para apreciar que poseen diferencias auditivas y no dejan el mismo recuerdo.../... Es posible afirmar que al realizar el cotejo en conjunto tal cual como enseña la jurisprudencia y doctrina marcaria, se pueden notar las diferencias mencionadas, no existen objeciones para evitar el registro de la marca solicitada.../... Por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, corresponde confirmar el dictamen N° 61/2022 y no hacer lugar a la oposición deducida por así corresponder en derecho(..)"*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante WAKEFERN FOOD CORP y manifiesta: *(...) La citada resolución debe ser revocada por no ajustarse a derecho.../... El inferior no ha considerado en absoluto: La notoriedad de la marca de mi mandante: SHOPRITE.../... La existencia de registros extranjeros a favor de WAKEFERN FOOD CORP.../... El perjuicio que podría generarse a mi principal si la marca solicitada se convierte en un registro.../... La existencia del riesgo de confusión para el consumidor final.../...La solicitud fue depositada en la misma clase que la marca registrada.../... Del análisis realizado, se puede concluir que la marca solicitada no reúne el presupuesto de novedad exigido para su eventual registro, puesto que exceptuando la denominación, la misma no es otra cosa que la entera reproducción de un registro previo.../... Es necesario resaltar que los solicitantes no pueden alegar el desconocimiento de la marca SHOPRITE de mi principal, dada la notoriedad de la misma, el cual es el resultado de la aceptación*

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

Resolución N° 0275

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 161 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "TU SUPER Y ETIQUETA", CLASE 35 EXPEDIENTE N° 34392/2018, SOLICITADA POR JOSE ISMAEL GOMEZ ESCOBAR Y NESTOR NUÑEZ ALCARAZ.----------

del público consumidor.../... Recalcamos que al hablar acerca de la dilución del logotipo hace,os referencia al supuesto clásico del riesgo de debilitamiento o dilución de la fuerza distintiva de la marca renombrada.../... Son estos los elementos en que el inferior tuvo que centar su atención y fundar su resolución.../... En razón de lo expuesto, sostenemos que la Resolución N° 161/2022 debe ser revocada en todas sus partes(...)"----------

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto contra la Resolución N° 161 de fecha 29 de marzo de 2022. ----------

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca TU SUPER Y ETIQUETA , solicitada en clase 35, con la oponente SHOPRITE, marca extranjera. ----------

Que, si bien la apelante basa su oposición en la marca SHOPRITE, registrada en Baréin, Bermuda, China, Cuba, Ecuador, El Salvador, Unión Europea, Guatemala, Islandia, Israel, Jordania, Kazajistán entre otros; no es menos cierto que el mismo es un registro concedido en otro país, mientras que, hasta la fecha, no ha presentado solicitud para el registro de su marca en Paraguay, lo cual debilita su pretensión de oponerse al registro nacional de la marca solicitada. Es decir, el oponente no ha acreditado legalmente la existencia ni la vigencia de su marca en nuestro país, requisito éste ineludible para que la oposición prospere. Por tanto las posibilidades de confusión con una marca que no tenemos en el país, se ven totalmente nulas.----------

Recordemos que el artículo 12° de la Ley N° 1294/98 expresa: *"La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial"*. Siendo así, resulta claro, que la firma solicitante es quien tiene la prioridad para la obtención del registro de su marca en el País. Es importante tener en cuenta que en materia marcaria rige el ***Principio de Territorialidad***, el cual supone que la protección que el propietario tiene sobre su marca se circunscribe al país en que ella está registrada. El que primero solicita el registro de una **marca**, es quien tiene un mejor **derecho** sobre el signo. En el caso que nos ocupa, es la solicitante quien cuenta con prioridad para la protección sobre la denominación en pugna.----------

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

Siguiendo con el análisis, en cuanto al aspecto ortográfico entre TU SUPER (solicitante) y SHOPRITE (oponente), se evidencia que la solicitante se encuentra conformada por una denominación compuesta conformada por dos palabras "TU SUPER", mientras que el oponente, una denominación simple "SHOPRITE".----------

Que, analizando el campo ortográfico de la solicitante **"TU SUPER Y ETIQUETA"** y la marca oponente **"SHOPRITE",** si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre sí, no

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

Resolución N° 0275

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 161 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "TU SUPER Y ETIQUETA", CLASE 35 EXPEDIENTE N° 34392/2018, SOLICITADA POR JOSE ISMAEL GOMEZ ESCOBAR Y NESTOR NUÑEZ ALCARAZ.----------

necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una impresión visual muy diferente. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra.----------

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

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

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 161 de fecha 29 de marzo de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, en el expediente de oposición a la solicitud de registro de marca **"TU SUPER Y ETIQUETA",** Acta N° 34392/2018, clase 35. ----------

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **"TU SUPER Y ETIQUETA",** Acta N° 34392/2018, clase 35, presentada por **JOSE ISMAEL GOMEZ ESCOBAR Y NESTOR NUÑEZ ALCARAZ.**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0276

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 160 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "TU SUPER Y ETIQUETA", CLASE 30 EXPEDIENTE N° 34394/2018, SOLICITADA POR JOSE ISMAEL GOMEZ ESCOBAR Y NESTOR NUÑEZ ALCARAZ.----------

Asunción, 09 MAY 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de WAKEFERN FOOD CORP. contra la Resolución N° 160 de fecha 29 de marzo de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 18 de abril de 2022 se presenta la representante convencional de **WAKEFERN FOOD CORP** a interponer recurso de apelación contra la Resolución N° 160 de fecha 29 de marzo de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

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

Que, en fecha 08 de febrero de 2023, el representante convencional de WAKEFERN FOOD CORP expresó agravios; en fecha 14 de junio de 2023 fue acusada la rebeldía del representante convencional del solicitante JOSE ISMAEL GOMEZ ESCOBAR Y NESTOR NUÑEZ ALCARAZ., por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia, en fecha 19 de septiembre de 2023 fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver.----------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) Al analizar las marcas en pugna: TU SUPER Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. SHOPRITE Y ETIQUETA (marca oponente) en conjunto y sucesivamente, es posible notar que entre las marcas en pugna existen diferencias en los aspectos visual, fonético e ideológico, si bien comparten en común ciertas letras, en su conjunto son plenamente diferenciables.../... Basta pronunciar una marca seguida de la otra para apreciar que poseen diferencias auditivas y no dejan el mismo recuerdo.../... Es posible afirmar que al realizar el cotejo en conjunto tal cual como enseña la jurisprudencia y doctrina marcaria, se pueden notar las diferencias mencionadas, no existen objeciones para evitar el registro de la marca solicitada.../... Por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, corresponde confirmar el dictamen N° 61/2022 y no hacer lugar a la oposición deducida por así corresponder en derecho(..)"*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante WAKEFERN FOOD CORP y manifiesta: *(...) La citada resolución debe ser revocada por no ajustarse a derecho.../... El inferior no ha considerado en absoluto: La notoriedad de la marca de mi mandante: SHOPRITE.../... La existencia de registros extranjeros a favor de WAKEFERN FOOD CORP.../... El perjuicio que podría generarse a mi principal si la marca solicitada se convierte en un registro.../... La existencia del riesgo de confusión para el consumidor final.../...La solicitud fue depositada en la misma clase que la marca registrada.../... Del análisis realizado, se puede concluir que la marca solicitada no reúne el presupuesto de novedad exigido para su eventual registro, puesto que exceptuando la denominación, la misma no es otra cosa que la entera reproducción de un registro previo.../... Es necesario resaltar que los solicitantes no pueden alegar el desconocimiento de la marca SHOPRITE de mi principal, dada la notoriedad de la misma, el cual es el resultado de la aceptación*

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

Resolución N° 0276

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 160 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "TU SUPER Y ETIQUETA", CLASE 30 EXPEDIENTE N° 34394/2018, SOLICITADA POR JOSE ISMAEL GOMEZ ESCOBAR Y NESTOR NUÑEZ ALCARAZ.----------

del público consumidor.../... Recalcamos que al hablar acerca de la dilución del logotipo hace,os referencia al supuesto clásico del riesgo de debilitamiento o dilución de la fuerza distintiva de la marca renombrada.../... Son estos los elementos en que el inferior tuvo que centar su atención y fundar su resolución.../... En razón de lo expuesto, sostenemos que la Resolución N° 160/2022 debe ser revocada en todas sus partes(...)"----------

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto contra la Resolución N° 160 de fecha 29 de marzo de 2022. ----------

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca TU SUPER Y ETIQUETA , solicitada en clase 30, con la oponente SHOPRITE, marca extranjera. ----------

Que, si bien la apelante basa su oposición en la marca SHOPRITE, registrada en Baréin, Bermuda, China, Cuba, Ecuador, El Salvador, Unión Europea, Guatemala, Islandia, Israel, Jordania, Kazajistán entre otros; no es menos cierto que el mismo es un registro concedido en otro país, mientras que, hasta la fecha, no ha presentado solicitud para el registro de su marca en Paraguay, lo cual debilita su pretensión de oponerse al registro nacional de la marca solicitada. Es decir, el oponente no ha acreditado legalmente la existencia ni la vigencia de su marca en nuestro país, requisito éste ineludible para que la oposición prospere. Por tanto las posibilidades de confusión con una marca que no tenemos en el país, se ven totalmente nulas.----------

Recordemos que el artículo 12° de la Ley N° 1294/98 expresa: *"La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial"*. Siendo así, resulta claro, que la firma solicitante es quien tiene la prioridad para la obtención del registro de su marca en el País. Es importante tener en cuenta que en materia marcaria rige el ***Principio de Territorialidad***, el cual supone que la protección que el propietario tiene sobre su marca se circunscribe al país en que ella está registrada. El que primero solicita el registro de una **marca**, es quien tiene un mejor **derecho** sobre el signo. En el caso que nos ocupa, es la solicitante quien cuenta con prioridad para la protección sobre la denominación en pugna.----------

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

Siguiendo con el análisis, en cuanto al aspecto ortográfico entre TU SUPER (solicitante) y SHOPRITE (oponente), se evidencia que la solicitante se encuentra conformada por una denominación compuesta conformada por dos palabras "TU SUPER", mientras que el oponente, una denominación simple "SHOPRITE".----------

Que, analizando el campo ortográfico de la solicitante **"TU SUPER Y ETIQUETA"** y la marca oponente **"SHOPRITE"**, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre sí, no

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

Resolución N° 0276

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 160 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "TU SUPER Y ETIQUETA", CLASE 30 EXPEDIENTE N° 34394/2018, SOLICITADA POR JOSE ISMAEL GOMEZ ESCOBAR Y NESTOR NUÑEZ ALCARAZ.----------

necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una impresión visual muy diferente. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra.----------

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

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

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 160 de fecha 29 de marzo de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, en el expediente de oposición a la solicitud de registro de marca **"TU SUPER Y ETIQUETA",** Acta N° 34394/2018, clase 30. ----------

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **"TU SUPER Y ETIQUETA",** Acta N° 34394/2018, clase 30, presentada por **JOSE ISMAEL GOMEZ ESCOBAR Y NESTOR NUÑEZ ALCARAZ.**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0277

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 162 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "TU SUPER Y ETIQUETA", CLASE 29 EXPEDIENTE N° 34396/2018 SOLICITADA POR JOSE ISMAEL GOMEZ ESCOBAR Y NESTOR NUÑEZ ALCARAZ.----------

Asunción, 09 MAY 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de WAKEFERN FOOD CORP. contra la Resolución N° 162 de fecha 29 de marzo de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 18 de abril de 2022 se presenta la representante convencional de **WAKEFERN FOOD CORP** a interponer recurso de apelación contra la Resolución N° 162 de fecha 29 de marzo de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

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

Que, en fecha 08 de febrero de 2023, el representante convencional de WAKEFERN FOOD CORP expresó agravios; en fecha 14 de junio de 2023 fue acusada la rebeldía del representante convencional del solicitante JOSE ISMAEL GOMEZ ESCOBAR Y NESTOR NUÑEZ ALCARAZ., por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia, en fecha 30 de octubre de 2023 fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver.----------

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) Al analizar las marcas en pugna: TU SUPER Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. SHOPRITE Y ETIQUETA (marca oponente) en conjunto y sucesivamente, es posible notar que entre las marcas en pugna existen diferencias en los aspectos visual, fonético e ideológico, si bien comparten en común ciertas letras, en su conjunto son plenamente diferenciables.../... Basta pronunciar una marca seguida de la otra para apreciar que poseen diferencias auditivas y no dejan el mismo recuerdo.../... Es posible afirmar que al realizar el cotejo en conjunto tal cual como enseña la jurisprudencia y doctrina marcaria, se pueden notar las diferencias mencionadas, no existen objeciones para evitar el registro de la marca solicitada.../... Por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, corresponde confirmar el dictamen N° 59/2022 y no hacer lugar a la oposición deducida por así corresponder en derecho(..)"*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante WAKEFERN FOOD CORP y manifiesta: *(...) La citada resolución debe ser revocada por no ajustarse a derecho.../... El inferior no ha considerado en absoluto: La notoriedad de la marca de mi mandante: SHOPRITE.../... La existencia de registros extranjeros a favor de WAKEFERN FOOD CORP.../... El perjuicio que podría generarse a mi principal si la marca solicitada se convierte en un registro.../... La existencia del riesgo de confusión para el consumidor final.../...La solicitud fue depositada en la misma clase que la marca registrada.../... Del análisis realizado, se puede concluir que la marca solicitada no reúne el presupuesto de novedad exigido para su eventual registro, puesto que exceptuando la denominación, la misma no es otra cosa que la entera reproducción de un registro previo.../... Es necesario resaltar que los solicitantes no pueden alegar el desconocimiento de la marca SHOPRITE de mi principal, dada la notoriedad de la misma, el cual es el resultado de la aceptación*

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

Resolución N° 0277

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 162 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "TU SUPER Y ETIQUETA", CLASE 29 EXPEDIENTE N° 34396/2018 SOLICITADA POR JOSE ISMAEL GOMEZ ESCOBAR Y NESTOR NUÑEZ ALCARAZ.----------

del público consumidor.../... Recalcamos que al hablar acerca de la dilución del logotipo hace,os referencia al supuesto clásico del riesgo de debilitamiento o dilución de la fuerza distintiva de la marca renombrada.../... Son estos los elementos en que el inferior tuvo que centar su atención y fundar su resolución.../... En razón de lo expuesto, sostenemos que la Resolución N° 162/2022 debe ser revocada en todas sus partes(...)"----------

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto contra la Resolución N° 162 de fecha 29 de marzo de 2022. ----------

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca TU SUPER Y ETIQUETA , solicitada en clase 29, con la oponente SHOPRITE, marca extranjera. ----------

Que, si bien la apelante basa su oposición en la marca SHOPRITE, registrada en Baréin, Bermuda, China, Cuba, Ecuador, El Salvador, Unión Europea, Guatemala, Islandia, Israel, Jordania, Kazajistán entre otros; no es menos cierto que el mismo es un registro concedido en otro país, mientras que, hasta la fecha, no ha presentado solicitud para el registro de su marca en Paraguay, lo cual debilita su pretensión de oponerse al registro nacional de la marca solicitada. Es decir, el oponente no ha acreditado legalmente la existencia ni la vigencia de su marca en nuestro país, requisito éste ineludible para que la oposición prospere. Por tanto las posibilidades de confusión con una marca que no tenemos en el país, se ven totalmente nulas.----------

Recordemos que el artículo 12° de la Ley N° 1294/98 expresa: *"La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial"*. Siendo así, resulta claro, que la firma solicitante es quien tiene la prioridad para la obtención del registro de su marca en el País. Es importante tener en cuenta que en materia marcaria rige el ***Principio de Territorialidad***, el cual supone que la protección que el propietario tiene sobre su marca se circunscribe al país en que ella está registrada. El que primero solicita el registro de una **marca**, es quien tiene un mejor **derecho** sobre el signo. En el caso que nos ocupa, es la solicitante quien cuenta con prioridad para la protección sobre la denominación en pugna.----------

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

Siguiendo con el análisis, en cuanto al aspecto ortográfico entre TU SUPER (solicitante) y SHOPRITE (oponente), se evidencia que la solicitante se encuentra conformada por una denominación compuesta conformada por dos palabras "TU SUPER", mientras que el oponente, una denominación simple "SHOPRITE".----------

Que, analizando el campo ortográfico de la solicitante **"TU SUPER Y ETIQUETA"** y la marca oponente **"SHOPRITE",** si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre sí, no

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

Resolución N° 0277

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 162 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "TU SUPER Y ETIQUETA", CLASE 29 EXPEDIENTE N° 34396/2018 SOLICITADA POR JOSE ISMAEL GOMEZ ESCOBAR Y NESTOR NUÑEZ ALCARAZ.----------

necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una impresión visual muy diferente. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra.----------

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

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

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 162 de fecha 29 de marzo de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, en el expediente de oposición a la solicitud de registro de marca **"TU SUPER Y ETIQUETA",** Acta N° 34396/2018 clase 29. ----------

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **"TU SUPER Y ETIQUETA",** Acta N° 34396/2018 clase 29, presentada por **JOSE ISMAEL GOMEZ ESCOBAR Y NESTOR NUÑEZ ALCARAZ.**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0278

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1319 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y N° 917 DE FECHA 08 DE JULIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FIGARO Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 60129/2018, A NOMBRE DE B.T. EXPORTADORA DE ACEITUNAS, S.A.----------

Asunción, 09 MAY 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **B.T. EXPORTADORA DE ACEITUNAS, S.A.** en contra de la Resolución N° 1319 de fecha 15 de octubre de 2019 y N° 917 de fecha 08 de julio de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 16 de octubre de 2020 se presenta el representante convencional de B.T. EXPORTADORA DE ACEITUNAS, S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1319 de fecha 15 de octubre de 2019 y N° 917 de fecha 08 de julio de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, en fecha 07 de enero de 2021, el representante convencional de B.T. EXPORTADORA DE ACEITUNAS, S.A. expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 17 de febrero de 2021. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1319 de fecha 5 de octubre de 2019 considera: *"(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "FIGARO", registrada con el número 479983 en fecha 21 de MArzo de 2019 a favor de DEOLEO, S.A. .../... que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.../...no ha lugar a lo solicitado."*----------

Que, la Resolución N° 917 de fecha 08 de julio de 2020 confirma lo dispuesto por la resolución citada precedentemente.----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) En primer lugar, es necesario poner a consideración que la propietaria de la marca base del rechazo, DEOLEO, S.A. ha consentido el registro y uso de la marca FIGARO Y ETIQUETA.../... La declaración de consentimiento ha sido debidamente presentada en el presente expediente.../... El titular de la marca base del presente rechazo ha otorgado declaración de consentimiento, sin ningún tipo de restricción y reserva a favor de B.T. EXPORTADORA DE ACEITUNAS, S.A., para efectuar la solicitud de registro de la marca FIGARO en Paraguay, para proteger aceitunas comestibles (procesadas) en todas sus variedades y rellenos; encurtidos y conservas vegetales, comprendidos en la clase 29.../... La marca base del rechazo y la marca de mi mandante ya se encuentran coexistiendo pacíficamente en otras jurisdicciones, especialmente dentro del territorio de la Unión Europea.../... En España, país de origen de ambas firmas han sido concedidos los registros.../... Ruego a la Señora Directora General, oportunamente dicte resolución revocando la resolución N° 917/2020"*----------

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

Resolución N° 0278

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1319 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y N° 917 DE FECHA 08 DE JULIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FIGARO Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 60129/2018, A NOMBRE DE B.T. EXPORTADORA DE ACEITUNAS, S.A.----------

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión y tras el análisis de las documentaciones obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente agrega a su escrito de expresión agravios la "**DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO**", en virtud del cual la firma **"DEOLEO, S.A."** *"ha otorgado declaración de consentimiento, sin ningún tipo de restricción y reserva a favor de B.T. EXPORTADORA DE ACEITUNAS, S.A., para efectuar la solicitud de registro de la marca FIGARO en Paraguay, para proteger aceitunas comestibles (procesadas) en todas sus variedades y rellenos; encurtidos y conservas vegetales, comprendidos en la clase 29.*----------

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, además cabe resaltar que, según la búsqueda realizada en la base de datos de la OMPI[1], tanto los propietarios de la solicitud analizada -B.T. EXPORTADORA DE ACEITUNAS, S.A.- , como la firma titular de la marca base del rechazo- DEOLEO, S.A.- coexisten en España, país de origen de ambas firmas, como así también en otras jurisdicciones de la Unión Europea, bajo los Registros N° 003188257, a nombre de B.T. EXPORTADORA DE ACEITUNAS, S.A. y N° 13737689, a nombre de DEOLEO, S.A.; y en Argentina, bajo los registros N° 2726410, a nombre de B.T. EXPORTADORA DE ACEITUNAS, S.A., N° 2726409, a nombre de DEOLEO, S.A.; en Brasil, bajo los Registros N° 826389732, a nombre de DEOLEO, S.A. y N° 920808450, a nombre de B.T. EXPORTADORA DE ACEITUNAS, S.A., entre otros países, que demuestran la coexistencia pacífica a nivel internacional de la marca FIGARO.----------

Que, dada la actual coexistencia pacífica de las marcas de ambos titulares pues, no puede desconocerse la notoriedad que poseen las marcas de los solicitantes como las de la firma propietaria de la marca base del rechazo; es criterio de esta Dirección que no se justificaría la denegación total, conforme lo dispone la parte final del Art. 6 de la Ley de Marcas. ----------

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 en las consideraciones expuestas, al no encontrarse la presente solicitud,"**FIGARO Y ETIQUETA**", dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2° de la Ley N° 1294/98, habiéndose demostrado la coexistencia pacífica de las marcas arriba referidas, respetando el acuerdo al que han arribado las firmas titulares; esta Dirección considera que existen suficientes argumentos para revocar las resoluciones recurridas. ----------

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

[1] https://www3.wipo.int/branddb/es/

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0278

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1319 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y N° 917 DE FECHA 08 DE JULIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FIGARO Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 60129/2018, A NOMBRE DE B.T. EXPORTADORA DE ACEITUNAS, S.A.----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1319 de fecha 15 de octubre de 2019 y N° 917 de fecha 08 de julio de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"FIGARO Y ETIQUETA",** clase 29, Expediente. **N° 60129/2018,** solicitada a nombre de **B.T. EXPORTADORA DE ACEITUNAS, S.A..----------**

Art. 3º NOTIFÍQUESE. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0279

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2373 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GT Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE 27049/2015 A NOMBRE DE CONTINENTAL TIRE THE AMERICAS, LLC.----------

Asunción, 10 MAY 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **CONTINENTAL TIRE THE AMERICAS, LLC.** contra la Resolución N° 2373 de fecha 03 de diciembre de 2016, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 20 de abril de 2018 se presenta el representante convencional de **CONTINENTAL TIRE THE AMERICAS, LLC.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 681 de fecha 03 de diciembre de 2016, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 28 de mayo de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 29 de junio de 2018, el representante convencional de **CONTINENTAL TIRE THE AMERICAS, LLC.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 06 de noviembre de 2018. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) 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: *"GT es una marca inherentemente distintiva y no es ni genérica ni descriptiva para la clase 12.../... No dice al público consumidor qué producto es; puede presentarse como una marca de automóviles, zapatos, muebles o cualquier otro producto; siendo su reconocimiento internacional el que lleva al público consumidor a asociar a la marca con los productos que ella protege.../... Es una marca evocativa para la clase 12.../... Es una denominación compuesta y debe ser evaluada en su conjunto y no por separado, existen varias marcas registradas en nuestra país con la palabra GT, además es de uso común y actualmente son utilizados en el mercado.../... Es una marca conocida y de gran renombre en el mercado, vale decir que goza de gran difusión.../... Es menester considerar que la marca de mi mandante e especial, novedosa y lícita.../... Por lo tanto, ruego a V.E. dicte resolución revocando la Resolución N° 2373/2016."* ----------

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° 0279

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2373 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GT Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE 27049/2015 A NOMBRE DE CONTINENTAL TIRE THE AMERICAS, LLC.----------

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

Que, entendemos que éste fue el espíritu del *a-quo* al realizar el análisis de la solicitud en trámite determinó que la misma se encuadra dentro de una de las restricciones para el registro de una marca. Al analizar la aplicación del inc. e del Art. 2° de la Ley de Marcas, que motivó la resolución recurrida, vemos que la solicitud de la marca se compone de la denominación **"GT"** y una etiqueta dentro de la cual, el elemento preponderante es "GT", combinación de dos letras. Estas siglas corresponden a las iniciales de *"Gran Turismo"*, un tipo de vehículos de gran potencia que combinan características de un deportivo y de una berlina..----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "**GT Y ETIQUETA**" resulta descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese orden de ideas, el apelante expresa que la solicitud "*niega que su marca sea genérica, por el contrario es una marca evocativa*". En ese sentido, la solicitud de registro de marca "GT Y ETIQUETA" pretende obtener cobertura para productos de la clase 12, específicamente para: *"Neumáticos de vehículos"*. De ello se colige que, a diferencia de lo expresado por la apelante, la solicitud de autos sí define el producto que pretende identificar, por tanto, puede ser considerada incursa en una de las prohibiciones previstas en la normativa aplicable, específicamente el inc. e) del Art. 2. ----------

Que, 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, pues al solicitar GT como denominación, sólo describen el sentido o significado conceptual del producto. La denominación solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva del referido producto y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que hace alusión directa. 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, 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*

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

Resolución N° 0279

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2373 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GT Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE 27049/2015 A NOMBRE DE CONTINENTAL TIRE THE AMERICAS, LLC.----------

de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva."[1] El subrayado es nuestro.----------

Que, desde el punto de vista gráfico, la solicitud de autos es una solicitud mixta, viene acompañada de una etiqueta que no aporta novedad ni originalidad, que haga que el caso se excluya de la prohibición mencionada en el párrafo anterior, pues, dentro de la misma, contiene la expresión GT en una tipografía de color blancor y fondo negro, donde las palabras en ingléses la parte más fuerte del signo pretendido. --------



Por consiguiente, y siendo la marca un signo que debe servir para identificar a un producto o servicio, nos preguntamos cuál sería la capacidad distintiva de la solicitud de registro, más aún teniendo en cuenta que no existen reivindicaciones, por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el menor análisis.----------

Que, de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la solicitud pueda prosperar, pues, como mencionamos previamente, se halla inserta dentro de la prohibición establecida en el art. 2° inc. e) de la Ley N° 1294/98 de Marcas. ----------

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 2373 de fecha 03 de diciembre de 2016 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"GT Y ETIQUETA"**, clase 12, Expediente N° **27049/2015**, solicitada a nombre de **CONTINENTAL TIRE THE AMERICAS, LLC** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0280

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 109 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL DE "SOSTÉN SIN SOPORTE EN LA ESPALDA", ACTA N° 05066 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2017, CLASE 2, SUB CLASE 02, SOLICITADA POR SEXY BACK BRA,LLC.- ----------

Asunción, 10 MAY 2024

VISTO: El Expediente Nº 05066 de fecha 07 de febrero de 2017 de solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"SOSTÉN SIN SOPORTE EN LA ESPALDA"** en la Clase 2 y Subclase 02, solicitado por **SEXY BACK BRA, LLC.**----------

RESULTA:

Que, en fecha 16 de julio de 2018 se presenta la representante convencional del solicitante e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 109 de fecha 05 de julio de 2018, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales. ----------

Que, por proveído de fecha 18 de julio de 2018 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 12 de marzo de 2019. Como medida de mejor proveer, por providencia de fecha 28 de marzo de 2019 y antes de realizar el juzgamiento esta Dirección requiere la presentación física del diseño propuesto. El 19 de octubre de 2020 esta Dirección llamó Autos para Resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) *Que, en fecha 07 de febrero de 2018, se presenta ante esta Dirección la solicitud de registro del Modelo Industrial denominado* **"SOSTÉN SIN SOPORTE EN LA ESPALDA"**, *para amparar su protección en la Clase 2 Sub – Clase 02 y analizando el mismo aparece como conocido con anterioridad a su presentación. Que la Ley 868/81 establece en su Art. 2°, que podrán ser registrados Modelos Industriales que sean nuevos, y el Art. 3° determina expresamente que se considera que un Modelo o Dibujo no es nuevo y dispone en su Inc. a) Si no se diferencia de sus similares; Inc. b) de la misma ley determina expresamente que no se consideran nuevos si se han hecho accesibles al público en cualquier país, y en cualquier momento, mediante su descripción, utilización o por cualquier otro medio. Que se trata de un Modelo de* **SOSTÉN SIN SOPORTE EN LA ESPALDA** *conforme a la descripción inserta en la memoria. Que, el dictamen Técnico emitido por el examinador recomienda la concesión. Esta Dirección considera que la solicitud no reúne las características de un Modelo Industrial, teniendo en cuenta que el modelo propuesto en cuanto a su forma y aspecto estético posee diferencias secundarias con los diseños encontrados relacionados a la marca René Rofé Lingerie* (...)". ----------

Que, se agravia el recurrente negando categóricamente que los antecedentes encontrados en la búsqueda vía Internet relacionados a la marca René Rofé Lingerie podrían afectar la novedad de la solicitud presentada por su mandante ya que existen claras diferencias que comprueban la novedad del modelo solicitado, además no se indican los registros de dichos modelos y tampoco las fechas de publicación de los mismos.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0280

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 109 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL DE "SOSTÉN SIN SOPORTE EN LA ESPALDA", ACTA N° 05066 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2017, CLASE 2, SUB CLASE 02, SOLICITADA POR SEXY BACK BRA,LLC.- ----------

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

Que, la Ley Nº 868/81 en su Art. 2 establece los requisitos de registrabilidad de un Modelo o Dibujo Industrial: "*Podrán ser registrados los dibujos o modelos industriales que sean nuevos, que no sirvan únicamente a la obtención de efecto técnico, ni sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres*". ----------

Que, a su vez, el Inc. b) del Art. 3 de la ley citada expresa que: "Se considera que un dibujo o modelo industrial no es nuevo... b) si antes de la fecha de su pedido de registro, o de la fecha de prioridad válidamente reivindicada, se ha hecho accesible al público en cualquier país, y en cualquier momento, mediante su descripción, utilización o por cualquier otro medio..." ----------

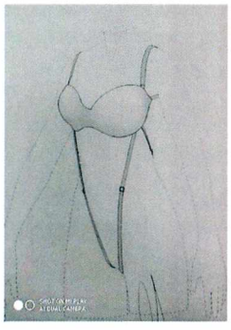
Que, conforme lo expresa la propia disposición legal, el dibujo o modelo industrial constituye el aspecto ornamental o estético de un artículo; en el caso analizado de modelo industrial, consiste en aquellos elementos y detalles que hacen al modelo del artículo. ----------

Que, el *A-Quo* ha tenido por rechazada la solicitud de registro de modelo industrial en base a que el mismo ya aparece como conocido con anterioridad a su presentación. ----------

Que, en el Dictamen Técnico resultante del Examen de Fondo, se recomienda la concesión en razón de no haberse encontrado antecedentes oponibles y teniendo en cuenta que el mismo modelo ya se encuentra registrado por el mismo solicitante en diversos países. Posteriormente la Directora de la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales rechazó la solicitud en base a los modelos encontrados en Internet relacionados con la marca René Rofé Lingerie. ----------

Que, en ese sentido, esta Dirección, luego de realizar el análisis correspondiente, ha advertido que el Modelo Industrial solicitado de "**SOSTÉN SIN SOPORTE EN LA ESPALDA**" cumple con el requisito fundamental de novedad exigido por la ley, atendiendo a que los antecedentes encontrados en Internet relacionados con la marca René Rofé Lingerie, al ser cotejados con la solicitud de registro, se concluye que las características visuales y estéticas resultan diferentes.----------

DISEÑO SOLICITADO



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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0280

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 109 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL DE "SOSTÉN SIN SOPORTE EN LA ESPALDA", ACTA N° 05066 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2017, CLASE 2, SUB CLASE 02, SOLICITADA POR SEXY BACK BRA,LLC.- ----------

MODELOS DE LA MARCA RENÉ ROFÉ LINGERIE





Que, por las consideraciones expuestas, la solicitud puede ser considerada como un Modelo Industrial "nuevo" a los efectos de su registro; en consecuencia, habiéndose demostrado que las características que presenta la solicitud de modelo industrial **"SOSTÉN SIN SOPORTE EN LA ESPALDA"** presentado por **SEXY BACK BRA,LLC** difieren de los modelos señalados como antecedentes ya que presenta una apariencia distinta a dicho antecedente, ésta Dirección considera que el recurrente ha logrado enervar los argumentos de la resolución recurrida, por lo que en virtud al Art. 2 y a los Incisos a) y b) del Art. 3, ambos de la Ley N° 868/1981 de Dibujos y Modelos Industriales, por lo que no le queda más alternativa que revocar la Resolución dictada por la Directora de Dibujos y Modelos Industriales y remitir nuevamente el expediente a la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales a fin de que se dé continuidad a los trámites de la solicitud. ----------

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

Art. 1° **REVOCAR** la Resolución N° 109 de fecha 05 de julio de 2018, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"SOSTÉN SIN SOPORTE EN LA ESPALDA",** Acta N° 05066 de fecha 07 de febrero de 2017, Clase 2, Sub Clase 02, presentado por **SEXY BACK BRA,LLC.**----------

Art. 2° **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de Modelo Industrial en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"SOSTÉN SIN SOPORTE EN LA ESPALDA"**, Acta N° 05066 de fecha 07 de febrero del 2017, Clase 2, Sub Clase 02, presentado por **SEXY BACK BRA,LLC .**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0281

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 110 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL DE "SOSTÉN SIN SOPORTE EN LA ESPALDA", ACTA N° 5093 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2017, CLASE 2, SUB CLASE 02, SOLICITADA POR SEXY BACK BRA,LLC.- ----------

Asunción, 10 MAY 2024

VISTO: El Expediente Nº 05093 de fecha 07 de febrero de 2017 de solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"SOSTÉN SIN SOPORTE EN LA ESPALDA"** en la Clase 2 y Subclase 02, solicitado por **SEXY BACK BRA, LLC.**----------

RESULTA:

Que, en fecha 16 de julio de 2018 se presenta la representante convencional del solicitante e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 110 de fecha 05 de julio de 2018, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales. ----------

Que, por proveído de fecha 18 de julio de 2018 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 12 de marzo de 2019. Como medida de mejor proveer, por providencia de fecha 28 de marzo de 2019 y antes de realizar el juzgamiento esta Dirección requiere la presentación física del diseño propuesto. El 8 de octubre de 2020 esta Dirección llamó Autos para Resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) *Que, en fecha 07 de febrero de 2018, se presenta ante esta Dirección la solicitud de registro del Modelo Industrial denominado* **"SOSTÉN SIN SOPORTE EN LA ESPALDA"**, *para amparar su protección en la Clase 2 Sub – Clase 02 y analizando el mismo aparece como conocido con anterioridad a su presentación. Que la Ley 868/81 establece en su Art. 2°, que podrán ser registrados Modelos Industriales que sean nuevos, y el Art. 3° determina expresamente que se considera que un Modelo o Dibujo no es nuevo y dispone en su Inc. a) Si no se diferencia de sus similares; Inc. b) de la misma ley determina expresamente que no se consideran nuevos si se han hecho accesibles al público en cualquier país, y en cualquier momento, mediante su descripción, utilización o por cualquier otro medio. Que se trata de un Modelo de* **SOSTÉN SIN SOPORTE EN LA ESPALDA** *conforme a la descripción inserta en la memoria. Que, el dictamen Técnico emitido por el examinador recomienda la concesión. Esta Dirección considera que la solicitud no reúne las características de un Modelo Industrial, teniendo en cuenta que el modelo propuesto en cuanto a su forma y aspecto estético posee diferencias secundarias con los diseños encontrados relacionados a la marca René Rofé Lingerie* (...)". ----------

Que, se agravia el recurrente negando categóricamente que los antecedentes encontrados en la búsqueda vía Internet relacionados a la marca René Rofé Lingerie podrían afectar la novedad de la solicitud presentada por su mandante, dado que no se indican los registros de marcas de dichos productos y tampoco se indican las fechas de publicación de los mismos.---------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0281

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 110 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL DE "SOSTÉN SIN SOPORTE EN LA ESPALDA", ACTA N° 5093 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2017, CLASE 2, SUB CLASE 02, SOLICITADA POR SEXY BACK BRA,LLC.- ----------

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

Que, la Ley Nº 868/81 en su Art. 2 establece los requisitos de registrabilidad de un Modelo o Dibujo Industrial: "*Podrán ser registrados los dibujos o modelos industriales que sean nuevos, que no sirvan únicamente a la obtención de efecto técnico, ni sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres".*

Que, a su vez, el Inc. b) del Art. 3 de la ley citada expresa que: "Se considera que un dibujo o modelo industrial no es nuevo... b) si antes de la fecha de su pedido de registro, o de la fecha de prioridad válidamente reivindicada, se ha hecho accesible al público en cualquier país, y en cualquier momento, mediante su descripción, utilización o por cualquier otro medio..." ----------

Que, conforme lo expresa la propia disposición legal, el dibujo o modelo industrial constituye el aspecto ornamental o estético de un artículo; en el caso analizado de modelo industrial, consiste en aquellos elementos y detalles que hacen al modelo del artículo. ----------

Que, el *A-Quo* ha tenido por rechazada la solicitud de registro de modelo industrial en base a que el mismo ya aparece como conocido con anterioridad a su presentación. ----------

Que, se agravia el recurrente negando categóricamente que los antecedentes encontrados en la búsqueda vía Internet relacionados a la marca René Rofé Lingerie podrían afectar la novedad de la solicitud presentada por su mandante ya que existen claras diferencias que comprueban la novedad del modelo solicitado, además no se indican los registros de dichos modelos y tampoco las fechas de publicación de los mismos.----------

Que, en ese sentido, esta Dirección, luego de realizar el análisis correspondiente, ha advertido que el Modelo Industrial solicitado de **"SOSTÉN SIN SOPORTE EN LA ESPALDA"** cumple con el requisito fundamental de novedad exigido por la ley, atendiendo a que los antecedentes encontrados en Internet relacionados con la marca René Rofé Lingerie, al ser cotejados con la solicitud de registro, se concluye que las características visuales y estéticas resultan diferentes.----------

DISEÑO SOLICITADO CON SU DIVERSIFICACIÓN

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

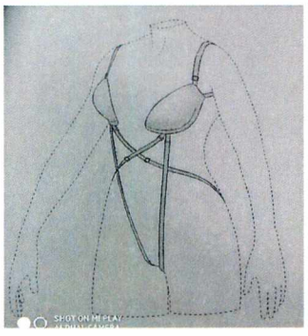
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

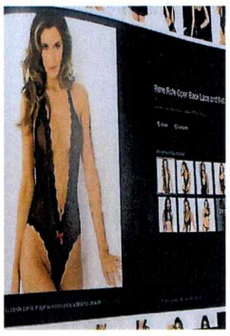
Resolución N° 0281

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 110 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL DE "SOSTÉN SIN SOPORTE EN LA ESPALDA", ACTA N° 5093 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2017, CLASE 2, SUB CLASE 02, SOLICITADA POR SEXY BACK BRA,LLC.- ----------





DISEÑOS DE LA MARCA RENÉ ROFÉ LINGERIE







Que, por las consideraciones expuestas, la solicitud puede ser considerada como un Modelo Industrial "nuevo" a los efectos de su registro; en consecuencia, habiéndose demostrado que las características que presenta la solicitud de modelo industrial **"SOSTÉN SIN SOPORTE EN LA ESPALDA"** presentado por **SEXY BACK BRA,LLC** difieren de los modelos señalados como antecedentes ya que presenta una apariencia distinta a dicho antecedente, ésta Dirección considera que el recurrente ha logrado enervar los argumentos de la resolución recurrida, por lo que en virtud al Art. 2 y a los Incisos a) y b) del Art. 3, ambos de la Ley N° 868/1981 de Dibujos y Modelos Industriales, por lo que no le queda más alternativa que revocar la Resolución dictada por la Directora de Dibujos y Modelos Industriales y remitir nuevamente el expediente a la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales a fin de que se dé continuidad a los trámites de la solicitud. ----------

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

Art. 1° **REVOCAR** la Resolución N° 110 de fecha 05 de julio de 2018, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"SOSTÉN SIN SOPORTE EN LA ESPALDA",** Acta

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0281

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 110 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL DE "SOSTÉN SIN SOPORTE EN LA ESPALDA", ACTA N° 5093 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2017, CLASE 2, SUB CLASE 02, SOLICITADA POR SEXY BACK BRA,LLC.- ----------

N° 05093 de fecha 07 de febrero de 2017, Clase 2, Sub Clase 02, presentado por **SEXY BACK BRA,LLC.-**. ----------

Art. 2° **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de Modelo Industrial en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"SOSTÉN SIN SOPORTE EN LA ESPALDA"**, Acta N° 05093 de fecha 07 de febrero del 2017, Clase 2, Sub Clase 02, presentado por **SEXY BACK BRA,LLC** .----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0282

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N°1585 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CR MAQUINARIAS", CLASE 35, EXPEDIENTE N°2263430 A NOMBRE DE CRISTIANO RIZO. —----------

Asunción, 27 MAY 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **CRISTIANO RIZO** en contra de la Resolución N° 1585 de fecha 18 de septiembre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 19 de septiembre de 2023 se presenta el representante convencional de **CRISTIANO RIZO** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1585 de fecha 18 de septiembre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 10 de octubre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 27 de octubre de 2023, el representante convencional de **CRISTIANO RIZO** expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 01 de noviembre de 2023. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca CR CENTROREPUESTOS, registrada con el número 501336 y 501337 ambas en la clase 35 a favor de CENTRO REPUESTOS S.A. COM. E. IND.; Comentario: Que, las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica en una misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."* —----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante CRISTIANO RIZO y manifiesta: *"(...) Diferimos en absoluto con la actora en su afirmación, dado que a la simple vista se puede colegir la inconfundibilidad de las mismas, ya que las palabras que le acompañan a la palabra* ***"CR MAQUINARIAS Y ETIQUETA"*** *de ambas denominaciones son totalmente distintas, es decir, en la marca registrada es* ***"CR CENTROREPUESTOS Y ETIQUETA"*** *en tanto en la marca solicitada es* ***CR MAQUINARIAS Y ETIQUETA****; Únicamente encontramos que son símiles en la primera palabra la cual constituye de un derecho DEBIL, que cualquier persona puede invocar en su marca, a su vez, mencionar que se trata de servicios totalmente enfocados a productos limitados por ambas partes, sin relación alguna .../... el análisis realizado por el inferior entre las denominaciones* ***"CR MAQUINARIAS Y ETIQUETA"*** *solicitada y* ***"CR CENTROREPUESTOS Y ETIQUETA"*** *registrada, constituye un análisis que se aparta en forma evidente de la forma y procedimiento que la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual tiene establecido para juzgar la similitud y confundibilidad entre marcas, norma y procedimiento adoptado en forma permanente y por tanto jurisprudencial, resultando el análisis realizado errónea e improcedente.*----------

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° 0282

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N°1585 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CR MAQUINARIAS", CLASE 35, EXPEDIENTE N°2263430 A NOMBRE DE CRISTIANO RIZO. ----------

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

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 "**CR**", 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: ----------

CR MAQUINARIAS Y ETIQUETA (solicitada), y
CR CENTROREPUESTOS (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, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca base de rechazo **"CR CENTROREPUESTOS"** registrada en la clase 35 con Nº de registro 501336, cubre los **servicios** de *"Servicios de agencias de importación, exportación, ayuda y apoyo a la explotación de una empresa industrial o comercial"*, **"CR CENTROREPUESTOS"** registrada en la clase 35 con Nº de registro 501337, cubre los **servicios** de "Servicios de comercialización de autovehiculos" mientras que la marca en trámite de registro **"CR MAQUINARIAS Y ETIQUETA"** solicita la cobertura para los **servicios** comprendidos en la clase 35 *"SERVICIOS DE IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, ABASTECIMIENTO A TERCEROS, COMPRA Y VENTA DE MAQUINARIAS"*. Del cotejo de las marcas en pugna, se puede observar, que ni el consumidor más desprevenido podrá confundir de ninguna manera, un servicio por otro..----------

Que, La marca solicitada ofrece una gama más amplia de servicios, abarcando la importación, exportación, comercialización, abastecimiento a terceros, compra y venta de maquinarias. Estos servicios se centran en facilitar el intercambio de bienes a nivel internacional, así como en proveer soluciones integrales para las necesidades de abastecimiento y comercialización de maquinarias. Por otro lado, la marca base de rechazo se enfoca en servicios de agencias de importación y exportación, con un énfasis en

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

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

Resolución N° 0282

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N°1585 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CR MAQUINARIAS", CLASE 35, EXPEDIENTE N°2263430 A NOMBRE DE CRISTIANO RIZO. —----------

brindar ayuda y apoyo específicamente para la explotación de empresas industriales o comerciales. Además, incluye la comercialización de vehículos, lo que denota una cobertura más limitada en comparación con la marca solicitada. En resumen, aunque ambas marcas operan en el ámbito de importación, exportación y comercialización, la marca solicitada ofrece una gama más amplia y diversificada de servicios, mientras que la marca base de rechazo tiene un enfoque más específico y restringido.----------

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que la misma se compone de un fondo blanco sobre el cual se observa la marca protegida con las letras de color azul, verde y negro, mientras que la marca **"CR CENTROREPUESTOS"** (marca base de rechazo) está compuesta de un fondo blanco con el vocablo **"CR"** en negro. —----------

MARCA SOLICITADA:

CR Maquinarias

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, por lo que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida.

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1585 de fecha 18 de septiembre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"CR MAQUINARIAS Y ETIQUETA"**, clase 35, Expediente **N°2263430**, solicitada a nombre de **CRISTIANO RIZO.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0283

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3.398 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DON ASADOR Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 1648961, SOLICITADA POR BRICAPAR S.A.----------

Asunción, 27 MAY 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **BRICAPAR S.A.,** contra la Resolución N° 3.398 de fecha 13 de diciembre de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 19 de diciembre de 2017 se presenta el representante convencional de **BRICAPAR S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 3.398 de fecha 13 de diciembre de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

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

Que, en fecha 04 de octubre de 2018, el representante convencional de **BRICAPAR S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 29 de octubre de 2018. —----------

CONSIDERANDO

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio." 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: *"DON ASADOR es una marca meramente evocativa para la clase 35: "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 mismo de la actividad que desarrolla su titular. Esta relación entre el signo y el producto o servicio o la actividad no hace que sea irregistrable como marca". Jorge Otamendi, en su obra "DERECHO DE MARCAS", cuarta edición actualizada y ampliada, Editorial LexisNexis Argentina S.A. y en consecuencia no puede considerarse incursa en la prohibición del art.2 de la Ley Nº 1.294 de Marcas .../... es importante mencionar también que mi mandante es titular del registro de la marca "DON ASADOR", en la clase 4 con Registros Nº 466146 en Paraguay, vigente desde la fecha 10/ 01/2018 y cuyo registro obra en las oficinas de la DINAPI".*----------

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores

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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3.398 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DON ASADOR Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 1648961, SOLICITADA POR BRICAPAR S.A.----------

en el lenguaje corriente. En ese sentido, la solicitud de registro de la marca "DON ASADOR Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir servicios de la clase 35: *"servicios de importación, exportación, comercialización, de carbón vegetal; comprendidos en la clase 35".* ----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "DON ASADOR" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación no constituye el nombre habitual con el que se designa al servicio que el solicitante plantea cubrir con su solicitud. —----

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

MARCA SOLICITADA:



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

Que, habiendo realizado una búsqueda exhaustiva en la base de datos de la DINAPI, podemos apreciar que la Solicitante ya cuenta con una marca concedida con la denominación **"DON ASADOR"** clase 04, Registro Nº 466146, que distingue exclusivamente carbón vegetal, por lo que se puede colegir que el

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

Resolución N° 0283

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3.398 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DON ASADOR Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 1648961, SOLICITADA POR BRICAPAR S.A.----------

titular de dicha solicitud al registrar una marca en esta clase, asegura que sus productos en esta categoría estén protegidos legalmente contra el uso no autorizado por parte de terceros, lo que fortalece su posición en el mercado y garantiza la exclusividad de su marca en este sector específico de la industria.----------

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. ----------

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 3.398 de fecha 13 de diciembre de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"DON ASADOR"**, clase 35, Acta No. 1648961, solicitada a nombre de **BRICAPAR S.A.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0284

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N°596 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VITERRA THE AGRICULTURE NETWORK Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N°2086730 SOLICITADA A NOMBRE DE VITERRA CANADÁ INC. —----------

Asunción, 27 MAY 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **VITERRA CANADÁ INC.** en contra de la Resolución N°596 de fecha 07 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 22 de diciembre de 2020 se presenta **VITERRA CANADÁ INC.** y solicita el registro de la marca **VITERRA THE AGRICULTURE NETWORK Y ETIQUETA,** para amparar servicios de la clase 42.----------

Que, en fecha 06 de mayo de 2022 se presenta el representante convencional de **VITERRA CANADÁ INC.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 596 de fecha 07 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

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

Que, en fecha 22 de julio de 2022, el representante convencional de **VITERRA CANADÁ INC.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 10 de agosto de 2022.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores. Por lo que de conformidad al artículo 6° de la ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado".* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) mi representación se siente agraviada contra el citado pronunciamiento del director de marcas, por considerarlo injusto e ilegal, al haber rechazado la solicitud de registro sin haber analizado con detenimiento las diferencias existentes entre las marcas en este caso, concentrándose en destacar únicamente que "no podrán tener coexistencia pacífica en una misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores" .../... es bien sabido Señora Directora que el rechazo de una marca sólo puede darse en los casos que la misma sea confundible con otra solicitada o registrada con anterioridad. Es la objeción más grave que únicamente debe aplicarse en casos de real riesgo de confusión entre dos o más marcas. Y, este no es precisamente nuestro caso. .../... El Señor Director de marcas basó su decisión - un tanto apresurada - de denegar el registro de la marca de mi mandante, en el supuesto riesgo de confusión con el registro de marca "VITERRA" , Clase 05, previamente concedido. Sin embargo, estas marcas presentan diferencias de tipo gráfico, fonético, visual y conceptual, que hace verosímil pensar en un posible riesgo de confusión entre los consumidores (...)".* —----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0284

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N°596 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VITERRA THE AGRICULTURE NETWORK Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N°2086730 SOLICITADA A NOMBRE DE VITERRA CANADÁ INC. —----------

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

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca base de rechazo **"VITERRA"** registrada en la clase 05 cubre los **productos** de *"productos veterinarios"* mientras que la marca en trámite de registro **"VITERRA THE AGRICULTURE NETWORK"** solicita la cobertura para los **servicios** comprendidos en la clase 42 *"Servicios de información en línea, suministro de información sobre investigación agrícola a través de Internet u otros medios electrónicos; servicios de investigación y desarrollo en los campos de variedades de cultivos, agroquímicos, herbicidas, pesticidas y fungicidas, fertilizantes agrícolas, operación de fincas experimentales, compost y suelo, ganadería; servicios de inspección de campos agrícolas; servicios de análisis de suelos y análisis de semillas.".* —----------

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 base de rechazo al no tener registrada la marca **"VITERRA"** en la clase 42, clase donde se pretende registrar la marca solicitada **"VITERRA THE AGRICULTURE NETWORK 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, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que la misma se compone de un fondo blanco sobre el cual se observa la marca protegida con las letras de color negro con las palabras "THE AGRICULTURE NETWORK" al costado, mientras que la marca **"VITERRA"** (marca base de rechazo) está compuesta de un fondo negro y letras blancas sobre el cual se observa la marca protegida: ----------

SOLICITADA:

VITERRA THE AGRICULTURE NETWORK

MARCA BASE DE RECHAZO:



Que, por último, conviene asimismo mencionar que la marca **VITERRA THE AGRICULTURE NETWORK** solicitada por **VITERRA CANADÁ INC.**, se constituye del nombre comercial, el cual goza de

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

Resolución N° 0284

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N°596 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VITERRA THE AGRICULTURE NETWORK Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N°2086730 SOLICITADA A NOMBRE DE VITERRA CANADÁ INC. ----------

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N°596 de fecha 07 de abril de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"VITERRA THE AGRICULTURE NETWORK"**, clase 42, Expediente. **N°2086730,** solicitada a nombre de **VITERRA CANADÁ INC.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**---------- ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0285

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N°43 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VITERRA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N°2086808 SOLICITADA A NOMBRE DE VITERRA CANADÁ INC.

Asunción, 27 MAY 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **VITERRA CANADÁ INC.** en contra de la Resolución N°43 de fecha 02 de febrero de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 22 de diciembre de 2020 se presenta **VITERRA CANADÁ INC.** y solicita el registro de la marca **VITERRA Y ETIQUETA,** para amparar servicios de la clase 05.----------

Que, en fecha 25 de abril de 2022 se presenta el representante convencional de **VITERRA CANADÁ INC.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 43 de fecha 02 de febrero de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 09 de mayo de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 22 de julio de 2022, el representante convencional de **VITERRA CANADÁ INC.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 10 de agosto de 2022.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) ambas denominaciones 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 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado".* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) mi representación se siente agraviada contra el citado pronunciamiento del director de marcas, por considerarlo injusto e ilegal, al haber rechazado la solicitud de registro sin haber analizado con detenimiento las diferencias existentes entre las marcas en este caso, concentrándose en destacar únicamente que "no podrán tener coexistencia pacífica en una misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores" .../... respetamos el experimentado criterio del Señor Director, pero en este caso se excedió en el celo por proteger un marca muy diferente a la solicitud de registro de* ***"VITERRA"****. En realidad en el presente caso, lo que mi mandante está buscando es extender la protección de su marca a nuestro país, lo cual además de ser justo es un derecho que le corresponde desde todo punto de vista. De lo contrario el Convenio internacional como el que mencionamos quedaría en letra muerta (...)".* ----------

Que, corresponde a esta instancia administrativa 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 marca base de rechazo **"VITERRA"** registrada en la clase 05 cubre los **productos** de *"productos veterinarios"* mientras que la marca en trámite de registro **"VITERRA Y ETIQUETA"** solicita la

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

Resolución N° 0285

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N°43 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VITERRA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N°2086808 SOLICITADA A NOMBRE DE VITERRA CANADÁ INC.

---

cobertura para los **servicios** comprendidos en la clase 35 *"Importación, exportación y comercialización de productos agrícolas e insumos; Servicios de venta mayorista y minorista de productos agrícola, cereales, semillas oleaginosas, leguminosas y forrajes, y semillas de productos agrícolas y subproductos primarios de productos agrícolas, piensos para animales, piensos completos, piensos concentrados de vitaminas premezcladas, piensos minerales premezclados , piensos concentrados de vitaminas y minerales, piensos suplementarios y concentrados de piensos, nutrientes y aditivos para piensos, medicamentos e inyectables para piensos para tratar y prevenir enfermedades en animales, productos químicos agrícolas, herbicidas, pesticidas y fungicidas, fertilizantes agrícolas y abono y suelo; Servicios de comercialización, desarrollo estratégico, publicidad y marketing relacionados con la producción compra y venta de productos agrícolas, cereales, oleaginosas, leguminosas y forrajes, y semillas de productos agrícolas y subproductos primarios de productos".*----------

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que la misma se compone de un fondo blanco sobre el cual se observa la marca protegida con las letras de color negro, mientras que la marca **"VITERRA"** (marca base de rechazo) está compuesta de un fondo negro y letras blancas sobre el cual se observa la marca protegida: ----------

SOLICITADA:

VITERRA

MARCA BASE DE RECHAZO:

VITERRA

Que, por último, conviene asimismo mencionar que la marca **VITERRA Y ETIQUETA** solicitada por **VITERRA CANADÁ INC.**, 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, esta Dirección considera que la marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que,

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

Resolución N° 0285

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N°43 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VITERRA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N°2086808 SOLICITADA A NOMBRE DE VITERRA CANADÁ INC.

---

analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N°43 de fecha 02 de febrero de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"VITERRA Y ETIQUETA"**, clase 35, Expediente. **N°2086808,** solicitada a nombre de **VITERRA CANADÁ INC.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0286

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N°599 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VITERRA THE AGRICULTURE NETWORK Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N°2086720 SOLICITADA A NOMBRE DE VITERRA CANADÁ INC. —----------

Asunción, 27 MAY 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **VITERRA CANADÁ INC.** en contra de la Resolución N°599 de fecha 07 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 22 de diciembre de 2020 se presenta **VITERRA CANADÁ INC.** y solicita el registro de la marca **VITERRA THE AGRICULTURE NETWORK Y ETIQUETA,** para amparar servicios de la clase 35.----------

Que, en fecha 25 de abril de 2022 se presenta el representante convencional de **VITERRA CANADÁ INC.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 599 de fecha 07 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 09 de mayo de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 22 de julio de 2022, el representante convencional de **VITERRA CANADÁ INC.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 10 de agosto de 2022.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores. Por lo que de conformidad al artículo 6° de la ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado".* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) mi representación se siente agraviada contra el citado pronunciamiento del director de marcas, por considerarlo injusto e ilegal, al haber rechazado la solicitud de registro sin haber analizado con detenimiento las diferencias existentes entre las marcas en este caso, concentrándose en destacar únicamente que "no podrán tener coexistencia pacífica en una misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores" .../... es bien sabido Señora Directora que el rechazo de una marca sólo puede darse en los casos que la misma sea confundible con otra solicitada o registrada con anterioridad. Es la objeción más grave que únicamente debe aplicarse en casos de real riesgo de confusión entre dos o más marcas. Y, este no es precisamente nuestro caso. .../... El Señor Director de marcas basó su decisión - un tanto apresurada - de denegar el registro de la marca de mi mandante, en el supuesto riesgo de confusión con el registro de marca "VITERRA" , Clase 05, previamente concedido. Sin embargo, estas marcas presentan diferencias de tipo gráfico, fonético, visual y conceptual, que hace verosímil pensar en un posible riesgo de confusión entre los consumidores (...)".* —----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0286

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N°599 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VITERRA THE AGRICULTURE NETWORK Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N°2086720 SOLICITADA A NOMBRE DE VITERRA CANADÁ INC. —----------

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

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca base de rechazo **"VITERRA"** registrada en la clase 05 cubre los **productos** de *"productos veterinarios"* mientras que la marca en trámite de registro **"VITERRA THE AGRICULTURE NETWORK"** solicita la cobertura para los **servicios** comprendidos en la clase 35 *"Importación, exportación y comercialización de productos agrícolas e insumos; Servicios de venta mayorista y minorista de productos agrícola, cereales, semillas oleaginosas, leguminosas y forrajes, y semillas de productos agrícolas y subproductos primarios de productos agrícolas, piensos para animales, piensos completos, piensos concentrados de vitaminas premezcladas, piensos minerales premezclados , piensos concentrados de vitaminas y minerales, piensos suplementarios y concentrados de piensos, nutrientes y aditivos para piensos, medicamentos e inyectables para piensos para tratar y prevenir enfermedades en animales, productos químicos agrícolas, herbicidas, pesticidas y fungicidas, fertilizantes agrícolas y abono y suelo; Servicios de comercialización, desarrollo estratégico, publicidad y marketing relacionados con la producción compra y venta de productos agrícolas, cereales, oleaginosas, leguminosas y forrajes, y semillas de productos agrícolas y subproductos primarios de productos.".* —----------

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 base de rechazo al no tener registrada la marca "**VITERRA**" en la clase 35, clase donde se pretende registrar la marca solicitada "**VITERRA THE AGRICULTURE NETWORK 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, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que la misma se compone de un fondo blanco sobre el cual se observa la marca protegida con las letras de color negro con las palabras "THE AGRICULTURE NETWORK" al costado, mientras que la marca **"VITERRA"** (marca base de rechazo) está compuesta de un fondo negro y letras blancas sobre el cual se observa la marca protegida. ----------

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

SOLICITADA:

VITERRA THE AGRICULTURE NETWORK

MARCA BASE DE RECHAZO:

VITERRA

Resolución N° 0286

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N°599 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VITERRA THE AGRICULTURE NETWORK Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N°2086720 SOLICITADA A NOMBRE DE VITERRA CANADÁ INC. —----------

Que, por último, conviene asimismo mencionar que la marca **VITERRA THE AGRICULTURE NETWORK** solicitada por **VITERRA CANADÁ INC.**, 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, esta Dirección considera que la marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N°599 de fecha 07 de abril de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"VITERRA THE AGRICULTURE NETWORK"**, clase 35, Expediente **N°2086720,** solicitada a nombre de **VITERRA CANADÁ INC.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**---------- ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0287

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N°597 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VITERRA THE AGRICULTURE NETWORK Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N°2086732 SOLICITADA A NOMBRE DE VITERRA CANADÁ INC. —----------

Asunción, 27 MAY 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **VITERRA CANADÁ INC.** en contra de la Resolución N°597 de fecha 07 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 22 de diciembre de 2020 se presenta **VITERRA CANADÁ INC.** y solicita el registro de la marca **VITERRA THE AGRICULTURE NETWORK Y ETIQUETA,** para amparar servicios de la clase 44.----------

Que, en fecha 06 de mayo de 2022 se presenta el representante convencional de **VITERRA CANADÁ INC.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 597 de fecha 07 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

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

Que, en fecha 22 de julio de 2022, el representante convencional de **VITERRA CANADÁ INC.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 10 de agosto de 2022.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores. Por lo que de conformidad al artículo 6° de la ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado".* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) mi representación se siente agraviada contra el citado pronunciamiento del director de marcas, por considerarlo injusto e ilegal, al haber rechazado la solicitud de registro sin haber analizado con detenimiento las diferencias existentes entre las marcas en este caso, concentrándose en destacar únicamente que "no podrán tener coexistencia pacífica en una misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores" .../... es bien sabido Señora Directora que el rechazo de una marca sólo puede darse en los casos que la misma sea confundible con otra solicitada o registrada con anterioridad. Es la objeción más grave que únicamente debe aplicarse en casos de real riesgo de confusión entre dos o más marcas. Y, este no es precisamente nuestro caso. .../... El Señor Director de marcas basó su decisión - un tanto apresurada - de denegar el registro de la marca de mi mandante, en el supuesto riesgo de confusión con el registro de marca "VITERRA" , Clase 05, previamente concedido. Sin embargo, estas marcas presentan diferencias de tipo gráfico, fonético, visual y conceptual, que hace verosímil pensar en un posible riesgo de confusión entre los consumidores (...)".* —----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0287

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N°597 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VITERRA THE AGRICULTURE NETWORK Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N°2086732 SOLICITADA A NOMBRE DE VITERRA CANADÁ INC. —----------

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

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca base de rechazo **"VITERRA"** registrada en la clase 05 cubre los **productos** de *"productos veterinarios"* mientras que la marca en trámite de registro **"VITERRA THE AGRICULTURE NETWORK"** solicita la cobertura para los **servicios** comprendidos en la clase 44 *"Servicios de consultoría agronómica; Servicios de información en línea, suministro de información agrícola en el ámbito de la fertilización a través de Internet u otros medios electrónicos; servicios de aplicación, servicios de siembra y aplicación de fertilizantes y productos químicos agrícolas personalizados.".* —----------

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 base de rechazo al no tener registrada la marca "**VITERRA**" en la clase 44, clase donde se pretende registrar la marca solicitada "**VITERRA THE AGRICULTURE NETWORK 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, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que la misma se compone de un fondo blanco sobre el cual se observa la marca protegida con las letras de color negro con las palabras "THE AGRICULTURE NETWORK" al costado, mientras que la marca **"VITERRA"** (marca base de rechazo) está compuesta de un fondo negro y letras blancas sobre el cual se observa la marca protegida: ----------

SOLICITADA:

VITERRA THE AGRICULTURE NETWORK

MARCA BASE DE RECHAZO:

VITERRA

Que, por último, conviene asimismo mencionar que la marca **VITERRA THE AGRICULTURE NETWORK** solicitada por **VITERRA CANADÁ INC.**, 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

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

Resolución N° 0287

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N°597 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VITERRA THE AGRICULTURE NETWORK Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N°2086732 SOLICITADA A NOMBRE DE VITERRA CANADÁ INC. —----------

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N°597 de fecha 07 de abril de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"VITERRA THE AGRICULTURE NETWORK"**, clase 44, Expediente. **N°2086732,** solicitada a nombre de **VITERRA CANADÁ INC.** ----------

Art. 3º NOTIFÍQUESE.---------- ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0288

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N°600 DE FECHA 7 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VITERRA", CLASE 05, EXPEDIENTE N°2086765 SOLICITADA A NOMBRE DE VITERRA CANADÁ INC. —----------

Asunción, 27 MAY 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **VITERRA CANADÁ INC.** en contra de la Resolución N°600 de fecha 7 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 22 de diciembre de 2020 se presenta **VITERRA CANADÁ INC.** y solicita el registro de la marca **VITERRA,** para amparar servicios de la clase 05.----------

Que, en fecha 25 de abril de 2022 se presenta el representante convencional de **VITERRA CANADÁ INC.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 600 de fecha 7 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 09 de mayo de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 22 de julio de 2022, el representante convencional de **VITERRA CANADÁ INC.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 10 de agosto de 2022.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) ambas denominaciones 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 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado".* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) mi representación se siente agraviada contra el citado pronunciamiento del director de marcas, por considerarlo injusto e ilegal, al haber rechazado la solicitud de registro sin haber analizado con detenimiento las diferencias existentes entre las marcas en este caso, concentrándose en destacar únicamente que "no podrán tener coexistencia pacífica en una misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores" .../... respetamos el experimentado criterio del Señor Director, pero en este caso se excedió en el celo por proteger un marca muy diferente a la solicitud de registro de* ***"VITERRA"****. En realidad en el presente caso, lo que mi mandante está buscando es extender la protección de su marca a nuestro país, lo cual además de ser justo es un derecho que le corresponde desde todo punto de vista. De lo contrario el Convenio internacional como el que mencionamos quedaría en letra muerta (...)".* —----------

Que, corresponde a esta instancia administrativa 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 marca base de rechazo **"VITERRA"** registrada en la clase 05 cubre los **productos** de *"productos veterinarios"* mientras que la marca en trámite de registro **"VITERRA"** solicita la cobertura para

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

Resolución N° 0288

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N°600 DE FECHA 7 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VITERRA", CLASE 05, EXPEDIENTE N°2086765 SOLICITADA A NOMBRE DE VITERRA CANADÁ INC. —----------

los **productos** comprendidos en la clase 05 *"Productos químicos agrícolas, herbicidas, insecticidas y raticidas que son tratamientos de semillas".*----------

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que la misma se compone de un fondo blanco sobre el cual se observa la marca protegida con las letras de color negro, mientras que la marca **"VITERRA"** (marca base de rechazo) está compuesta de un fondo negro y letras blancas sobre el cual se observa la marca protegida: ----------

SOLICITADA:

VITERRA

MARCA BASE DE RECHAZO:

VITERRA

Que, por último, conviene asimismo mencionar que la marca **VITERRA Y ETIQUETA** solicitada por **VITERRA CANADÁ INC.**, 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, esta Dirección considera que la marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N°600 de fecha 7 de abril de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. —----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0288

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N°600 DE FECHA 7 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VITERRA", CLASE 05, EXPEDIENTE N°2086765 SOLICITADA A NOMBRE DE VITERRA CANADÁ INC. —----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"VITERRA"**, clase 05, Expediente. **N°2086765,** solicitada a nombre de **VITERRA CANADÁ INC.** —----------

Art. 3º NOTIFÍQUESE.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0289

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N°44 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VITERRA Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N°2086793 SOLICITADA A NOMBRE DE VITERRA CANADÁ INC.

Asunción, 27 MAY 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **VITERRA CANADÁ INC.** en contra de la Resolución N°44 de fecha 02 de febrero de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 22 de diciembre de 2020 se presenta **VITERRA CANADÁ INC.** y solicita el registro de la marca **VITERRA Y ETIQUETA,** para amparar servicios de la clase 05.----------

Que, en fecha 25 de abril de 2022 se presenta el representante convencional de **VITERRA CANADÁ INC.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 44 de fecha 02 de febrero de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 09 de mayo de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 22 de julio de 2022, el representante convencional de **VITERRA CANADÁ INC.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 10 de agosto de 2022.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) ambas denominaciones 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 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado".* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) mi representación se siente agraviada contra el citado pronunciamiento del director de marcas, por considerarlo injusto e ilegal, al haber rechazado la solicitud de registro sin haber analizado con detenimiento las diferencias existentes entre las marcas en este caso, concentrándose en destacar únicamente que "no podrán tener coexistencia pacífica en una misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores" .../... respetamos el experimentado criterio del Señor Director, pero en este caso se excedió en el celo por proteger un marca muy diferente a la solicitud de registro de* ***"VITERRA"****. En realidad en el presente caso, lo que mi mandante está buscando es extender la protección de su marca a nuestro país, lo cual además de ser justo es un derecho que le corresponde desde todo punto de vista. De lo contrario el Convenio internacional como el que mencionamos quedaría en letra muerta (...)".* ----------

Que, corresponde a esta instancia administrativa 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 marca base de rechazo **"VITERRA"** registrada en la clase 05 cubre los **productos** de *"productos veterinarios"* mientras que la marca en trámite de registro **"VITERRA Y ETIQUETA"** solicita la

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

Resolución N° 0289

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N°44 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VITERRA Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N°2086793 SOLICITADA A NOMBRE DE VITERRA CANADÁ INC.

---

cobertura para los **productos** comprendidos en la clase 05 *"Productos químicos agrícolas, herbicidas, insecticidas y raticidas que son tratamientos de semillas".* ----------

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que la misma se compone de un fondo blanco sobre el cual se observa la marca protegida con las letras de color negro, mientras que la marca **"VITERRA"** (marca base de rechazo) está compuesta de un fondo negro y letras blancas sobre el cual se observa la marca protegida: ----------

SOLICITADA:

VITERRA

MARCA BASE DE RECHAZO:

VITERRA

Que, por último, conviene asimismo mencionar que la marca **VITERRA Y ETIQUETA** solicitada por **VITERRA CANADÁ INC.**, 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, esta Dirección considera que la marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N°44 de fecha 02 de febrero de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0289

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N°44 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VITERRA Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N°2086793 SOLICITADA A NOMBRE DE VITERRA CANADÁ INC.

Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"VITERRA Y ETIQUETA"**, clase 05, Expediente. **N°20866793,** solicitada a nombre de VITERRA CANADÁ INC. ----------

Art. 3º NOTIFÍQUESE.---------- ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0290

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N°41 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VITERRA Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N°2086792 SOLICITADA A NOMBRE DE VITERRA CANADÁ INC. —----

Asunción, 27 MAY 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **VITERRA CANADÁ INC.** en contra de la Resolución N°41 de fecha 02 de febrero de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 22 de diciembre de 2020 se presenta **VITERRA CANADÁ INC.** y solicita el registro de la marca **VITERRA Y ETIQUETA,** para amparar servicios de la clase 01.----------

Que, en fecha 25 de abril de 2022 se presenta el representante convencional de **VITERRA CANADÁ INC.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 41 de fecha 02 de febrero de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 09 mayo de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 22 de julio de 2022, el representante convencional de **VITERRA CANADÁ INC.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 10 de agosto de 2022.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera 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: *"(...) mi representación se siente agraviada contra el citado pronunciamiento del director de marcas, por considerarlo injusto e ilegal, al haber rechazado la solicitud de registro sin haber analizado con detenimiento las diferencias existentes entre las marcas en este caso, concentrándose en destacar únicamente que "no podrán tener coexistencia pacífica en una misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores" .../... la marca antecedente está compuesta de tan solo 02 (dos) sílabas, mientras que la de mi mandante, se encuentra conformada por 03 (tres) sílabas, que al repetirlas sucesivamente, suenan totalmente distintas a las marca base del rechazo, por lo que otorga la distintividad necesaria para coexistir pacíficamente en el mercado, sin crear conducción en el público consumidor .../... El Señor Director de marcas basó su decisión - un tanto apresurada - de denegar el registro de la marca de mi mandante, en el supuesto riesgo de confusión con el registro de marca "VITER", Clase 01, previamente concedido. Sin embargo, estas marcas presentan diferencias de tipo gráfico, fonético, visual y conceptual, que hace verosímil pensar en un posible riesgo de confusión entre los consumidores (...)".* —----------

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° 0290

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N°41 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VITERRA Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N°2086792 SOLICITADA A NOMBRE DE VITERRA CANADÁ INC. —----

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **VITERRA Y ETIQUETA** (solicitada) y **VITER** con Registro N°514598, **VITER** con Registro N°514626, **VITER AGRO** con Registro N°514542 (bases de rechazo), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparten el vocablo VITER, no es menos cierto que, en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas en el análisis. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud ya que las desinencias de la solicitada y las bases de rechazo son disímiles.----------

Que, al respecto, conviene asimismo mencionar que la marca **VITERRA** solicitada por **VITERRA CANADÁ INC.**, 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, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que la misma se compone de un fondo blanco sobre el cual se observa la marca protegida con las letras de color negro, mientras que las marcas " **VITER** con Registro N°514598, **VITER** con Registro N°514626, **VITER AGRO** con Registro N°514542 (marcas base de rechazo) está compuesta de un fondo negro y letras blancas sobre el cual se observa la marca protegida: —-

SOLICITADA:

VITERRA

MARCA BASE DE RECHAZO:

viter

DENOMINATIVO:

"VITER AGRO"

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,

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

Resolución N° 0290

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N°41 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VITERRA Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N°2086792 SOLICITADA A NOMBRE DE VITERRA CANADÁ INC. —-----

analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N°41 de fecha 02 de febrero de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"VITERRA Y ETIQUETA"**, clase 01, Expediente. **N°2086792**, solicitada a nombre de **VITERRA CANADÁ INC.** —----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0291

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N°601 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VITERRA", CLASE 01, EXPEDIENTE N°2086764 SOLICITADA A NOMBRE DE VITERRA CANADÁ INC. —----------

Asunción, 27 MAY 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **VITERRA CANADÁ INC.** en contra de la Resolución N°601 de fecha 07 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 22 de diciembre de 2020 se presenta **VITERRA CANADÁ INC.** y solicita el registro de la marca **VITERRA,** para amparar servicios de la clase 01.----------

Que, en fecha 25 de abril de 2022 se presenta el representante convencional de **VITERRA CANADÁ INC.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 601 de fecha 07 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 13 de mayo de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 22 de julio de 2022, el representante convencional de **VITERRA CANADÁ INC.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 10 de agosto de 2022.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera 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 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: *"(...) mi representación se siente agraviada contra el citado pronunciamiento del director de marcas, por considerarlo injusto e ilegal, al haber rechazado la solicitud de registro sin haber analizado con detenimiento las diferencias existentes entre las marcas en este caso, concentrándose en destacar únicamente que "no podrán tener coexistencia pacífica en una misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores" .../... la marca antecedente está compuesta de tan solo 02 (dos) sílabas, mientras que la de mi mandante, se encuentra conformada por 03 (tres) sílabas, que al repetirlas sucesivamente, suenan totalmente distintas a las marca base del rechazo, por lo que otorga la distintividad necesaria para coexistir pacíficamente en el mercado, sin crear conducción en el público consumidor .../... El Señor Director de marcas basó su decisión - un tanto apresurada - de denegar el registro de la marca de mi mandante, en el supuesto riesgo de confusión con el registro de marca "VITER", Clase 01, previamente concedido. Sin embargo, estas marcas presentan diferencias de tipo gráfico, fonético, visual y conceptual, que hace verosímil pensar en un posible riesgo de confusión entre los consumidores (...)".* —----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0291

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N°601 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VITERRA", CLASE 01, EXPEDIENTE N°2086764 SOLICITADA A NOMBRE DE VITERRA CANADÁ INC. —----------

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **VITERRA** (solicitada) y **VITER** con Registro N°514705, **VITER** con Registro N° 514598, **VITER** con Registro N°514626 (bases de rechazo), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparten el vocablo VITER, no es menos cierto que, en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas en el análisis. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud ya que las desinencias de la solicitada y las bases de rechazo son disímiles.----------

Que, al respecto, conviene asimismo mencionar que la marca **VITERRA** solicitada por **VITERRA CANADÁ INC.**, 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, esta Dirección considera que la marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N°601 de fecha 07 de abril de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"VITERRA ",** clase 01, Expediente. **N°2086726,** solicitada a nombre de **VITERRA CANADÁ INC.** —----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0292

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1974 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "I LOVE 90'S LA FIESTA NOVENTOSA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 37846/2019, A NOMBRE DE HISPANOAMERICA T.V. DEL PARAGUAY S.A. ----------

Asunción, 27 MAY 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **HISPANOAMERICA T.V. DEL PARAGUAY S.A.** contra la Resolución N° 1974 de fecha 17 de noviembre de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 02 de diciembre de 2022 se presenta el representante convencional de la firma **HISPANOAMERICA T.V. DEL PARAGUAY S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1974 de fecha 17 de noviembre de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por proveído de fecha 06 de febrero de 2023 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 22 de febrero de 2023. Y por providencia de fecha 22 de mayo 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 LA NOVENTOSA, registrada con el número 494572 a favor de Cristian David Brizuela Sanabria Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."* ----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"La solicitud presentada por mi mandante posee varios elementos que la distinguen de la marca indicada como antecedente además de que existen diferencias de índole conceptual que también las diferencian .../... el titular de la marca indicada como antecedente no presentó oposición en contra de la denominación pretendida por mi mandante .../... la denominación pretendida por mi mandante hace alusión al gusto por las fiestas que se hacían en los años noventa, lo que bajo ningún sentido se asocia a la marca antecedente".* ----------

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 **I LOVE 90'S LA FIESTA NOVENTOSA** (solicitada) y **LA NOVENTOSA** (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 **"NOVENTOSA"**, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra, mientras que el antecedente está compuesto por dos vocablos, la solicitada se compone de seis vocablos, que en su conjunto dejan una impresión fonética y visual muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: ----

I LOVE 90'S LA FIESTA NOVENTOSA	**(marca solicitada), y**
LA NOVENTOSA	**(marca base de rechazo)**

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

Resolución N° 0292

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1974 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "I LOVE 90'S LA FIESTA NOVENTOSA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 37846/2019, A NOMBRE DE HISPANOAMERICA T.V. DEL PARAGUAY S.A. ----------

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. ----------

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1974 de fecha 17 de noviembre de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"I LOVE 90'S LA FIESTA NOVENTOSA"**, clase 38, Acta N° **37846/2019**, solicitada a nombre de **HISPANOAMERICA T.V. DEL PARAGUAY S.A.** ----------

Art. 3º NOTIFÍQUESE. ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0293

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1975 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "I LOVE 90'S LA FIESTA NOVENTOSA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 37853/2019, A NOMBRE DE HISPANOAMERICA T.V. DEL PARAGUAY S.A. ----------

Asunción, 27 MAY 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **HISPANOAMERICA T.V. DEL PARAGUAY S.A.** contra la Resolución N° 1975 de fecha 17 de noviembre de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 02 de diciembre de 2022 se presenta el representante convencional de la firma **HISPANOAMERICA T.V. DEL PARAGUAY S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1975 de fecha 17 de noviembre de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por proveído de fecha 06 de febrero de 2023 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 22 de febrero de 2023. Y por providencia de fecha 18 de marzo 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 LA NOVENTOSA, registrada con el número 494572 a favor de Cristian David Brizuela Sanabria Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."* ----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "*La solicitud presentada por mi mandante posee varios elementos que la distinguen de la marca indicada como antecedente además de que existen diferencias de índole conceptual que también las diferencian .../... el titular de la marca indicada como antecedente no presentó oposición en contra de la denominación pretendida por mi mandante .../... la marca antecedente se encuentra registrada en la clase 38, mientras que la solicitud de mi mandante pretende proteger servicios de la clase 41 la denominación pretendida por mi mandante hace alusión al gusto por las fiestas que se hacían en los años noventa, lo que bajo ningún sentido se asocia a la marca antecedente".* ----------

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 **I LOVE 90'S LA FIESTA NOVENTOSA** (solicitada) y **LA NOVENTOSA** (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 **"NOVENTOSA"**, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra, mientras que el antecedente está compuesto por dos vocablos, la solicitada se compone de seis vocablos, que en su conjunto dejan una impresión fonética y visual muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: ----

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

Resolución N° 0293

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1975 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "I LOVE 90'S LA FIESTA NOVENTOSA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 37853/2019, A NOMBRE DE HISPANOAMERICA T.V. DEL PARAGUAY S.A. ----------

I LOVE 90'S LA FIESTA NOVENTOSA	(marca solicitada), y
LA NOVENTOSA	(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."*[1] Así las cosas, vemos que el hecho de compartir un vocablo, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo. ----------

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1975 de fecha 17 de noviembre de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"I LOVE 90'S LA FIESTA NOVENTOSA"**, clase 41, Acta N° **37853/2019**, solicitada a nombre de **HISPANOAMERICA T.V. DEL PARAGUAY S.A.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0294

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1394 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SNOWIE", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 04073/2014, A NOMBRE DE SNOWIE LLC. ----------

Asunción, 27 MAY 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SNOWIE LLC** contra la Resolución N° 1394 de fecha 26 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 13 de septiembre de 2021 se presenta el representante convencional de la firma **SNOWIE LLC** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1394 de fecha 26 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por proveído de fecha 03 de noviembre de 2021 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 18 de noviembre de 2021. Y por providencia de fecha 14 de diciembre de 2021 esta Dirección llama Autos para Resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia de la marca SNOWIE, registrada con el número 414157 en clase 35 a favor de Hugo Raul Villani Medina; Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."* ----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "*La marca solicitada por mi mandante se trata de una marca notoria y se encuentra registrada en varios países del extranjero .../... la marca indiciada como antecedente fue registrada para proteger servicios de la clase 35, mientras que la solicitud presentada por mi parte fue depositada en la clase 30 .../... la denominación está constituida por el nombre comercial del solicitante ".* ----------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca **"SNOWIE",** clase 30, con el antecedente **"SNOWIE"**, clase 35. ---------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"SNOWIE"** y la marca base de rechazo **"SNOWIE",** 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. De dicha identidad total a nivel ortográfico se genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es totalmente similar. ----------

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

Resolución N° 0294

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1394 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SNOWIE", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 04073/2014, A NOMBRE DE SNOWIE LLC. ----------

Que, en discordancia con lo expresado por el representante de la marca solicitada, si bien es cierto que existen marcas con denominaciones similares a la solicitada, las mismas se encuentran depositadas en clases totalmente disímiles, con productos o servicios que no se encuentran relacionados. Al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca base de rechazo registrada en clase 35 comprende *"Servicios comprendidos en la clase 35, tales como,* ***comercialización de helados****, cóctel, bebidas en general, hielo, como así mismo su publicidad por medio de difusión masiva"*; mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura para productos comprendidos en la clase 30 "**Helados de sabores** de hielo triturado, confiteria hecha a base de hielo triturado, sabores preparados previamente tales como jarabes de sabor, saborizantes de hielo triturado, jarabes saborizantes concentrados, productos de confiteria helados, helados comestibles, almidon espesante para hielo triturado".----------

Que, si bien es cierto, el sistema adoptado por nuestro derecho marcario es el sistema uniclase, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, **o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión** o de asociación con esa marca. En ese sentido, los productos en la Clase 30 (helados) y los servicios en la Clase 35 (venta de helados) están estrechamente relacionados. Los consumidores que buscan helados pueden confundir fácilmente una marca que vende helados (Clase 35) con una marca que produce helados (Clase 30). En este contexto, la percepción del origen comercial se diluye, llevando a la posibilidad de que los consumidores asuman incorrectamente que ambos productos y servicios provienen de la misma fuente.----------

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

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1394 de fecha 26 de agosto de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"SNOWIE"**, clase 30, Acta N° **04073/2014**, solicitada a nombre de **SNOWIE LLC.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0295

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 737 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALADINO Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 26818/2020 A NOMBRE DE REINALDO DAVID FERREIRA COLMAN. ----------

Asunción, 27 MAY 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **JRE CIGARS, INC. DBA JRE TOBACCO CO.** en contra de la Resolución N° 737 de fecha 26 de octubre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 23 de diciembre de 2021 se presenta el representante convencional de **JRE CIGARS, INC. DBA JRE TOBACCO CO.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 737 de fecha 26 de octubre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

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

Que, en fecha 31 de agosto de 2022, el representante convencional de **JRE CIGARS, INC. DBA JRE TOBACCO CO.** expresó agravios; y en fecha 09 de enero 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: *"Al cotejar las marcas en pugna ALADINO Y ETIQUETA (marca solicitada en la clase 30) vs. ALADINO (marca oponente registrada en la clase 34) se comprueba que no existe identidad de clases, la solicitada se encuentra destinada para cubrir productos alimenticios de origen vegetal, por su parte, la oponente protege puros. Los productos que pretenden identificar son totalmente diferentes, por lo que no existe riesgo de confusión .../... esta Dirección concluye que la marca solicitada reúne los requisitos para su registro y corresponde declarar improcedente la oposición deducida".* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **JRE CIGARS, INC. DBA JRE TOBACCO CO.** y manifiesta: *"La solicitud de la marca ALADINO cuyo registro se pide, reproduce totalmente en el cuerpo del texto denominativo a la marca ALADINO registrada previamente por mi mandante .../... la solicitud ha sido depositada en clase 30, para cubrir productos directamente relacionados con productos comprendidos en la clase que fue registrada mi mandante .../... la marca de mi mandante se ha convertido en notoria debido a la calidad de sus productos .../... de concederse la presente solicitud de la marca ALADINO, se producirá indefectiblemente la dilución de la marca ALADINO".* ----------

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 **ALADINO Y ETIQUETA** (solicitada) y **ALADINO** (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

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

Resolución N° 0295

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 737 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALADINO Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 26818/2020 A NOMBRE DE REINALDO DAVID FERREIRA COLMAN. ----------

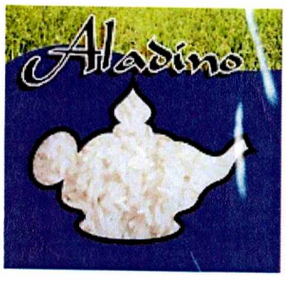
artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparten los vocablos, no es menos cierto que, en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas y las etiquetas en el análisis. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud.----------

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente **"ALADINO"** registrada en la clase 34 cubre *"Puros"*; mientras que la marca en trámite de registro **"ALADINO Y ETIQUETA"** solicita cobertura para la totalidad de productos de la clase 30 *"Café, té, cacao y sus sucedáneos; arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados cremosos, sorbetes y otros helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos; hielo".* ----------

Que, en ese sentido, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, fue adoptado el **Sistema Uniclase**, sistema por el cual se debe contar con un registro en cada clase a ser protegida, requisito que no cumple la marca oponente al no tener registrada la marca "**ALADINO**" en la clase 30, clase donde se pretende registrar la marca solicitada "**ALADINO Y ETIQUETA**". 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, adicionalmente, mientras que la marca oponente cuenta con una marca denominativa, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora con la denominación "Aladino" en letras con grafismo especial en color negro con un borde blanco y un fondo de color amarillo en la parte superior y azul en la parte inferior con la figura de una lampara de aceite arabe en color blanco con bordes en color negro, la cual en conjunto deja una impresión muy diferente: ----------

marca solicitada



marca oponente

denominativa

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0295

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 737 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALADINO Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 26818/2020 A NOMBRE DE REINALDO DAVID FERREIRA COLMAN. ----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 737 de fecha 26 de octubre de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"ALADINO Y ETIQUETA",** clase 30, Expediente. **N° 26818/2020,** solicitada a nombre de **REINALDO DAVID FERREIRA COLMAN.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0296

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1427 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JAMO", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 85361/2018, A NOMBRE DE KLIPSCH GROUP, INC. ----------

Asunción, 27 MAY 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **KLIPSCH GROUP, INC.** contra la Resolución N° 1427 de fecha 31 de octubre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y; ------

RESULTA:

Que, en fecha 21 de noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de la firma **KLIPSCH GROUP, INC.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1427 de fecha 31 de octubre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por proveído de fecha 16 de diciembre de 2019 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 22 de diciembre de 2021. Y por providencia de fecha 06 de enero 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 JAM, registrada con el número 440790 en fecha 23 de junio de 2017 a favor de Globo 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, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "*La marca antecedente y motiva del rechazo es JAM, monosilábica, de pronunciación seca y breve; la marca solicitada es bisílaba JAMO .../... si bien ambas marcas están en la misma clase 9 están protegiendo productos absolutamente diferentes .../... la marca JAMO es una marca extranjera, muy antigua y conocida no solo en su país de origen sino en otros varios*". ----------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca **"JAMO"**, clase 09, con el antecedente **"JAM"**, clase 09. ----------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"JAMO"** y la marca base de rechazo **"JAM"**, se evidencia que en la denominación de la solicitante se encuentra reproducida la marca base de rechazo, diferenciándose simplemente la solicitante por inclusión de la letra O. De dichas semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud visual y fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es muy similar: ----------

JAMO (solicitada), y
JAM (base de rechazo)

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

Resolución N° 0296

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1427 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JAMO", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 85361/2018, A NOMBRE DE KLIPSCH GROUP, INC. ----------

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 09. Al respecto, la marca base del rechazo, **"JAM"** se encuentra registrada para la totalidad de productos de la clase 09 y la marca solicitante **"JAMO"** fue solicitada para *"Todos los productos"*. Con esta comparación queda demostrada la identidad en cuanto a la clase y que los productos cubiertos son idénticos, teniendo en cuenta que ambos abarcan la totalidad de los productos de la clase que comparten. En ese sentido, esta instancia considera que debe ser mantenido un criterio estricto y riguroso a la hora de otorgar registros para productos de la misma clase, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor. ----------

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaría la confusión en la mente del consumidor al pretender la solicitante registrar la marca "JAMO" en la misma clase 09. En tal sentido, el comprador podría caer en confusión pues, las marcas analizadas presentan extrema similitud ortográfica y fonética, sumando claramente la falta de un elemento gráfico por parte de la solicitante que evite esta confusión. ----------

Que, siguiendo este criterio doctrinario y jurisprudencial, esta Dirección considera que corresponde aplicar la prescripción prohibitiva contenida en la ley que rige nuestra materia a la presente solicitud de una denominación extremadamente confundible con otra ya registrada que fuera solicitada para la misma clase 09, teniendo en cuenta que el signo solicitado "JAMO" no podrá coexistir pacíficamente con la marca registrada "JAM" sin atentar contra los derechos adquiridos del titular de la marca registrada y el interés público. ----------

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1427 de fecha 31 de octubre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"JAMO"**, clase 09, Acta N° **85361/2018**, solicitada a nombre de **KLIPSCH GROUP, INC.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0297

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 825 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MOSQUI TRAP", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 73758/2015, SOLICITADO POR WALTER HORACIO LOPEZ. ----------

Asunción, 27 MAY 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **WALTER HORACIO LOPEZ** contra la Resolución N° 825 de fecha 19 de septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 16 de octubre de 2019 se presenta el representante convencional de **WALTER HORACIO LOPEZ** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 825 de fecha 19 de septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 03 de febrero de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 19 de mayo de 2023, el representante convencional de **WALTER HORACIO LOPEZ** expresó agravios; y en fecha 31 de octubre de 2023, fue acusada la rebeldía del representante convencional del oponente por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver. ----------

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

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 .../... la marca solicitada en la clase 5, específicamente para todos los productos del rubro en el cual también se encuentra registrada la marca de mi representada, caerá en error por la simple asociación .../... 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 .../... la marca oponente se encuentra coexistiendo pacíficamente en el mercado nacional dentro de la clase 5 con otros registros que poseen la raíz MOSQUI .../... 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 Intelectual

Resolución N° 0297

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 825 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MOSQUI TRAP", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 73758/2015, 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)**, y siendo similar únicamente la sílaba **"MOSQUI"**, lo cual deviene irrelevante al ser de uso común, como se analizará en el párrafo siguiente. De dichas particularidades ortográficas se genera una fuerte diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas no es similar. ----------

MOSQUI TRAP (solicitada), y
MOSQUITAN (oponente)

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones **MOSQUI TRAP** (solicitada), y **MOSQUITAN** (base de oposición), se comparte el vocablo **"MOSQUI"**, 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: **MOSQUIRIX,** clase 05, Registro N° 394531 a nombre de GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.; **MOSQUIRON,** clase 05, Registro N° 427389 a nombre de ADAMA MAKHTESHIM LTD.; **MOSKITEX,** clase 05, Registro N° 542088 a nombre de VICTOR P. COSTANZO; **MOSQUIFIN,** clase 05, Registro N° 558103 a nombre de OURO FINO SAÚDE ANIMAL LTDA.; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ----------

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

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

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0297

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 825 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MOSQUI TRAP", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 73758/2015, SOLICITADO POR WALTER HORACIO LOPEZ. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 825 de fecha 19 de septiembre 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 05, Acta N° **73758/2015**, 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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0298

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 304 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GUARANIBET", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 49742/2017 A NOMBRE DE YEM S.A. ----------

Asunción, 27 MAY 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **CLUB GUARANI** en contra de la Resolución N° 304 de fecha 16 de julio de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 13 de octubre de 2020 se presenta el representante convencional de **CLUB GUARANI** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 304 de fecha 16 de julio de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 30 de abril de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.------

Que, en fecha 11 de noviembre de 2021, el representante convencional de **CLUB GUARANI** expresó agravios; y en fecha 24 de febrero 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: *"Haciendo un análisis entre las denominaciones en pugna las marcas GUARANIBET clase 41 y CLUB GUARANI clase 41, nos damos cuenta que existen elementos diferenciadores suficientes entre ellas. Por lo que sería imposible que ambas marcas sean objeto de confusión .../... es criterio de esta Dirección rechazar la oposición deducida".* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **CLUB GUARANI** y manifiesta: *"Se puede advertir indudablemente que los servicios de casinos, juegos de apuestas y de azar pretendidos por el solicitante, se hallan estrechamente relacionados a los servicios deportivos ofrecidos con las marcas registradas anteriormente por mi mandante .../... la marca solicitada tiene extremas semejanzas con la marca CLUB GUARANI de mi principal, que además constituye una marca notoria .../... de concederse la marca solicitada podría producirse la dilución de la marca registrada CLUB GUARANI".* ----------

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **GUARANIBET** (solicitada) y la marca **CLUB GUARANI** (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 **"GUARANI"**, el mismo deviene irrelevante al ser de uso común, como se analizará en el párrafo siguiente. Además, mientras la solicitada se compone de un solo vocablo a diferencia de la oponente que está compuesta por dos vocablos. De dichas particularidades ortográficas se genera una diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan no es similar: ----------

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

Resolución N° 0298

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 304 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GUARANIBET", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 49742/2017 A NOMBRE DE YEM S.A. ----------

GUARANIBET (marca solicitada), y
CLUB GUARANI (marca oponente)

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones **GUARANIBET** (solicitada), y **CLUB GUARANI** (base de oposición), se comparte el vocablo **"GUARANI"**, 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: **GUARANI SOUL,** clase 41, Registro N° 567787 a nombre de ALICIA CAROLINA MARTIN SOSA; **GUARANI ASUNCIÓN,** clase 41, Registro N° 446220 a nombre de LA GLORIA HOTELERIA S.A.; **GUARANI POKER LIVE,** clase 41, Registro N° 511005 a nombre de JOSE MARIA ROSSI; **SKY GUARANÍ,** clase 41, Registro N° 433447 a nombre de ENRIQUE ALEJANDRO BELLO BURGOS; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ----------

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

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

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante actual ya cuenta con la marca registrada **BINGO GUARANI**, clase 41, Registro N° 548422; **BG BINGO GUARANI**, clase 41, Registro N° 450261 y **CASINO ELECTRONICO GUARANI**, clase 41, Registro N° 398233 (renovada por solicitud N° 2437722). Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo denominaciones similares, con el mismo vocablo **"GUARANI"**, y en la misma clase 41, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0298

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 304 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GUARANIBET", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 49742/2017 A NOMBRE DE YEM S.A. ----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 304 de fecha 16 de julio de 2020 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"GUARANIBET",** clase 41, Expediente. **N° 49742/2017,** solicitada a nombre de **YEM S.A.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0299

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 303 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GUARANIPLAY", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 49743/2017 A NOMBRE DE YEM S.A. ----------

Asunción, 27 MAY 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **CLUB GUARANI** en contra de la Resolución N° 303 de fecha 16 de julio de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 13 de octubre de 2020 se presenta el representante convencional de **CLUB GUARANI** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 303 de fecha 16 de julio de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 30 de abril de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.------

Que, en fecha 11 de noviembre de 2021, el representante convencional de **CLUB GUARANI** expresó agravios; y en fecha 24 de febrero 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: *"Haciendo un análisis entre las denominaciones en pugna las marcas GUARANIPLAY clase 41 y CLUB GUARANI clase 41, nos damos cuenta que existen elementos diferenciadores suficientes entre ellas. Por lo que sería imposible que ambas marcas sean objeto de confusión .../... es criterio de esta Dirección rechazar la oposición deducida".* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **CLUB GUARANI** y manifiesta: *"Se puede advertir indudablemente que los servicios de casinos, juegos de apuestas y de azar pretendidos por el solicitante, se hallan estrechamente relacionados a los servicios deportivos ofrecidos con las marcas registradas anteriormente por mi mandante .../... la marca solicitada tiene extremas semejanzas con la marca CLUB GUARANI de mi principal, que además constituye una marca notoria .../... de concederse la marca solicitada podría producirse la dilución de la marca registrada CLUB GUARANI".* ----------

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **GUARANIPLAY** (solicitada) y la marca **CLUB GUARANI** (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 **"GUARANI"**, el mismo deviene irrelevante al ser de uso común, como se analizará en el párrafo siguiente. Además, mientras la solicitada se compone de un solo vocablo a diferencia de la oponente que está compuesta por dos vocablos. De dichas particularidades ortográficas se genera una diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan no es similar: ----------

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

Resolución N° 0299

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 303 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GUARANIPLAY", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 49743/2017 A NOMBRE DE YEM S.A. ----------

GUARANIPLAY (marca solicitada), y
CLUB GUARANI (marca oponente)

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones **GUARANIPLAY** (solicitada), y **CLUB GUARANI** (oponente), se comparte el vocablo **"GUARANI"**, 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: **GUARANI SOUL,** clase 41, Registro N° 567787 a nombre de ALICIA CAROLINA MARTIN SOSA; **GUARANI ASUNCIÓN,** clase 41, Registro N° 446220 a nombre de LA GLORIA HOTELERIA S.A.; **GUARANI POKER LIVE,** clase 41, Registro N° 511005 a nombre de JOSE MARIA ROSSI; **SKY GUARANÍ,** clase 41, Registro N° 433447 a nombre de ENRIQUE ALEJANDRO BELLO BURGOS; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ----------

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

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

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante actual ya cuenta con la marca registrada **BINGO GUARANI**, clase 41, Registro N° 548422; **BG BINGO GUARANI**, clase 41, Registro N° 450261 y **CASINO ELECTRONICO GUARANI**, clase 41, Registro N° 398233 (renovada por solicitud N° 2437722). Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo denominaciones similares, con el mismo vocablo **"GUARANI"**, y en la misma clase 41, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0299

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 303 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GUARANIPLAY", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 49743/2017 A NOMBRE DE YEM S.A. ----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 303 de fecha 16 de julio de 2020 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"GUARANIPLAY"**, clase 41, Expediente. **N° 49743/2017**, solicitada a nombre de **YEM S.A.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0300

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1149 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALIANÇA Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 45417/2020 A NOMBRE DE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANÇA LTDA. ----------

Asunción, 27 MAY 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANÇA LTDA.** en contra de la Resolución N° 1149 de fecha 21 de julio de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 08 de marzo de 2022 se presenta el representante convencional de **COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANÇA LTDA.** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 1149 de fecha 21 de julio de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por proveído de fecha 22 de marzo de 2022 se concede el recurso de apelación interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 04 de abril de 2023. Y por providencia de fecha 24 de abril de 2023 esta Dirección llama Autos para Resolver. ----------

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 ALIANZA, registrada con el número 344802 a favor de COMPAÑIA CERVECERA ASUNCION 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 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANÇA LTDA. y manifiesta: *"A la fecha ha desaparecido la causal de rechazo de la marca solicitada por mi mandante y, habiendo transcurrido en exceso la fecha de expiración, no encontrándose en la base de datos de la DINAPI renovaciones solicitadas por el titular Compañia Cervecera Asuncion S.a., corresponde proseguir con los trámites .../... la marca ALIANZA que se encontraba registrada estaba limitada a exclusivamente cervezas mientras que la marca solicitada busca proteger jugos de frutas".* ----------

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. 344802 de la marca "ALIANZA" a nombre de COMPAÑIA CERVECERA ASUNCION S.A. venció el 08/04/2021, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo. ----------

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del registro de la marca "ALIANÇA Y ETIQUETA", solicitada por COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANÇA LTDA. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0300

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1149 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALIANÇA Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 45417/2020 A NOMBRE DE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANÇA LTDA. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1149 de fecha 21 de julio de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"ALIANÇA Y ETIQUETA"**, clase 32, Expediente **N° 45417/2020,** solicitada a nombre de **COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL NOVA ALIANÇA LTDA.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0301

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 859 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LALLEMAND Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 37742/2017 A NOMBRE DE LALLEMAND BIO, S.L. ----------

Asunción, 27 MAY 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **LALLEMAND BIO, S.L.** en contra de la Resolución N° 859 de fecha 17 de mayo de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y; ---

RESULTA:

Que, en fecha 18 de diciembre de 2018 se presenta el representante convencional de **LALLEMAND BIO, S.L.** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 859 de fecha 17 de mayo de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por proveído de fecha 11 de marzo de 2019 se concede el recurso de apelación interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 05 de abril de 2019. Y por providencia de fecha 20 de junio de 2019 esta Dirección llama Autos para Resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia de la marca LALLEMAND amparada para la clase 01, registrada con el número 307724 en fecha 20 de febrero de 2008 a favor de ALESSANDRO LUIZ SANTINI; Comentario: Que ambas denominaciones son idénticas y no podrán tener coexistencia pacífica, habida cuenta que entre las mismas existe relación de clases .../... En consecuencias no ha lugar a lo solicitado."* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante LALLEMAND BIO, S.L. y manifiesta: *"La marca LALLEMAND registro 307724 a favor de ALESSANDRO LUIZ SANTINI 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 y además ha superado el plazo de gracia para el mantenimiento de los derechos de propiedad industrial".* ----------

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. 307724 de la marca "LALLEMAND" a nombre de ALESSANDRO LUIZ SANTINI venció el 20/02/2018, 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 "LALLEMAND Y ETIQUETA", solicitada por LALLEMAND BIO, S.L. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0301

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 859 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LALLEMAND Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 37742/2017 A NOMBRE DE LALLEMAND BIO, S.L. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 859 de fecha 17 de mayo de 2018 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"LALLEMAND Y ETIQUETA"**, clase 05, Expediente **N° 37742/2017,** solicitada a nombre de **LALLEMAND BIO, S.L.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0302

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 508 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DIMALER", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 70417/2015, SOLICITADO POR DIMA S.A. ----------

Asunción, 27 MAY 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **DIMA S.A.** contra la Resolución N° 508 de fecha 10 de abril de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 31 de julio de 2018 se presenta el representante convencional de la firma **DIMA S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 508 de fecha 10 de abril de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

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

Que, en fecha 26 de abril de 2019, el representante convencional de **DIMA S.A.** expresó agravios; y en fecha 08 de mayo de 2020, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 09 de junio de 2020.----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"Analizada la oposición, DIMALER (marca solicitada) vs. DINAHALER (marca oponente), esta Dirección es del criterio que las marcas enfrentadas son muy similares en los planos gramatical, visual y fonético, ya que ambas marcas comparten una misma secuencia de consonantes con las mismas desinencias por lo que resultan muy similares .../... cabe mencionar que la marca solicitada ha sido depositada para cubrir los mismos productos de la clase 05 .../... es criterio de esta Dirección que corresponde hacer lugar a la oposición deducida".*----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"La marca solicitada DIMALER, posee un contenido ideológico determinado al evocar el nombre comercial de la firma DIMA S.A., la marca de la adversa ostenta un significado ideológico disímil .../... los conjuntos marcarios logran diferenciarse de igual manera desde los planos visual y fonético. Debido a la presencia de cantidades de sílabas (3 vs 4) y de letras (7 vs 9) desemejantes .../... la terminación ALER ha pasado a ser de uso común para productos comprendidos en la clase 05, se encuentra presente en diversas marcas registradas .../... la raíz DINA es de uso común para producto de la clase 05".*----------

Que, contesta la expresión de agravios el oponente y, entre otros argumentos, expresa: *"Ambas poseen la misma estructura gramatical de un solo elemento. La marca solicitada reproduce casi íntegramente la marca registrada por mi mandante, incluyendo en su denominación 6 de las 8 letras que componen la marca de mi principal .../... uno de los factores de mayor preponderancia, para rechazar la solicitud en cuestión es la identidad de clases entre las marcas enfrentadas .../... tanto la firma solicitante como mi representada son empresas dedicadas a la industria farmacéutica, los productos comercializados serán puestos en locales comerciales afines."* ----------

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

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

Resolución N° 0302

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 508 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DIMALER", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 70417/2015, SOLICITADO POR DIMA S.A. ----------

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. En ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la solicitante **"DIMALER"** y la marca oponente **"DINAHALER"**, se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita el radical es disímil a la registrada **(DIM vs. DINAH)**, siendo similar únicamente la sílaba **ALER,** lo cual deviene irrelevante al ser de uso común, como se analizará en el párrafo siguiente. De dichas particularidades ortográficas se genera una diferencia gráfica y fonética. ----------

DIMALER (solicitada), y
DINAHALER (oponente)

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones **DIMALER** (solicitada), y **DINAHALER** (base de oposición), se comparte el vocablo "**ALER**", 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: **ANALER,** clase 05, Registro N° 436772 a nombre de SCAVONE HNOS S.A.; **TRINALER,** clase 05, Registro N° 424148 a nombre de INDUFAR CISA; **PHARMALER,** clase 05, Registro N° 565405 a nombre de LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A.; **AEROHALER,** clase 05, Registro N° 556701 a nombre de LABORATORIOS SAVAL S.A; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. ----------

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

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

Que, conviene asimismo mencionar que el radical de la marca **DIMALER** solicitada por **DIMA 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*

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

Resolución N° 0302

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 508 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DIMALER", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 70417/2015, SOLICITADO POR DIMA S.A. ----------

ejercer los derechos acordados por esta ley". El Art. 76 prescribe acerca del derecho que le asiste al titular del nombre comercial y dispone: "*El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular*". ----------

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que la titular solicitante actual ya cuenta con las marca registrada **DIMA,** Registro N° 461130; **DIMALGINA,** Registro N° 579118; **DIMACORT,** Registro N° 436267 y **DIMA CAL,** Registro N° 431486. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos con la denominación **DIMA** y en la misma clase formando así una familia de marcas.----------

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 508 de fecha 10 de abril de 2018 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"DIMALER",** clase 05, Acta N° **70417/2015**, solicitada a nombre de la firma **DIMA S.A.**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0303

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 676 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "WECHAT Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 35242/2017, A NOMBRE DE TENCENT HOLDINGS LIMITED. ---------

Asunción, 27 MAY 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **TENCENT HOLDINGS LIMITED** contra la Resolución N° 676 de fecha 03 de abril de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 30 de abril de 2018 se presenta el representante convencional de la firma **TENCENT HOLDINGS LIMITED** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 676 de fecha 03 de abril de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por proveído de fecha 28 de mayo de 2018 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 02 de julio de 2018. Y por providencia de fecha 30 de enero de 2019 esta Dirección llama Autos para Resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca WEICHAI, registrada con el número 407667 a favor de WEICHAI POWER CO., 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; por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."* ----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"La solicitud rechazada WECHAT Y ETIQUETA cuenta en su terminación con el término CHAT, resaltandose el mismo de forma relevante en la pronunciación de la denominación en cuestión .../... la solicitud rechazada WECHAT se constituye en una denominación que traducido al español significa "nosotros conversamos", por lo cual cuenta con un significado propio y específico, mientras que la marca base del presente rechazo WEICHAI, carece de significado alguno, siendo una denominación de fantasía .../... ambas cuentan con una etiqueta propia, original y alusiva con la cual logran distinguirse dentro del mercado consumidor, recalcando el hecho de que las etiquetas en pugna son disímiles .../... la marca WECHAT no presente oposición alguna".* ----------

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

Que, 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, respecto al cotejo entre las marcas **WECHAT Y ETIQUETA** (solicitada) y **WEICHAI Y ETIQUETA** (base de rechazo), si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas los vocablos son similares, la solicitada excluye la primera letra I y reemplaza en su desinencia letra I por la letra T, lo cual genera una impresión fonética disímil, además no es menos cierto que, en su conjunto, deben ser tenido en cuenta el cotejo de etiquetas y el significado conceptual de las mismas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0303

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 676 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "WECHAT Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 35242/2017, A NOMBRE DE TENCENT HOLDINGS LIMITED. ---------

Que, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcario es el significado conceptual de las palabras que conforman las denominaciones. En ese sentido, se puede concluir que, las marcas en pugna **WECHAT Y ETIQUETA** (solicitada), y **WEICHAI Y ETIQUETA** (base de rechazo) 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. Por un lado, la marca base de rechazo WEICHAI es una denominación de fantasía que no cuenta con significado alguno, mientras que la solicitada está compuesta por una conjunción de vocablos en inglés que en su traducción significa: "Nosotros chateamos"[1], lo cual nos da una idea conceptual totalmente disímil una de otra. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.----------

Que, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con un fondo blanco con la denominación "We" en letras grises y "Chat" en letras blancas con dos nubes de diálogo con ojos del lado izquierdo, mientras que la segunda (marca base de rechazo) se compone de la denominación "WEICHAI" en letras grises con la figura de un círculo en la parte superior con un círculo con rayas por dentro, siendo mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo: ----------

marca solicitada	marca base de rechazo
WeChat	WEICHAI

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 676 de fecha 03 de abril de 2018 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"WECHAT Y ETIQUETA"**, clase 12, Acta N° **35242/2017**, solicitada a nombre de **TENCENT HOLDINGS LIMITED.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

[1] https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&text=we%20chat&op=translate

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0304

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 860 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LALLEMAND Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 37743/2017 A NOMBRE DE LALLEMAND BIO, S.L. ----------

Asunción, 27 MAY 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **LALLEMAND BIO, S.L.** en contra de la Resolución N° 860 de fecha 17 de mayo de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y; ---

RESULTA:

Que, en fecha 18 de diciembre de 2018 se presenta el representante convencional de **LALLEMAND BIO, S.L.** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 860 de fecha 17 de mayo de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por proveído de fecha 11 de marzo de 2019 se concede el recurso de apelación interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 05 de abril de 2019. Y por providencia de fecha 20 de junio de 2019 esta Dirección llama Autos para Resolver. ----------

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 LALLEMAND, registrada con el número 307724 en fecha 20 de febrero de 2008 a favor de ALESSANDRO LUIZ SANTINI; 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 artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante LALLEMAND BIO, S.L. y manifiesta: *"La marca LALLEMAND registro 307724 a favor de ALESSANDRO LUIZ SANTINI 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 y además ha superado el plazo de gracia para el mantenimiento de los derechos de propiedad industrial".* ----------

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. 307724 de la marca "LALLEMAND" a nombre de ALESSANDRO LUIZ SANTINI venció el 20/02/2018, 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 "LALLEMAND Y ETIQUETA", solicitada por LALLEMAND BIO, S.L. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0304

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 860 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LALLEMAND Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 37743/2017 A NOMBRE DE LALLEMAND BIO, S.L. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 860 de fecha 17 de mayo de 2018 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"LALLEMAND Y ETIQUETA"**, clase 01, Expediente **N° 37743/2017,** solicitada a nombre de **LALLEMAND BIO, S.L.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0305

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1441 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COPEMARKET DELI Y ETIQUETA", CLASE 33, EXPEDIENTE N° 58605/2021, SOLICITADA POR COPETROL SA. ----------

Asunción, 30 MAY 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **RETAIL S.A.** contra la Resolución N° 1441 de fecha 29 de diciembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 03 de febrero de 2023 se presenta el representante convencional de **RETAIL S.A.** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 1441 de fecha 29 de diciembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

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

Que, en fecha 02 de junio de 2023, el representante convencional de **RETAIL S.A.** expresó agravios; y en fecha 26 de febrero de 2024, fue acusada la rebeldía del representante convencional del solicitante por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"Al analizar las marcas COPEMARKET DELI (solicitada) y DELIMARKET EXPRESS (oponente), se percibe que entre las marcas en pugna existen elementos que las diferencian en los aspectos visual, fonético e ideológico. La solicitante ya posee registradas sus marcas COPEMARKET, COPEMARKET FULL, de lo cual se colige que la presente solicitud es una extensión de los registros marcarios ya obtenidos .../... en la etiqueta se verifica que el elemento preponderante es COPEMARKET .../... al contrastar las marcas se notan las diferencias mencionadas .../... esta dirección concluye que la oposición presentada debe ser declara improcedente".* ----------

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: *"Coexisten pacíficamente las otras marcas registradas de la firma COPETROL S.A., COPEMARKET y COPERMARKET FULL ya que las mismas no utilizan el elemento principal de la marca registrada de mi mandante DELI .../... es inevitable la asociación entre la marca registrada y la marca solicitada .../... la solicitante está actuando de mala fe al utilizar la marca registrada de mi mandante con quien trabajó en un proyecto de factibilidad para la apertura de locales en conjunto y esto constituye un acto de competencia desleal .../... el solicitante ha pedido su registro para proteger productos de la clase 33, la cual se encuentra estrechamente relacionada con la marca de mi mandante".* ----------

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

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

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

Resolución N° 0305

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1441 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COPEMARKET DELI Y ETIQUETA", CLASE 33, EXPEDIENTE N° 58605/2021, SOLICITADA POR COPETROL SA. ----------

MARKET", se evidencia que tanto la solicitada como la oponente se encuentran compuestas por dos vocablos a excepción de **delimarket FRESH MARKET** que esta compuesta por tres vocablos, siendo el elemento preponderante en la solicitada el vocablo COPEMARKET, y que si bien comparten los vocablos **"MARKET"** y **"DELI",** no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra. De dichas particularidades ortográficas se genera una diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas no es similar. ----------

COPEMARKET DELI Y ETIQUETA (solicitada), y
DELIMARKET EXPRESS, DELIMARKET ONLINE y delimarket FRESH MARKET (oponente)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con una etiqueta diferenciadora, con un fondo blanco y en la cual el elemento preponderante es el vocablo "COPEMARKET" en letras mayúsculas negras y el vocablo "Deli" en la parte inferior en letras cursivas color naranja pastel, mientras que la segunda (marca oponente) cuenta con un fondo blanco con la denominación "delimarket" en letras negras minusculas y en la parte inferior una figura elipse en color negro con bordes en color blanco, con la denominación FRESH MARKET en letras blancas mayusculas en su interior y la figura de dos hojas en cada costado. ----------

marca solicitada

COPEMARKET
-Deli-

marca oponente

delimarket
FRESH MARKET

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que la titular solicitante actual ya cuenta con la marca registrada COPEMARKET FULL, clase 33, Registro N° 506466. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominación similar y en la misma clase 33, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.----------

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1441 de fecha 29 de diciembre 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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0305

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1441 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COPEMARKET DELI Y ETIQUETA", CLASE 33, EXPEDIENTE N° 58605/2021, SOLICITADA POR COPETROL SA. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"COPEMARKET DELI Y ETIQUETA"**, clase 33, Acta N° **58605/2021**, solicitada a nombre de **COPETROL SA.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0306

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1437 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COPEMARKET DELI Y ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 58603/2021, SOLICITADA POR COPETROL SA. ----------

Asunción, 30 MAY 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **RETAIL S.A.** contra la Resolución N° 1437 de fecha 29 de diciembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 03 de febrero de 2023 se presenta el representante convencional de **RETAIL S.A.** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 1437 de fecha 29 de diciembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

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

Que, en fecha 02 de junio de 2023, el representante convencional de **RETAIL S.A.** expresó agravios; y en fecha 26 de febrero de 2024, fue acusada la rebeldía del representante convencional del solicitante por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"Al analizar las marcas COPEMARKET DELI (solicitada) y DELIMARKET EXPRESS (oponente), se percibe que entre las marcas en pugna existen elementos que las diferencian en los aspectos visual, fonético e ideológico. La solicitante ya posee registradas sus marcas COPEMARKET, COPEMARKET FULL, de lo cual se colige que la presente solicitud es una extensión de los registros marcarios ya obtenidos .../... en la etiqueta se verifica que el elemento preponderante es COPEMARKET .../... al contrastar las marcas se notan las diferencias mencionadas .../... esta dirección concluye que la oposición presentada debe ser declara improcedente".* ----------

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: *"Coexisten pacíficamente las otras marcas registradas de la firma COPETROL S.A., COPEMARKET y COPERMARKET FULL ya que las mismas no utilizan el elemento principal de la marca registrada de mi mandante DELI .../... es inevitable la asociación entre la marca registrada y la marca solicitada .../... la solicitante está actuando de mala fe al utilizar la marca registrada de mi mandante con quien trabajó en un proyecto de factibilidad para la apertura de locales en conjunto y esto constituye un acto de competencia desleal .../... el solicitante ha pedido su registro para proteger productos de la clase 34, la cual se encuentra estrechamente relacionada con la marca de mi mandante".* ----------

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

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

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

Resolución N° 0306

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1437 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COPEMARKET DELI Y ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 58603/2021, SOLICITADA POR COPETROL SA. ----------

MARKET", se evidencia que tanto la solicitada como la oponente se encuentran compuestas por dos vocablos a excepción de **delimarket FRESH MARKET** que esta compuesta por tres vocablos, siendo el elemento preponderante en la solicitada el vocablo COPEMARKET, y que si bien comparten los vocablos **"MARKET"** y **"DELI",** no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra. De dichas particularidades ortográficas se genera una diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas no es similar. ----------

COPEMARKET DELI Y ETIQUETA (solicitada), y
DELIMARKET EXPRESS, DELIMARKET ONLINE y delimarket FRESH MARKET (oponente)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con una etiqueta diferenciadora, con un fondo blanco y en la cual el elemento preponderante es el vocablo "COPEMARKET" en letras mayúsculas negras y el vocablo "Deli" en la parte inferior en letras cursivas color naranja pastel, mientras que la segunda (marca oponente) cuenta con un fondo blanco con la denominación "delimarket" en letras negras minusculas y en la parte inferior una figura elipse en color negro con bordes en color blanco, con la denominación FRESH MARKET en letras blancas mayusculas en su interior y la figura de dos hojas en cada costado. ----------

marca solicitada

COPEMARKET
-Deli-

marca oponente

delimarket
FRESH MARKET

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que la titular solicitante actual ya cuenta con la marca registrada COPEMARKET FULL, clase 34, Registro N° 521695. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominación similar y en la misma clase 34, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.---- ----------

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1437 de fecha 29 de diciembre 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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0306

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1437 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COPEMARKET DELI Y ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 58603/2021, SOLICITADA POR COPETROL SA. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"COPEMARKET DELI Y ETIQUETA",** clase 34, Acta N° **58603/2021**, solicitada a nombre de **COPETROL SA.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0307

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1439 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COPEMARKET DELI Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 58599/2021, SOLICITADA POR COPETROL SA. ----------

Asunción, 30 MAY 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **RETAIL S.A.** contra la Resolución N° 1439 de fecha 29 de diciembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 03 de febrero de 2023 se presenta el representante convencional de **RETAIL S.A.** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 1439 de fecha 29 de diciembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

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

Que, en fecha 02 de junio de 2023, el representante convencional de **RETAIL S.A.** expresó agravios; y en fecha 26 de febrero de 2024, fue acusada la rebeldía del representante convencional del solicitante por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"Al analizar las marcas COPEMARKET DELI (solicitada) y DELIMARKET EXPRESS (oponente), se percibe que entre las marcas en pugna existen elementos que las diferencian en los aspectos visual, fonético e ideológico. La solicitante ya posee registradas sus marcas COPEMARKET, COPEMARKET FULL, de lo cual se colige que la presente solicitud es una extensión de los registros marcarios ya obtenidos .../... en la etiqueta se verifica que el elemento preponderante es COPEMARKET .../... al contrastar las marcas se notan las diferencias mencionadas .../... esta dirección concluye que la oposición presentada debe ser declara improcedente".* ----------

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: *"Coexisten pacíficamente las otras marcas registradas de la firma COPETROL S.A., COPEMARKET y COPERMARKET FULL ya que las mismas no utilizan el elemento principal de la marca registrada de mi mandante DELI .../... es inevitable la asociación entre la marca registrada y la marca solicitada .../... la solicitante está actuando de mala fe al utilizar la marca registrada de mi mandante con quien trabajó en un proyecto de factibilidad para la apertura de locales en conjunto y esto constituye un acto de competencia desleal .../... el solicitante ha pedido su registro para proteger productos de la clase 32, la cual se encuentra estrechamente relacionada con la marca de mi mandante".* ----------

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

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

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

Resolución N° 0307

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1439 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COPEMARKET DELI Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 58599/2021, SOLICITADA POR COPETROL SA. ----------

ETIQUETA" y la marca oponente **"DELIMARKET EXPRESS, DELIMARKET ONLINE y delimarket FRESH MARKET",** se evidencia que tanto la solicitada como la oponente se encuentran compuestas por dos vocablos a excepción de **delimarket FRESH MARKET** que esta compuesta por tres vocablos, siendo el elemento preponderante en la solicitada el vocablo COPEMARKET, y que si bien comparten los vocablos **"MARKET"** y **"DELI",** no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra. De dichas particularidades ortográficas se genera una diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas no es similar. ----------

COPEMARKET DELI Y ETIQUETA (solicitada), y
DELIMARKET EXPRESS, DELIMARKET ONLINE y delimarket FRESH MARKET (oponente)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con una etiqueta diferenciadora, con un fondo blanco y en la cual el elemento preponderante es el vocablo "COPEMARKET" en letras mayúsculas negras y el vocablo "Deli" en la parte inferior en letras cursivas color naranja pastel, mientras que la segunda (marca oponente) cuenta con un fondo blanco con la denominación "delimarket" en letras negras minusculas y en la parte inferior una figura elipse en color negro con bordes en color blanco, con la denominación FRESH MARKET en letras blancas mayusculas en su interior y la figura de dos hojas en cada costado. ----------

marca solicitada

COPEMARKET
-Deli-

marca oponente

delimarket
FRESH MARKET

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que la titular solicitante actual ya cuenta con la marca registrada COPEMARKET FULL, clase 32, Registro N° 506465. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominación similar y en la misma clase 32, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.----------

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1439 de fecha 29 de diciembre 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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0307

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1439 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COPEMARKET DELI Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 58599/2021, SOLICITADA POR COPETROL SA. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"COPEMARKET DELI Y ETIQUETA",** clase 32, Acta N° **58599/2021**, solicitada a nombre de **COPETROL SA.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0308

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1949 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CUATRO ESTACIONES HERMOSA Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 05749/2020 A NOMBRE DE LI SHI. ----------

Asunción, 30 MAY 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **LI SHI** en contra de la Resolución N° 1949 de fecha 16 de noviembre de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 22 de abril de 2022 se presenta el representante convencional de **LI SHI** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1949 de fecha 16 de noviembre de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

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

Que, en fecha 06 de junio de 2022, el representante convencional de **LI SHI** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 22 de junio de 2022. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "4 ESTACOES", registrada con el N° 382964 a favor de MEMPHIS S/A INDUSTRIAL y 4 ESTACOES a favor de APOLO IMPORT S.R.L. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.../... 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 **LI SHI** y manifiesta: *"La marca solicitada por mi mandante posee una visión de conjunto completamente diferente a las marcas que se mencionan como antecedente en la resolución cuestionada .../... la marca solicitada es una marca mixta, mientras que la marca base del rechazo es una marca denominativa .../... las marcas en pugna difieren tanto visual como fonéticamente."* ----------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca **"CUATRO ESTACIONES HERMOSA Y ETIQUETA"**, clase 03, con el antecedente **"4 ESTACOES"** (Renovada por solicitud N° 2297755), clase 03. ----------

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

Resolución N° 0308

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1949 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CUATRO ESTACIONES HERMOSA Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 05749/2020 A NOMBRE DE LI SHI. ----------

Que, analizando el campo ortográfico, fonético y conceptual, **"CUATRO ESTACIONES HERMOSA Y ETIQUETA"** y la marca base de rechazo **"4 ESTACOES"** (Renovada por solicitud N° 2297755), se evidencia que en la denominación de la solicitante se encuentra reproducida la marca base de rechazo, diferenciándose únicamente por la incorporación del vocablo "hermosa", lo cual deviene irrelevante teniendo en cuenta la identidad existente en el plano conceptual. Dentro de su estructura ambas contienen el elemento en común **"CUATRO ESTACIONES",** si bien la marca base de rechazo es **"4 ESTACOES"**, la misma se encuentra en portugues y en su traducción significa **"4 ESTACIONES"**[1]. De dichas semejanzas se genera una fuerte similitud, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión que generan ambas es muy similar.----------

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 la misma clase. ----------

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada **"CUATRO ESTACIONES HERMOSA Y ETIQUETA"**, resulta indudablemente evocadora de la marca base de rechazo **"4 ESTACOES"**. 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."*[2]----------

Que, respecto a la denominación solicitada, tenemos que la Mot Vedette es "CUATRO ESTACIONES". 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."*[3] 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 03. La marca solicitante, **"CUATRO ESTACIONES HERMOSA Y ETIQUETA",** pretende cubrir la totalidad de productos de la clase 03 entre ellos: *"Productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales; dentífricos no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales; preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir y raspar"* mientras que la marca base del rechazo, **"4**

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

[1] https://translate.google.com/?hl=es&sl=pt&tl=es&text=4%20estacoes&op=translate
[2] Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. LexisNexis - Abeledo-Perrot. Año 2003.
[3] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017

Resolución N° 0308

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1949 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CUATRO ESTACIONES HERMOSA Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 05749/2020 A NOMBRE DE LI SHI. ----------

ESTACOES" cubre: *"Perfumería y productos de higiene, artículos de tocador en general".* Con esta comparación queda demostrada la identidad en cuanto a la clase y que los productos cubiertos se encuentran vinculados.----------

Que, siguiendo este criterio doctrinario y jurisprudencial, esta Dirección considera que corresponde aplicar la prescripción prohibitiva contenida en la ley que rige nuestra materia a la presente solicitud de una denominación extremadamente confundible con otra ya registrada que fuera solicitada para la misma clase 03, teniendo en cuenta que el signo solicitado **"CUATRO ESTACIONES HERMOSA Y ETIQUETA"** no podrá coexistir pacíficamente con la marca registrada **"4 ESTACOES"** sin atentar contra los derechos adquiridos del titular de la marca registrada y el interés público. 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 (...).*"[4] ----------

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1949 de fecha 16 de noviembre de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"CUATRO ESTACIONES HERMOSA Y ETIQUETA"**, clase 03, Expediente **N° 05749/2020,** solicitada a nombre de **LI SHI.** ----------

Art. 3º NOTIFÍQUESE. ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0309

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1415 DE FECHA 11 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 09, EXPEDIENTE N° 69178/2021, SOLICITADA POR PAYRETAILERS GROUP, S.L. ----------

Asunción, 30 MAY 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **PAYRETAILERS GROUP, S.L.,** contra la Resolución N° 1415 de fecha 11 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. 1415 de fecha 11 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 productos 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 productos de la clase 09: *"Software"*. ----------

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

Resolución N° 0309

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1415 DE FECHA 11 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 09, EXPEDIENTE N° 69178/2021, SOLICITADA POR PAYRETAILERS GROUP, S.L. ----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "PAY RETAILERS Y ETIQUETA" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "PAY RETAILERS Y ETIQUETA", que en su traducción significa *"pagar a los minoristas"*[1], no constituye el nombre habitual con el que se designa al producto 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 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, además, se ha incorporado una etiqueta que la vuelve aún más distintiva, como puede apreciarse a continuación.----------

Pay Retailers

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

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

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*

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

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

Resolución N° 0309

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1415 DE FECHA 11 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 09, EXPEDIENTE N° 69178/2021, SOLICITADA POR PAYRETAILERS GROUP, S.L. ----------

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
R E S U E L V E :

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1415 de fecha 11 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 09, Acta No. 69178/2021, 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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0310

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1871 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALMAFLEX Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 64910/2022, A NOMBRE DE BAUNGARTEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. ----------

Asunción, 30 MAY 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **BAUNGARTEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA** contra la Resolución N° 1871 de fecha 02 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 18 de noviembre de 2023 se presenta el representante convencional de la firma **BAUNGARTEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1871 de fecha 02 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por proveído de fecha 20 de diciembre de 2023 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 22 de enero de 2024. Y por providencia de fecha 30 de enero de 2024 esta Dirección llama Autos para Resolver. ----------

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

Que, la Resolución recurrida considera: *"Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca ARMAFLEX, registrada con el número 524837 a favor de ARMACELL ENTERPRISE GMBH & CO. KG; Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."* ----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "*La comparación de los productos reivindicados por las marcas involucradas demuestra que los mismos son completamente diferentes. Mientras que la marca que defiendo ampara pegamentos en general, la otra marca protege material aislante, en especial para navíos. Siendo completamente diferentes los productos, también lo es su uso, lo que no puede dar lugar a la confusión".* ----------

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

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

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"ALMAFLEX Y ETIQUETA"** y la marca base de rechazo **"ARMAFLEX"**, se evidencia que en la denominación de la solicitante se encuentra reproducida la marca base de rechazo, diferenciándose simplemente la solicitante por el reemplazo de la letra R por la letra L. De dichas semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión gráfica y fonética que generan ambas es muy similar: ----------

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

DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Resolución N° 0310

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1871 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALMAFLEX Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 64910/2022, A NOMBRE DE BAUNGARTEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. ----------

ALMAFLEX Y ETIQUETA	(solicitada), y
ARMAFLEX	(base de rechazo)

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 01. Al respecto, la marca base del rechazo, **"ARMAFLEX"** se encuentra registrada para *"**Adhesivos para uso industrial**; Colas para uso industrial; Productos químicos para uso industrial; Resinas sintéticas en bruto; Materias plásticas en estado bruto"* y la marca solicitante **"ALMAFLEX Y ETIQUETA"** fue solicitada para *"Acetatos [productos químicos]; Acrílicos (Resinas -) sin procesar; adhesivos (sustancias) para carteles; adhesivos (sustancias) para papel pintado; Pegamento para acabado; cola para uso industrial; Pasta (Productos para -); colas para cuero; epoxi (resinas -), sin procesar; ésteres *; Gomas [pegamentos] que no sean para papelería ni para uso doméstico; masilla masilla; masilla para botas y zapatos; resinas acrílicas sin procesar; resinas artificiales sin procesar; resinas epoxi sin procesar; resinas sintéticas sin procesar; Desmontar y despegar (Preparativos para -); siliconas; sintéticos (riendas -) sin procesar; sustancias adhesivas para uso industrial; Sustancias adhesivas para baldosas; productos químicos industriales; acelerador químico; acetona para uso industrial; **Adhesivo natural para uso industrial**; Adhesivo para enlucido; Adhesivo para reparar producto roto; Adhesivo para revestimientos de paredes y tuberías de vapor; Aditivo para la industria textil; Aditivo químico para hormigones y morteros de uso industrial; aditivo químico para hormigones y morteros de uso en la industria textil; Pegamento de madera; Pegamento para papel tapiz; dextrina [pegamento natural]; epoxi metálico para reparación; Poliuretano; Resina acrílica artificial o sintética sin procesar"*. Con esta comparación queda demostrada la identidad en cuanto a la clase y que los productos cubiertos se encuentran muy vinculados, teniendo en cuenta que ambas abarcan adhesivos para uso industrial. ----------

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

Que, 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 la misma clase. ----------

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

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0310

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1871 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALMAFLEX Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 64910/2022, A NOMBRE DE BAUNGARTEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. ----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1871 de fecha 02 de noviembre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"ALMAFLEX Y ETIQUETA"**, clase 01, Acta N° **64910/2022**, solicitada a nombre de **BAUNGARTEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.** ----------

Art. 3º NOTIFÍQUESE. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0311

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 578 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 "n Novum Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 29097/2020, SOLICITADO POR LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMBH. ----------

Asunción, 30 MAY 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **LABORATOIRE DE CONTACTOLOGIE APPLIQUEE - LCA** contra la Resolución N° 578 de fecha 18 de julio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 22 de julio de 2022 se presenta el representante convencional de la firma **LABORATOIRE DE CONTACTOLOGIE APPLIQUEE - LCA** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 578 de fecha 18 de julio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----

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

Que, en fecha 24 de octubre de 2022, el representante convencional de **LABORATOIRE DE CONTACTOLOGIE APPLIQUEE - LCA** expresó agravios; y en fecha 08 de febrero de 2023 fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 25 de abril de 2023.----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"Al realizar el cotejo de las marcas en conjunto y sucesivamente, se aprecia que la marca solicitada N NOVUM Y ETIQUETA contiene elementos que le brindan aptitud distintiva propia en los aspectos visual, fonético e ideológico .../... aunque guarden similitud en las desinencias, esta circunstancia no las vuelve confundibles .../... existen marcas que utilizan partículas muy parecidas a NOVUM - NOVIUM con las que se encuentra coexistiendo pacíficamente .../... el solicitante ya posee registrada su marca N NOVUM A DISPOSICIÓN DEL BIENESTAR (SLOGAN) ante esta institución .../... esta Dirección concluye que la oposición presentada debe ser declarada improcedente".*----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"En el término NOVUM, palabra que se encuentra íntegramente contenida en la marca SYNOVIUM de propiedad de mi mandante, en donde la solicitante se ha limitado a suprimir la partícula SY de la marca de mi principal, así como la letra intermedia I .../... todas las letras integrantes de la marca solicitada corresponden prácticamente la totalidad de la marca invocada como base de la oposición .../... la marca N NOVUM Y ETIQUETA carece de novedad y distintividad".*----------

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: *"Es bien sabido que tratándose de una marca mixta, como es nuestro caso, no solo se debe ponderar la expresión literal de la marca sino también el elemento figurativo, en este caso la consonante N en caracteres muy destacados .../... la marca solicitada es N NOVUM con una gran consonante N y esta es muy diferente a SYNOVIUM, que es más extensa, denominativa y en la cual el radical SYNO ejerce una preponderancia .../... la letra N en color morado es una característica de las marcas NOVUM de mi mandante".*----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0311

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 578 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 "n Novum Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 29097/2020, SOLICITADO POR LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMBH. ----------

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. En ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la solicitante **"n Novum Y ETIQUETA"** y la marca oponente **"SYNOVIUM"**, se evidencia que si bien cuentan con algunos elementos similares, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra, mientras que el oponente está compuesto únicamente por un vocablo cuyo radical SYNO es preponderante, la solicitada se compone de dos vocablos y de una etiqueta, en el cual el elemento preponderante es la letra N, 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.----------

n Novum Y ETIQUETA (solicitada), y
SYNOVIUM (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 denominación "Novum" en letras color púrpura con una letra N con grafismo especial en color púrpura 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: ----------

marca solicitada	marca oponente
	denominativa

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que la titular solicitante actual ya cuenta con la marca registrada AZITRONOVUM, clase 05, Registro N° 563025. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominación similar, con el mismo vocablo **"NOVUM"**, y en la misma clase 05, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.----------

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



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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0311

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 578 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 "n Novum Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 29097/2020, SOLICITADO POR LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMBH. ----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 578 de fecha 18 de julio de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"n Novum Y ETIQUETA,** clase 05, Acta N° **29097/2020**, solicitada a nombre de la firma **LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMBH.**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0312

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 740 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 "SEMILLAS FRANTZ Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 63435/2022 A NOMBRE DE WILLIAN INACIO FRANTZ DA SILVA. ----------

Asunción, 30 MAY 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **EMBUTIDOS FRANZ S.A.** contra la Resolución N° 740 de fecha 03 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 09 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de **EMBUTIDOS FRANZ S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 740 de fecha 03 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 17 de octubre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.---

Que, en fecha 30 de noviembre de 2023 el representante convencional de la firma **EMBUTIDOS FRANZ S.A.** expresa agravios; y en fecha 11 de enero de 2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 16 de enero de 2024.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Analizando las marcas SEMILLAS FRANTZ Y ETIQUETA (solicitada) vs. FRANZ (oponente), encontramos que se puede concluir válidamente que las marcas en cuestión no podrá causar confusión, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores .../... si bien es cierto que las marcas en pugna tienen en común la expresión FRANZ, no es menos cierto que dicha expresión FRANTZ constituye parte del apellido del solicitante, con lo cual se denota que de ninguna manera el solicitante se quiera aprovechar de la marca FRANZ .../... SEMILLAS FRANTZ Y ETIQUETA tiene limitado su producto exclusivamente para semillas, y la misma cuenta con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original .../... esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas, por lo que corresponde no hacer lugar a la oposición deducida".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **EMBUTIDOS FRANZ S.A.** y manifiesta: *"El elemento principal de la marca es FRANTZ que, si existe una similitud denominativa y visual, en lo que refiere al plano ortográfico apenas existe una minima diferencia .../... al pronunciar ambas marcas se recuerda de forma idéntica FRANZ-FRANTZ .../... la marca de mi mandante utiliza el nombre FRANZ para proteger sus productos en diferentes clases .../... la existencia de otra marca idéntica provocará una reacción de duda en el público".* ----------

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y manifiesta: *"Ambas marcas amparan productos diferentes que no podrán ser confundidas una con otra .../... con el pedido de registro de la marca SEMILLAS FRANTZ Y ETIQUETA pretende registrar para exclusivamente semillas comprendidos en dicha clase .../... la marca SEMILLAS FRANTZ Y ETIQUETA es una marca especial y novedosa para ser factible de registro.* ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0312

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 740 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 "SEMILLAS FRANTZ Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 63435/2022 A NOMBRE DE WILLIAN INACIO FRANTZ DA SILVA. ----------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"SEMILLAS FRANTZ Y ETIQUETA"** y la marca oponente **"FRANZ"**, se evidencia que si bien cuentan con algunos elementos similares, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra, mientras que el oponente está compuesto únicamente por un vocablo, la solicitada se compone de dos vocablos y de una etiqueta, la cual 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. ----------

SEMILLAS FRANTZ Y ETIQUETA	**(marca solicitada), y**
FRANZ	**(marca oponente)**

Que, si bien es cierto que las marcas en pugna tienen en común el vocablo FRANZ, no es menos cierto que en la marca solicitada SEMILLAS FRANTZ, la expresión FRANTZ constituye parte del apellido del solicitante y además se incorpora la letra T. El solicitante WILLIAN INACIO FRANTZ DA SILVA, al ser titular del apellido "Frantz", tiene un interés legítimo y personal en utilizar su nombre en la marca "SEMILLAS FRANTZ". Este uso está respaldado por su derecho inherente a utilizar su propio apellido para identificar su empresa y productos. La adición del término "SEMILLAS" proporciona un contexto distintivo que minimiza el riesgo de confusión con otras marcas. Además, el uso de su apellido en un sector específico del mercado está respaldado por principios legales y precedentes que reconocen el derecho de una persona a utilizar su nombre propio en actividades comerciales.----------

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 una etiqueta diferenciadora con un fondo blanco y la denominación "SEMILLAS" en letras mayusculas de color verde y "FRANTZ" en letras mayusculas color negro, teniendo a la izquierda un isotipo representando a dos hojas dentro de un circulo de color verde, mientras que la segunda (marca oponente) se compone de un fondo blanco con la denominación "Franz" en letras blancas con un fondo tirando a rojo y la figura de un cerdo blanco en la parte superior, siendo mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo: ----------

marca solicitada

SEMILLAS FRANTZ

marca oponente

Franz

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0312

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 740 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 "SEMILLAS FRANTZ Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 63435/2022 A NOMBRE DE WILLIAN INACIO FRANTZ DA SILVA. ----------

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 740 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 **"SEMILLAS FRANTZ Y ETIQUETA",** clase 31, Expediente. **N° 63435/2022,** solicitada a nombre de **WILLIAN INACIO FRANTZ DA SILVA.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0313

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 657 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ACEITE VEGETAL FRANTZ Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 63432/2022 A NOMBRE DE WILLIAN INACIO FRANTZ DA SILVA. ----------

Asunción, 30 MAY 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **EMBUTIDOS FRANZ S.A.** contra la Resolución N° 657 de fecha 15 de septiembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 09 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de **EMBUTIDOS FRANZ S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 657 de fecha 15 de septiembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 17 de octubre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.---

Que, en fecha 30 de noviembre de 2023 el representante convencional de la firma **EMBUTIDOS FRANZ S.A.** expresa agravios; y en fecha 11 de enero de 2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 16 de enero de 2024.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Analizando las marcas ACEITE VEGETAL FRANTZ Y ETIQUETA (solicitada) vs. FRANZ (oponente), encontramos que se puede concluir válidamente que las marcas en cuestión no podrá causar confusión, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores .../... si bien es cierto que las marcas en pugna tienen en común la expresión FRANZ, no es menos cierto que dicha expresión FRANTZ constituye parte del apellido del solicitante, con lo cual se denota que de ninguna manera el solicitante se quiera aprovechar de la marca FRANZ .../... ACEITE VEGETAL FRANTZ Y ETIQUETA tiene limitado su producto exclusivamente para aceite vegetal, y la misma cuenta con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original .../... esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incursa en las causales prohibitivas, por lo que corresponde no hacer lugar a la oposición deducida".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **EMBUTIDOS FRANZ S.A.** y manifiesta: *"El elemento principal de la marca es FRANTZ que, si existe una similitud denominativa y visual, en lo que refiere al plano ortográfico apenas existe una minima diferencia .../... al pronunciar ambas marcas se recuerda de forma idéntica FRANZ-FRANTZ .../... la marca de mi mandante utiliza el nombre FRANZ para proteger sus productos en diferentes clases .../... la existencia de otra marca idéntica provocará una reacción de duda en el público".* ----------

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y manifiesta: *"Ambas marcas amparan productos diferentes que no podrán ser confundidas una con otra .../... con el pedido de registro de la marca ACEITE VEGETAL FRANTZ Y ETIQUETA pretende registrar para exclusivamente comprendidos en dicha clase .../... la marca ACEITE VEGETAL FRANTZ Y ETIQUETA es una marca especial y novedosa para ser factible de registro.* ----------

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

Resolución N° 0313

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 657 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ACEITE VEGETAL FRANTZ Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 63432/2022 A NOMBRE DE WILLIAN INACIO FRANTZ DA SILVA. ----------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"ACEITE VEGETAL FRANTZ Y ETIQUETA"** y la marca oponente **"FRANZ"**, se evidencia que si bien cuentan con algunos elementos similares, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra, mientras que el oponente está compuesto únicamente por un vocablo, la solicitada se compone de tres vocablos y de una etiqueta, la cual 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. ----------

ACEITE VEGETAL FRANTZ Y ETIQUETA (marca solicitada), y
FRANZ (marca oponente)

Que, si bien es cierto que las marcas en pugna tienen en común el vocablo FRANZ, no es menos cierto que en la marca solicitada ACEITE VEGETAL FRANTZ, la expresión FRANTZ constituye parte del apellido del solicitante y además se incorpora la letra T. El solicitante WILLIAN INACIO FRANTZ DA SILVA, al ser titular del apellido "Frantz", tiene un interés legítimo y personal en utilizar su nombre en la marca "ACEITE VEGETAL FRANTZ". Este uso está respaldado por su derecho inherente a utilizar su propio apellido para identificar su empresa y productos. La adición del término "ACEITE VEGETAL" proporciona un contexto distintivo que minimiza el riesgo de confusión con otras marcas. Además, el uso de su apellido en un sector específico del mercado está respaldado por principios legales y precedentes que reconocen el derecho de una persona a utilizar su nombre propio en actividades comerciales.----------

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 una etiqueta diferenciadora con un fondo blanco y la denominación "ACEITE" en letras mayusculas de color naranja, "VEGETAL" en color verde y "FRANTZ" en color negro, teniendo a la izquierda un isotipo identificandose figuras de hojas de color verde y una gota de color naranja representando aceite dentro de un semicirculo de color verde, mientras que la segunda (marca oponente) se compone de un fondo blanco con la denominación "Franz" en letras blancas con un fondo tirando a rojo y la figura de un cerdo blanco en la parte superior, siendo mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo: ----------

marca solicitada

SEMILLAS FRANTZ

marca oponente

Franz

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0313

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 657 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ACEITE VEGETAL FRANTZ Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 63432/2022 A NOMBRE DE WILLIAN INACIO FRANTZ DA SILVA. ----------

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 657 de fecha 15 de septiembre 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 **"ACEITE VEGETAL FRANTZ Y ETIQUETA"**, clase 29, Expediente. **N° 63432/2022,** solicitada a nombre de **WILLIAN INACIO FRANTZ DA SILVA.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0314

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 881 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE 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 39, EXPEDIENTE N° 04532/2021 A NOMBRE DE MOLINO ASUNCENO ALBERTO HEILBRUNN S.A.(M.A.A.H.S.A.). ----------

Asunción, 30 MAY 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° 881 de fecha 14 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 22 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de **COMPAÑIA EMBOTELLADORA TRES LEONES I.C.S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 881 de fecha 14 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

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

Que, en fecha 13 de diciembre de 2022, el representante convencional de **COMPAÑIA EMBOTELLADORA TRES LEONES I.C.S.A.** expresó agravios; y en fecha 20 de febrero de 2023, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 18 de marzo de 2023.

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 entretenimiento y servicios culturales .../... 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 servicios de entretenimiento 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 confusion .../... la marca solicitada por mi mandante es una marca compuesta, formada por la combinación de ocho palabras, en tanto que la marca de la adversa es una marca compuesta formada por tres palabras .../... la marca solicitada es una denominación con distintividad y características propias merecedora de protección legal".* ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0314

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 881 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE 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 39, EXPEDIENTE N° 04532/2021 A NOMBRE DE MOLINO ASUNCENO ALBERTO HEILBRUNN S.A.(M.A.A.H.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 **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 39 *"Servicios de entretenimiento y servicios culturales. Servicios para organizar excursiones para turistas. Facilitación de lugares de interés turístico con fines culturales y de entretenimiento. Organización de visitas turísticas guiadas. Facilitación de cursos relativos al sector turístico. Publicación de directorios relacionados con el turismo. Servicios de guías turísticos y servicios para la publicación de guías turísticas".* ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0314

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 881 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE 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 39, EXPEDIENTE N° 04532/2021 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 39, 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
R E S U E L V E:

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 881 de fecha 14 de septiembre de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"EL CAMINO DE LA CAÑA Y EL RON Y ETIQUETA"**, clase 39, Expediente. **N° 04532/2021,** 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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0315

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 357 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGROSYSTEM Y ETIQUETA", CLASE 11, EXPEDIENTE N° 48969/2020, A NOMBRE DE AGROSYSTEM S.R.L.----------

Asunción, 31 MAY 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por los representantes convencionales de **AGROSYSTEM, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.** en contra de la Resolución N° 357 de fecha 21 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 30 de junio de 2023 se presenta el representante convencional de **AGROSYSTEM, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 357 de fecha 21 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 24 de julio de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 30 de agosto de 2023, el representante convencional de **AGROSYSTEM, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.** expresó agravios; en fecha 02 de noviembre de 2023, se presenta la representante convencional de **AGROSYSTEM S.R.L.** y contesta el traslado de expresión de agravios y en consecuencia llama autos para resolver en fecha 08 de noviembre de 2023.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Analizando las constancias obrantes en el expediente, y haciendo un análisis minucioso entre las denominaciones en pugnas esta Dirección es del criterio que las marcas AGROSYSTEM (solicitada) y AGROSYSTEM (oponente extranjera), podrán coexistir pacíficamente en el mercado ya que el solicitante ya cuenta con registro de dicha denominación en nuestro país en las clases: 01, 05, 12, 35 y 44 respectivamente, con lo que ya tiene derecho adquirido sobre la denominación, por lo que le asiste el efectivo derecho de ampliar la protección de su marca.../... Cabe resaltar que el Artículo 6 quinquies del convenio de París y reconocido en el Artículo 18 de la Ley de Marcas 1294/98 establece que: El propietario de una marca de productos o servicios inscripta en el extranjero, gozará de las garantías que esta Ley otorga, una vez registrada en el país, la cual la marca oponente no tiene ningún registro en la clase 11, que lo avale en este país, teniendo la prioridad del mismo el solicitante.../... La marca presentada reúne los elementos distintivos propios, que la hacen un signo registrable"*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **AGROSYSTEM, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.** y manifiesta: *"(...) La citada resolución, por la cual se declarada improcedente debe ser revocada en todas sus partes por no ajustarse en derecho.../... Los registros extranjeros de la marca de mi mandante fueron debidamente presentados en el periodo procesal correspondiente y puede observarse que el registro más antiguo de mi mandante data del mes de abril del año 1992.../... Lo expuesto en el considerando de la decisión, da a entender que cualquier persona completamente ajena a una marca registrada en el extranjero puede solicitar y registrar libremente la misma en el país.../... Con toda firmeza confirmamos que mi mandante al haber registrada su marca en su*

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

Resolución N° 0315

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 357 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGROSYSTEM Y ETIQUETA", CLASE 11, EXPEDIENTE N° 48969/2020, A NOMBRE DE AGROSYSTEM S.R.L----------

país de origen con evidente antelación, tiene prioridad fundamentada en el Art. 6 del convenio de Paris.../... La firma AGROSYSTEM, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. ha solicitado el registro de su marca AGROSYSTEM en las clases 09 y 35.../... La mara solicitada es muy idéntica por lo tanto totalmente confundible con la marca de mi mandante.../... La identidad entre ambas marcas es más que evidente.../... La marca solicitada ha sido depositada para cubrir productos relacionados a los de mi mandante.../... En caso de rectificarse la resolución recurrida y de registrarse la solicitud, la marca de mi mandante será confundible, tanto directa como indirectamente con la marca del solicitante.../... Con total convicción sostenemos que la Resolución N° 357/2023 (...)". ----------

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice: *"(...) Las marcas AGROSYSTEM Y AGROSYSTEMCLOUD no se encuentran registradas en el Paraguay en ninguna de las clases mencionadas en el escrito de oposición.../... No puede existir notoriedad de las marcas mencionadas en un país donde no se encuentra en uso y por lo tanto, son absolutamente desconocidas por el público consumidor.../... Estamos delante de una marca que reúne los requisitos de novedad y especialidad exigidos por la ley de Marcas.../... No puede haber confusión con una marca inexistente y desconocida en el país, afirma la oponente que la marca solicitada debe ser rechazada porque se trata de un intento de imitación de una marca registrada.../... Los argumentos invocados por la oponente no son suficientes para que la oposición sea declarada procedente o revocada, en razón de que las marcas son diferentes.../... la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos ha dictado un fallo que se ajusta a derecho.../... En mérito a lo expuesto, oportunamente dictar resolución confirmando en todas sus partes la resolución N° 357/2023.*----------

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

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. Analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"AGROSYSTEM y Etiqueta", clase 11** y la marca oponente **"AGROSYSTEM", clase 35**, se advierte que la denominación cuyo registro se solicita reproduce 10 de las 10 letras correspondientes a la marca oponente, siendo ellas las mismas letras y en idéntica secuencia, por lo que, en conjunto son idénticas, tal como se puede notar en el siguiente comparativo: ----------

AGROSYSTEM	(marca oponente)
AGROSYSTEM	(marca solicitada)

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

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

Resolución N° 0315

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 357 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGROSYSTEM Y ETIQUETA", CLASE 11, EXPEDIENTE N° 48969/2020, A NOMBRE DE AGROSYSTEM S.R.L—----------

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

Que, si bien AGROSYSTEM, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. basa su oposición en que posee el registro previo de la marca en el país de Brasil bajo el Nº 906123372; no es menos cierto que el mismo es un registro concedido en otro país, y cuya solicitud de registro fue presentada en nuestro país en fecha 25 de noviembre de 2020, con posterioridad a la marca solicitada, que presentó su solicitud de registro en fecha 27 de agosto de 2020. Recordemos que el artículo 12° de la Ley N° 1294/98 expresa: *"La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial"*. Siendo así, resulta claro, que la firma solicitante es quien tiene la prioridad para la obtención del registro de su marca en el País.----------

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

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, luego del análisis de autos, tras la búsqueda en el sistema informático de marcas, no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante cuenta con el Registro Marcario N° 483581 de la marca AGROSYSTEM, clase 01; AGROSYSTEM, Registro N° 483580, clase 05; AGROSYSTEM y Etiqueta, clase 31, Registro N°528948; clase 44 Registro N° 524742, clase 12, Registro N° 524744, clase 39, Registro N° 524743; AGROSYSTEM S.R.L y Etiqueta, clase 35, Registro N°443875. Los mismos constituyen una prueba de que el solicitante ya posee un derecho adquirido sobre denominaciones con la palabra AGROSYSTEM Y ETIQUETA y con la presente solicitud sólo pretende registrar una marca más. Al respecto, el Código Civil determina en su Artículo 2 que "las leyes disponen para el futuro, no tienen efecto retroactivo, ni pueden alterar los derechos adquiridos". Es decir el titular de la solicitud de autos, sencillamente pretende la protección de una marca que ya le pertenece. ----------

Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "AGROSYSTEM", constituye a su vez la razón social de la firma solicitante, AGROSYSTEM S.R.L.; es decir, que la marca solicitada se identifica con la razón social que presenta la firma propietaria. A ese respecto, se señala que la ley marcaria 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° 0315

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 357 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGROSYSTEM Y ETIQUETA", CLASE 11, EXPEDIENTE N° 48969/2020, A NOMBRE DE AGROSYSTEM S.R.L----------

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 357 de fecha 21 de junio 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 **"AGROSYSTEM Y ETIQUETA",** clase 11, Expediente **N° 48969/2020,** solicitada a nombre de AGROSYSTEM 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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0316

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 359 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGROSYSTEM Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 48970/2020, A NOMBRE DE AGROSYSTEM S.R.L----------

Asunción, 31 MAY 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por los representantes convencionales de **AGROSYSTEM, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.** en contra de la Resolución N° 359 de fecha 21 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 30 de junio de 2023 se presenta el representante convencional de **AGROSYSTEM, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 359 de fecha 21 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 24 de julio de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 30 de agosto de 2023, el representante convencional de **AGROSYSTEM, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.** expresó agravios; en fecha 02 de noviembre de 2023, se presenta la representante convencional de **AGROSYSTEM S.R.L.** y contesta el traslado de expresión de agravios y en consecuencia llama autos para resolver en fecha 08 de noviembre de 2023.----------

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

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Analizando las constancias obrantes en el expediente, y haciendo un análisis minucioso entre las denominaciones en pugnas esta Dirección es del criterio que las marcas AGROSYSTEM (solicitada) y AGROSYSTEM (oponente extranjera), podrán coexistir pacíficamente en el mercado ya que el solicitante ya cuenta con registro de dicha denominación en nuestro país en las clases: 01, 05, 12, 35 y 44 respectivamente, con lo que ya tiene derecho adquirido sobre la denominación, por lo que le asiste el efectivo derecho de ampliar la protección de su marca.../... Cabe resaltar que el Artículo 6 quinquies del convenio de París y reconocido en el Artículo 18 de la Ley de Marcas 1294/98 establece que: El propietario de una marca de productos o servicios inscripta en el extranjero, gozará de las garantías que esta Ley otorga, una vez registrada en el país, la cual la marca oponente no tiene ningún registro en la clase 35, que lo avale en este país, teniendo la prioridad del mismo el solicitante.../... La marca presentada reúne los elementos distintivos propios, que la hacen un signo registrable"*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **AGROSYSTEM, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.** y manifiesta: *"(...) La citada resolución, por la cual se declarada improcedente debe ser revocada en todas sus partes por no ajustarse en derecho.../... Los registros extranjeros de la marca de mi mandante fueron debidamente presentados en el periodo procesal correspondiente y puede observarse que el registro más antiguo de mi mandante data del mes de abril del año 1992.../... Lo expuesto en el considerando de la decisión, da a entender que cualquier persona completamente ajena a una marca registrada en el extranjero puede solicitar y registrar libremente la misma en el país.../... Con toda firmeza confirmamos que mi mandante al haber registrada su marca en su*

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

Resolución N° 0316

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 359 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGROSYSTEM Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 48970/2020, A NOMBRE DE AGROSYSTEM S.R.L----------

país de origen con evidente antelación, tiene prioridad fundamentada en el Art. 6 del convenio de Paris.../... La firma AGROSYSTEM, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. ha solicitado el registro de su marca AGROSYSTEM en las clases 09 y 35.../... La mara solicitada es muy idéntica por lo tanto totalmente confundible con la marca de mi mandante.../... La identidad entre ambas marcas es más que evidente.../... La marca solicitada ha sido depositada para cubrir productos relacionados a los de mi mandante.../... En caso de rectificarse la resolución recurrida y de registrarse la solicitud, la marca de mi mandante será confundible, tanto directa como indirectamente con la marca del solicitante.../... Con total convicción sostenemos que la Resolución N° 359/2023 (...)". ----------

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice:*"(...) Las marcas AGROSYSTEM Y AGROSYSTEMCLOUD no se encuentran registradas en el Paraguay en ninguna de las clases mencionadas en el escrito de oposición.../... No puede existir notoriedad de las marcas mencionadas en un país donde no se encuentra en uso y por lo tanto, son absolutamente desconocidas por el público consumidor.../... Estamos delante de una marca que reúne los requisitos de novedad y especialidad exigidos por la ley de Marcas.../... No puede haber confusión con una marca inexistente y desconocida en el país, afirma la oponente que la marca solicitada debe ser rechazada porque se trata de un intento de imitación de una marca registrada.../... Los argumentos invocados por la oponente no son suficientes para que la oposición sea declarada procedente o revocada, en razón de que las marcas son diferentes.../... la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos ha dictado un fallo que se ajusta a derecho.../... En mérito a lo expuesto, oportunamente dictar resolución confirmando en todas sus partes la resolución N° 359/2023.*----------

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

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. Analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"AGROSYSTEM y Etiqueta", clase 35** y la marca oponente **"AGROSYSTEM", clase 35**, se advierte que la denominación cuyo registro se solicita reproduce 10 de las 10 letras correspondientes a la marca oponente, siendo ellas las mismas letras y en idéntica secuencia, por lo que, en conjunto son idénticas, tal como se puede notar en el siguiente comparativo: ----------

AGROSYSTEM	(marca oponente)
AGROSYSTEM	(marca solicitada)

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

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

Resolución N° 0316

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 359 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGROSYSTEM Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 48970/2020, A NOMBRE DE AGROSYSTEM S.R.L—----------

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

Que, si bien AGROSYSTEM, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. basa su oposición en que posee el registro previo de la marca en el país de Brasil bajo el Nº 906123372; no es menos cierto que el mismo es un registro concedido en otro país, y cuya solicitud de registro fue presentada en nuestro país en fecha 25 de noviembre de 2020, con posterioridad a la marca solicitada, que presentó su solicitud de registro en fecha 27 de agosto de 2020. Recordemos que el artículo 12° de la Ley N° 1294/98 expresa: *"La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial"*. Siendo así, resulta claro, que la firma solicitante es quien tiene la prioridad para la obtención del registro de su marca en el País.----------

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

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, luego del análisis de autos, tras la búsqueda en el sistema informático de marcas, no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante cuenta con el Registro Marcario N° 483581 de la marca AGROSYSTEM, clase 01; AGROSYSTEM, Registro N° 483580, clase 05; AGROSYSTEM y Etiqueta, clase 31, Registro N°528948; clase 44 Registro N° 524742, clase 12, Registro N° 524744, clase 39, Registro N° 524743; AGROSYSTEM S.R.L y Etiqueta, clase 35, Registro N°443875. Los mismos constituyen una prueba de que el solicitante ya posee un derecho adquirido sobre denominaciones con la palabra AGROSYSTEM Y ETIQUETA y con la presente solicitud sólo pretende registrar una marca más. Al respecto, el Código Civil determina en su Artículo 2 que "las leyes disponen para el futuro, no tienen efecto retroactivo, ni pueden alterar los derechos adquiridos". Es decir el titular de la solicitud de autos, sencillamente pretende la protección de una marca que ya le pertenece. ----------

Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "AGROSYSTEM", constituye a su vez la razón social de la firma solicitante, AGROSYSTEM S.R.L.; es decir, que la marca solicitada se identifica con la razón social que presenta la firma propietaria. A ese respecto, se señala que la ley marcaria 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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0316

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 359 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGROSYSTEM Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 48970/2020, A NOMBRE DE AGROSYSTEM S.R.L.----------

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 359 de fecha 21 de junio 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 **"AGROSYSTEM Y ETIQUETA"**, clase 35, Expediente. **N° 48970/2020**, solicitada a nombre de AGROSYSTEM 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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0317

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 358 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGROSYSTEM Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 48971/2020, A NOMBRE DE AGROSYSTEM S.R.L----------

Asunción, 31 MAY 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por los representantes convencionales de **AGROSYSTEM, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.** en contra de la Resolución N° 358 de fecha 21 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 30 de junio de 2023 se presenta el representante convencional de **AGROSYSTEM, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 358 de fecha 21 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 24 de julio de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 30 de agosto de 2023, el representante convencional de **AGROSYSTEM, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.** expresó agravios; en fecha 02 de noviembre de 2023, se presenta la representante convencional de **AGROSYSTEM S.R.L.** y contesta el traslado de expresión de agravios y en consecuencia llama autos para resolver en fecha 08 de noviembre de 2023.----------

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

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Analizando las constancias obrantes en el expediente, y haciendo un análisis minucioso entre las denominaciones en pugnas esta Dirección es del criterio que las marcas AGROSYSTEM (solicitada) y AGROSYSTEM (oponente extranjera), podrán coexistir pacíficamente en el mercado ya que el solicitante ya cuenta con registro de dicha denominación en nuestro país en las clases: 01, 05, 12, 35 y 44 respectivamente, con lo que ya tiene derecho adquirido sobre la denominación, por lo que le asiste el efectivo derecho de ampliar la protección de su marca.../... Cabe resaltar que el Artículo 6 quinquies del convenio de París y reconocido en el Artículo 18 de la Ley de Marcas 1294/98 establece que: El propietario de una marca de productos o servicios inscripta en el extranjero, gozará de las garantías que esta Ley otorga, una vez registrada en el país, la cual la marca oponente no tiene ningún registro en la clase 09, que lo avale en este país, teniendo la prioridad del mismo el solicitante.../... La marca presentada reúne los elementos distintivos propios, que la hacen un signo registrable"*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **AGROSYSTEM, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.** y manifiesta: *"(...) La citada resolución, por la cual se declarada improcedente debe ser revocada en todas sus partes por no ajustarse en derecho.../... Los registros extranjeros de la marca de mi mandante fueron debidamente presentados en el periodo procesal correspondiente y puede observarse que el registro más antiguo de mi mandante data del mes de abril del año 1992.../... Lo expuesto en el considerando de la decisión, da a entender que cualquier persona completamente ajena a una marca registrada en el extranjero puede solicitar y registrar libremente la misma en el país.../... Con toda firmeza confirmamos que mi mandante al haber registrada su marca en su*

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

Resolución N° 0317

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 358 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGROSYSTEM Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 48971/2020, A NOMBRE DE AGROSYSTEM S.R.L----------

país de origen con evidente antelación, tiene prioridad fundamentada en el Art. 6 del convenio de Paris.../... La firma AGROSYSTEM, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. ha solicitado el registro de su marca AGROSYSTEM en las clases 09 y 35.../... La mara solicitada es muy idéntica por lo tanto totalmente confundible con la marca de mi mandante.../... La identidad entre ambas marcas es más que evidente.../... La marca solicitada ha sido depositada para cubrir productos relacionados a los de mi mandante.../... En caso de rectificarse la resolución recurrida y de registrarse la solicitud, la marca de mi mandante será confundible, tanto directa como indirectamente con la marca del solicitante.../... Con total convicción sostenemos que la Resolución N° 358/2023 (...)". ----------

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice: *"(...) Las marcas AGROSYSTEM Y AGROSYSTEMCLOUD no se encuentran registradas en el Paraguay en ninguna de las clases mencionadas en el escrito de oposición.../... No puede existir notoriedad de las marcas mencionadas en un país donde no se encuentra en uso y por lo tanto, son absolutamente desconocidas por el público consumidor.../... Estamos delante de una marca que reúne los requisitos de novedad y especialidad exigidos por la ley de Marcas.../... No puede haber confusión con una marca inexistente y desconocida en el país, afirma la oponente que la marca solicitada debe ser rechazada porque se trata de un intento de imitación de una marca registrada.../... Los argumentos invocados por la oponente no son suficientes para que la oposición sea declarada procedente o revocada, en razón de que las marcas son diferentes.../... la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos ha dictado un fallo que se ajusta a derecho.../... En mérito a lo expuesto, oportunamente dictar resolución confirmando en todas sus partes la resolución N° 358/2023.*----------

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

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. Analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"AGROSYSTEM y Etiqueta", clase 09** y la marca oponente **"AGROSYSTEM", clase 35**, se advierte que la denominación cuyo registro se solicita reproduce 10 de las 10 letras correspondientes a la marca oponente, siendo ellas las mismas letras y en idéntica secuencia, por lo que, en conjunto son idénticas, tal como se puede notar en el siguiente comparativo: ----------

AGROSYSTEM	(marca oponente)
AGROSYSTEM	(marca solicitada)

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

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

Resolución N° 0317

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 358 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGROSYSTEM Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 48971/2020, A NOMBRE DE AGROSYSTEM S.R.L—----------

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

Que, si bien AGROSYSTEM, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. basa su oposición en que posee el registro previo de la marca en el país de Brasil bajo el Nº 906123372; no es menos cierto que el mismo es un registro concedido en otro país, y cuya solicitud de registro fue presentada en nuestro país en fecha 25 de noviembre de 2020, con posterioridad a la marca solicitada, que presentó su solicitud de registro en fecha 27 de agosto de 2020. Recordemos que el artículo 12° de la Ley N° 1294/98 expresa: *"La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial"*. Siendo así, resulta claro, que la firma solicitante es quien tiene la prioridad para la obtención del registro de su marca en el País.----------

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

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, luego del análisis de autos, tras la búsqueda en el sistema informático de marcas, no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante cuenta con el Registro Marcario N° 483581 de la marca AGROSYSTEM, clase 01; AGROSYSTEM, Registro N° 483580, clase 05; AGROSYSTEM y Etiqueta, clase 31, Registro N°528948; clase 44 Registro N° 524742, clase 12, Registro N° 524744, clase 39, Registro N° 524743; AGROSYSTEM S.R.L y Etiqueta, clase 35, Registro N°443875. Los mismos constituyen una prueba de que el solicitante ya posee un derecho adquirido sobre denominaciones con la palabra AGROSYSTEM Y ETIQUETA y con la presente solicitud sólo pretende registrar una marca más. Al respecto, el Código Civil determina en su Artículo 2 que "las leyes disponen para el futuro, no tienen efecto retroactivo, ni pueden alterar los derechos adquiridos". Es decir el titular de la solicitud de autos, sencillamente pretende la protección de una marca que ya le pertenece. ----------

Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "AGROSYSTEM", constituye a su vez la razón social de la firma solicitante, AGROSYSTEM S.R.L.; es decir, que la marca solicitada se identifica con la razón social que presenta la firma propietaria. A ese respecto, se señala que la ley marcaria 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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0317

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 358 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGROSYSTEM Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 48971/2020, A NOMBRE DE AGROSYSTEM S.R.L—----------

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 358 de fecha 21 de junio 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 **"AGROSYSTEM Y ETIQUETA",** clase 09, Expediente. **N° 48971/2020,** solicitada a nombre de AGROSYSTEM 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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0318

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 181 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA CH1 BY CHILAVERT", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 110690/2021 A NOMBRE DE JOSE LUIS FELIX CHILAVERT GONZALEZ—----------

Asunción, 31 MAY 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de JOSE LUIS FELIX CHILAVERT GONZALEZ en contra de la Resolución N° 181 de fecha 23 de enero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 22 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional de JOSE LUIS FELIX CHILAVERT GONZALEZ e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 181 de fecha 23 de enero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

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

Que, en fecha 20 de octubre de 2023, el representante convencional de JOSE LUIS FELIX CHILAVERT GONZALEZ expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentado la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 25 de octubre de 2023.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca CAMPEON HAY UNO SOLO CH1S solicitada con los números 27715 en fecha 13 de junio de 2012, clase 35 y 27716 en fecha 13 de junio de 2012, clase 25, a favor de Enrique Gonzalez Maldonado; Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica en una misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; además la marca solicitada se reproduce íntegramente en la marca registrada, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante JOSE LUIS FELIX CHILAVERT GONZALEZ y manifiesta: *"(...) Se ha incurrido en un claro error de apreciación puesto que de haberse realizado el estudio teniendo en cuenta los verdaderos elementos que configuran a la marca solicitada no se habría llegado a la decisión de rechazar la presente solicitud.../... La solicitud debería estar suspendida y no rechazada ya que ambos antecedentesmno están concedidas.../... Los antecedentes mencionados fueron rechazados y denegados.../... No existe razón para que dicha solicitud no sea concedida ya que los antecedentes mencionados son inexistentes.../... Sirvase por tanto, oportunamente dictar Resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 181/2023(...).*----------

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra

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

Resolución N° 0318

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 181 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA CH1 BY CHILAVERT", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 110690/2021 A NOMBRE DE JOSE LUIS FELIX CHILAVERT GONZALEZ----------

vigente. En este sentido, tras la verificación del sistema informático, se puede constatar que la marca CAMPEON HAY UNO SOLO CH1S, Acta N° 1227715, clase 35 y Acta N° 1227716, clase 25 solicitada por Enrique Gonzalez Maldonado, que fuera base de rechazo se encuentran en estado de *Denegada Administrativo (Archivos)*, desde la fecha 13 de octubre de 2023.----------

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 "CH1 BY CHILAVERT", solicitada por JOSE LUIS FELIX CHILAVERT GONZALEZ ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 181 de fecha 23 de enero de 2023 dictada por la Dirección de Marcas.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"CH1 BY CHILAVERT"**, clase 25, Expediente **N° 110690/2021**, solicitada a nombre de **JOSE LUIS FELIX CHILAVERT GONZALEZ** ----------

Art. 3º NOTIFÍQUESE.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0319

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 182 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA CH1 BY CHILAVERT", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 110693/2021 A NOMBRE DE JOSE LUIS FELIX CHILAVERT GONZALEZ----------

Asunción, 31 MAY 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de JOSE LUIS FELIX CHILAVERT GONZALEZ en contra de la Resolución N° 182 de fecha 23 de enero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 22 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional de JOSE LUIS FELIX CHILAVERT GONZALEZ e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 182 de fecha 23 de enero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

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

Que, en fecha 20 de octubre de 2023, el representante convencional de JOSE LUIS FELIX CHILAVERT GONZALEZ expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentado la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 25 de octubre de 2023.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca CAMPEON HAY UNO SOLO CH1S solicitada con los números 27715 en fecha 13 de junio de 2012, clase 35 y 27716 en fecha 13 de junio de 2012, CLASE 35, a favor de Enrique Gonzalez Maldonado; Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica en una misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; además la marca solicitada se reproduce íntegramente en la marca registrada, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante JOSE LUIS FELIX CHILAVERT GONZALEZ y manifiesta: *"(...) Se ha incurrido en un claro error de apreciación puesto que de haberse realizado el estudio teniendo en cuenta los verdaderos elementos que configuran a la marca solicitada no se habría llegado a la decisión de rechazar la presente solicitud.../... La solicitud debería estar suspendida y no rechazada ya que ambos antecedentesmno están concedidas.../... Los antecedentes mencionados fueron rechazados y denegados.../... No existe razón para que dicha solicitud no sea concedida ya que los antecedentes mencionados son inexistentes.../... Sirvase por tanto, oportunamente dictar Resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 182/2023(...).*----------

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0319

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 182 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA CH1 BY CHILAVERT", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 110693/2021 A NOMBRE DE JOSE LUIS FELIX CHILAVERT GONZALEZ----------

vigente. En este sentido, tras la verificación del sistema informático, se puede constatar que la marca CAMPEON HAY UNO SOLO CH1S, Acta N° 1227715, clase 35 y Acta N° 1227716, clase 25 solicitada por Enrique Gonzalez Maldonado, que fuera base de rechazo se encuentran en estado de *Denegada Administrativo (Archivos)*, desde la fecha 13 de octubre de 2023.----------

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 "CH1 BY CHILAVERT", solicitada por JOSE LUIS FELIX CHILAVERT GONZÁLEZ.----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 182 de fecha 23 de enero de 2023 dictada por la Dirección de Marcas.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"CH1 BY CHILAVERT"**, clase 35, Expediente **N° 110693/2021,** solicitada a nombre de **JOSE LUIS FELIX CHILAVERT GONZALEZ** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0320

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1228 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHILA BULLDOG Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 50818/2022, A NOMBRE DE JOSE LUIS FELIX CHILAVERT GONZALEZ.----------

Asunción, 31 MAY 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **JOSE LUIS FELIX CHILAVERT GONZALEZ.** contra la Resolución N° 1228 de fecha 28 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 22 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional de JOSE LUIS FELIX CHILAVERT GONZALEZ e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1228 de fecha 28 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

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

Que, en fecha 04 de octubre de 2023, el representante convencional de JOSE LUIS FELIX CHILAVERT GONZALEZ expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 10 de octubre 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 "BULLDOG", registrada con el número 433929 en fecha 23 de enero de 2017 a favor de Ina Raquel Vera De Roche .../... Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.../... No ha lugar a lo solicitado".* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"Se ha incurrido en un claro error de apreciación puesto que de haberse realizado el estudio teniendo en cuenta los verdaderos elementos que configuran a la marca solicitada no se habría llegado a la decisión de rechazar la presente solicitud.../... Si bien ambas denominaciones comparten la partícula BULLDOG, no es menos cierto que la marca antecedente está compuesta y acompañadas de otros elementos que la hacen diferentes y suficientes para permitir una coexistencia pacífica entre las marcas.../... La sílaba Bulldog es común en marcas porque en el presente caso, viene del inglés formado por BULL: TORO Y DOG: PERRO, indicativa de la finalidad, por tanto nadie puede invocar sobre ella un derecho absoluto.../... Mi mandante ya cuenta con el registro de dicha marca: CHILAVERT BULLDOG, REGISTRO N° 475147, cuyo registro coexiste con la marca antecedente.../... Por lo tanto, en mérito a lo expuesto, oportunamente dictar resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 1228/2023."* ----------

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° 0320

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1228 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHILA BULLDOG Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 50818/2022, A NOMBRE DE JOSE LUIS FELIX CHILAVERT GONZALEZ.----------

Que, en primer lugar, vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo **"BULLDOG"**, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra, de distinta extensión y dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: ----------

CHILA BULLDOG y Etiqueta (solicitada), y
BULLDOG (base de rechazo)

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

marca solicitada



mixta

marca registrada

denominativa

Que, al respecto, como se ha dicho, en materia de confrontaciones marcarias, para realizar dicha confrontación es necesario tomar a los signos marcarios en su conjunto. En el caso de autos, la distintividad 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."*[1] Así las cosas, vemos que el hecho de compartir un vocablo, en este caso un vocablo que representa el nombre de

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° 0320

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1228 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHILA BULLDOG Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 50818/2022, A NOMBRE DE JOSE LUIS FELIX CHILAVERT GONZALEZ.----------

una raza canina, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución. ----------

Que, además de lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que la titular solicitante actual ya cuenta con la marca registrada **CHILAVERT BULLDOG**, clase 32, Registro N° 475147. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo la misma denominación y en la misma clase 32, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece hace varios años y por ende; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado.----------

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 De La Propiedad Industrial (Interina):
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1228 de fecha 28 de julio de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"CHILA BULLDOG Y ETIQUETA"**, clase 32, Expediente. **N° 50818/2022,** solicitada a nombre de **JOSE LUIS FELIX CHILAVERT GONZALEZ.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0321

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1229 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHILA BULLDOG Y ETIQUETA", CLASE 33, EXPEDIENTE N° 50820/2022, A NOMBRE DE JOSE LUIS FELIX CHILAVERT GONZALEZ.----------

Asunción, 31 MAY 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **JOSE LUIS FELIX CHILAVERT GONZALEZ.** contra la Resolución N° 1229 de fecha 28 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 22 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional de JOSE LUIS FELIX CHILAVERT GONZALEZ e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1229 de fecha 28 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

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

Que, en fecha 04 de octubre de 2023, el representante convencional de JOSE LUIS FELIX CHILAVERT GONZALEZ expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 10 de octubre 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 "BULLDOG", registrada con el número 451588 en fecha 11 de diciembre de 2017 a favor de Ck3 Llc .../... Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.../... No ha lugar a lo solicitado".* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"Se ha incurrido en un claro error de apreciación puesto que de haberse realizado el estudio teniendo en cuenta los verdaderos elementos que configuran a la marca solicitada no se habría llegado a la decisión de rechazar la presente solicitud.../... Si bien ambas denominaciones comparten la partícula BULLDOG, no es menos cierto que la marca antecedente está compuesta y acompañadas de otros elementos que la hacen diferentes y suficientes para permitir una coexistencia pacífica entre las marcas.../... La sílaba Bulldog es común en marcas porque en el presente caso, viene del inglés formado por BULL: TORO Y DOG: PERRO, indicativa de la finalidad, por tanto nadie puede invocar sobre ella un derecho absoluto.../... Mi mandante ya cuenta con el registro de dicha marca: CHILAVERT BULLDOG, REGISTRO N° 475148, cuyo registro coexiste con la marca antecedente.../... Por lo tanto, en mérito a lo expuesto, oportunamente dictar resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 1229/2023."* ----------

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° 0321

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1229 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHILA BULLDOG Y ETIQUETA", CLASE 33, EXPEDIENTE N° 50820/2022, A NOMBRE DE JOSE LUIS FELIX CHILAVERT GONZALEZ.----------

Que, en primer lugar, vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "**BULLDOG**", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra, de distinta extensión y dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: ----------

CHILA BULLDOG y Etiqueta	(solicitada), y
BULLDOG	(base de rechazo)

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

marca solicitada	marca registrada
	
mixta	denominativa

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

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

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° 0321

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1229 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHILA BULLDOG Y ETIQUETA", CLASE 33, EXPEDIENTE N° 50820/2022, A NOMBRE DE JOSE LUIS FELIX CHILAVERT GONZALEZ.----------

una raza canina, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución. ----------

Que, además de lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que la titular solicitante actual ya cuenta con la marca registrada **CHILAVERT BULLDOG**, clase 33, Registro N° 475148. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo la misma denominación y en la misma clase 33, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece hace varios años y por ende; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado.----------

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 De La Propiedad Industrial (Interina):
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1229 de fecha 28 de julio de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"CHILA BULLDOG Y ETIQUETA",** clase 33, Expediente. **N° 50820/2022,** solicitada a nombre de **JOSE LUIS FELIX CHILAVERT GONZALEZ.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0322

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EXEMPLA", CLASE 05 EXPEDIENTE N° 4663/2013, A NOMBRE PHARMA INTERNATIONAL S.A.----------

Asunción, 31 MAY 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 10 de octubre de 2023, dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder. ----------

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

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

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente, por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca "**EXEMPLA**", clase 05 Acta N° 4663/2013, solicitada a nombre PHARMA INTERNATIONAL 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 Propiedad Industrial: ----------

RESUELVE:

1) **TENER POR RECONSTITUIDO** el expediente de solicitud de registro de la marca **"EXEMPLA"**, Acta N° 4663/2013, clase 05 solicitada a nombre PHARMA INTERNATIONAL 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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0323

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 112149 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LOUVRE", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 48378/2023 SOLICITADA POR ANTONIO HERNANDES GONZALES JUNIOR.----------

Asunción, 31 MAY 2024

VISTA: La solicitud de registro de marca **"LOUVRE"**, Acta N° 48378/2023, clase 05, solicitada por **ANTONIO HERNANDES GONZALES JUNIOR.** y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 15 de diciembre de 2022 se presenta ANTONIO HERNANDES GONZALES JUNIOR. y solicita el registro de la marca "LOUVRE", para amparar productos de la clase 05. ----------

Que, en fecha 22 de enero de 2024 ha sido emitido el Dictamen N° 112149 por la Dirección de Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca. ----------

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca "LOUVRE", Acta N° 48378/2023, clase 05, solicitada por ANTONIO HERNANDES GONZALES JUNIOR., con Dictamen de la Dirección de Marcas N° 112149 de fecha 22 de enero de 2024, favorable a la emisión de la respectiva Resolución de Concesión.----------

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

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

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

Que, en ese sentido, esta Dirección General disiente con el criterio adoptado por el Director de Marcas al realizar el cotejo marcario de la solicitud de registro, puesto que consideramos que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "*art. 2: inc. b): "No podrán registrarse como marcas: Los escudos, distintivos, emblemas, nombres, cuyo uso corresponde al Estado, las demás personas jurídicas de derecho público o las organizaciones internacionales, salvo que sean solicitadas por ellas mismas..."*----------

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

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

Resolución N°_____

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 112149 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LOUVRE", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 48378/2023 SOLICITADA POR ANTONIO HERNANDES GONZALES JUNIOR.----------

Que, la solicitud de registro analizada, conforme a lo expuesto en el párrafo precedente, no puede ser objeto de apropiación por constituir el nombre del museo nacional de Francia consagrado tanto a las bellas artes como a la arqueología y las artes decorativas. De todo esto, se concluye, que la solicitud de registro carece de los requisitos esenciales para constituirse en marca. ----------

Que, esta Dirección considera que la denominación "LOUVRE" no ofrece ningún elemento distintivo para los productos ofrecidos, careciendo de las características básicas necesarias para convertirse en marca.

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección considera que no es viable su registro en esas condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen N° 112149 emitido por la Dirección de Marcas y disponer el rechazo de la solicitud.----------

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

Art. 1º **REVOCAR el Dictamen de Marcas** N° 112149 de fecha 22 de enero de 2024 dictada por la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca **"LOUVRE",** clase 05, Acta N° 48378/2023, solicitada a nombre de **POR ANTONIO HERNANDES GONZALES JUNIOR.**----------

Art. 2º **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca **"LOUVRE",** clase 05, Acta N° 48378/2023, solicitada a nombre de ANTONIO HERNANDES GONZALES JUNIOR.----------

Art. 3º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"LOUVRE",** clase 05, Acta N° 48378/2023, solicitada a nombre de ANTONIO HERNANDES GONZALES JUNIOR----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0324

POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATORIA EN LA RESOLUCIÓN N° 274 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2023 EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INMOBIL", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 77141/2017 SOLICITADO POR WAPY S.A.----------

Asunción, 31 MAY 2024

VISTO: El recurso de aclaratoria Acta N° 38077 presentado en fecha 10 de mayo de 2024, clase 36, solicitado por el representante convencional del solicitante **WAPY 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 el titular, 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° 274 de fecha 24 de abril de 2023 dictada por la Dirección General de Propiedad Industrial.----------

Art. 2° **RECTIFICAR** el Art. 2° de la resolución referida donde se consignó como titular a MERCADO PLUS S.A., quedando de la siguiente manera el titular: **WAPY S.A.**.----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE**.----------

[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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0325

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 2108 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 Y N° 1930 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NUTRINUTS FRUTOS SECOS BY WR Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 103594/2021, SOLICITADA POR WR S.A. ----------

Asunción, 31 MAY 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **WR S.A.,** contra las Resoluciones N° 2108 de fecha 15 de diciembre de 2022 y N° 1930 de fecha 07 de noviembre de 2023, dictadas por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 24 de enero de 2024 se presenta el representante convencional de **WR S.A.** e interpone recurso de apelación en contra de las Resoluciones Nº 2108 de fecha 15 de diciembre de 2022 y N° 1930 de fecha 07 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 07 de marzo de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante el 08 de abril de 2024 y en fecha 15 de abril de 2024 se llamó Autos para Resolver.----------

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 .../... Son signos genéricos, cuentan con mayor destaque en la etiqueta, lo demás pasa desapercibido .../... En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado".*----------

Que, la Resolución N° 1930 de fecha 07 de noviembre de 2023 confirma lo dispuesto por la resolución citada precedentemente.----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"Para dar mayor viabilidad a la marca en cuestión mi mandante ha decidido ampliar el tamaño de la etiqueta de modo a que se pueda notar la marca en si NUTRINUTS FRUTOS SECOS BY WR y etiqueta, las palabras BY WR no se visualizaba en la etiqueta anterior y además se excluye la figura de la nuez que poseía .../... cabe destacar la existencia de las siguientes marcas registradas en la clase 31 con la denominación NUTS y Frutos secos: PYNUTS, Reg. N° 536163; NUTS CITY FRUTOS SECOS 100% NATURAL, Reg. N° 567966; QUINTA SOSA FRUTOS SECOS Y NATURALES, Reg. N° 538534 .../... no se reivindican derechos exclusivos sobre la palabra frutos secos. Se reivindican derechos exclusivos sobre el conjunto, forma y color, tal como se observa en la etiqueta adjunta .../... NUTRINUTS es una palabra creada por mi mandante WR S.A. como marca para sus productos".* ----------

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores

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

en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "NUTRINUTS FRUTOS SECOS BY WR Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir productos de la clase 31 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"Frutos secos sin procesar"*. ----------

Que, si bien la denominación solicitada NUTRINUTS FRUTOS SECOS BY WR Y ETIQUETA está compuesta en primer lugar por el vocablo NUTRINUTS, producto de la conjunción de dos vocablos unidos, los cuales podrían ser considerados genéricos por separado, pero al unirse crean una vocablo de fantasía, el cual proyecta una denominación novedosa y original y aleja cualquier carácter descriptivo o genérico. La combinación de los términos "NUTRI" y "NUTS" en "NUTRINUTS" muestra un grado de creatividad y originalidad en la creación de la marca. Esta combinación única puede considerarse como una creación distintiva que no se encuentra en el lenguaje común o en el vocabulario utilizado para describir productos de la clase 31.----------

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

Que, las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles y *"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."* El argumento en el que se basa esta afirmación es que la debilidad deviene entonces del hecho de tener que aceptar la coexistencia de otras marcas que evoquen iguales conceptos. El solicitante no reivindica derechos exclusivos sobre los vocablos FRUTOS SECOS, sino sobre el conjunto; en ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **AROMITA FRUTOS SECOS,** clase 31, Registro N° 566515 a nombre de JOSE ALBERTO GRILLON CASACCIA; **QUINTA SOSA FRUTOS SECOS Y NATURALES,** clase 31, Registro N° 538534 a nombre de DANIEL OCTAVIO SOSA GAONA; **NUTS CITY FRUTOS SECOS 100% NATURAL,** clase 31, Registro N° 567966 a nombre de DAYSI LETICIA VILLALBA FARIÑA; extremo que demuestra que los vocablos **FRUTOS SECOS** son de uso común en el rubro.----------

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

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0325

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 2108 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 Y N° 1930 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NUTRINUTS FRUTOS SECOS BY WR Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 103594/2021, SOLICITADA POR WR S.A. ----------

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que la misma se compone de un fondo de color blanco y la denominación "NUTRINUTS" en letras características de color verde en la parte superior, en el medio la denominación "Frutos Secos" en letras verdes, y en la parte inferior la denominación BY WR en letras mayúsculas verdes: ----------

marca solicitada

NUTRINUTS
Frutos Secos
By WR

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 las resoluciones recurridas. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** las Resoluciones N° 2108 de fecha 15 de diciembre de 2022 y N° 1930 de fecha 07 de noviembre de 2023, dictadas por la Dirección de Marcas.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"NUTRINUTS FRUTOS SECOS BY WR Y ETIQUETA"**, clase 31, Acta No. **103594/2021**, solicitada a nombre de **WR S.A.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0326

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2035 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ÑA MACHU Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 70387/2021 A NOMBRE DE SERGIO JOSÉ CALLIZO PÉREZ. ----------

Asunción, 31 MAY 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SERGIO JOSÉ CALLIZO PÉREZ** en contra de la Resolución N° 2035 de fecha 18 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 02 de febrero de 2023 se presenta el representante convencional de **SERGIO JOSÉ CALLIZO PÉREZ** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 2035 de fecha 18 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 27 de abril de 2023 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", solicitud N° 2142764 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 a los servicios de administración y gestión de negocios comerciales, por su parte, la marca base de rechazo pretende servicios de importación, exportación de alimentos".* ----------

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 (solicitud) **"MACHU RÓGA Y ETIQUETA",** vemos que si bien es cierto que entre las

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

Resolución N° 0326

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2035 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ÑA MACHU Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 70387/2021 A NOMBRE DE SERGIO JOSÉ CALLIZO PÉREZ. ----------

denominaciones analizadas se comparte el vocablo **"MACHU"**, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra y además, deben ser tenidas en cuenta las coberturas y el cotejo de etiquetas en el análisis. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud. ----------

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de servicios. En ese sentido, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 35, la marca solicitante **ÑA MACHU Y ETIQUETA** solicita una cobertura limitada para *"Gestión de negocios comerciales y administración comercial"*, mientras que la antecedente **MACHU RÓGA Y ETIQUETA** solicita la cobertura de los siguientes servicios: *"Importación, exportación, venta y comercialización de alimentos (carnes, panificados, comidas congeladas, comidas preparadas, huevos, quesos, mantecas, lácteos, verduras, frutas, productos de confitería, aderezos, dulces, postres, golosinas) , agua mineral, agua mineral con gas, bebidas azucaradas, bebidas con alcohol, bebidas sin alcohol, productos de limpieza, productos para la higiene personal, cigarrillos, cigarrillos descartables, productos de librería (hojas, tijeras, lápices, bolígrafos, marcadores, pegamentos), preservativos, medicamentos. Y su publicidad por todos los medios de difusión masiva"*. 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.----------

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 amarillo y con la denominación "Ña Machu" en letras rojas con un fondo blanco y bordes en color verde, mientras que la segunda (marca base de rechazo) se compone de un fondo blanco con la denominación "Machu Róga" en letras negras dentro de un cuadro, siendo mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo: ----------

marca solicitada	marca base de rechazo
	

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0326

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2035 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ÑA MACHU Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 70387/2021 A NOMBRE DE SERGIO JOSÉ CALLIZO PÉREZ. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 2035 de fecha 18 de noviembre de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"ÑA MACHU Y ETIQUETA"**, clase 35, Expediente **N° 70387/2021**, 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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0327

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1792 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ÑA FRUTA Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 70391/2021, SOLICITADO POR SERGIO JOSÉ CALLIZO PÉREZ. ----

Asunción, 31 MAY 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **SERGIO JOSÉ CALLIZO PÉREZ** contra la Resolución N° 1792 de fecha 04 de octubre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 06 de octubre de 2022 se presenta el representante convencional de la firma **SERGIO JOSÉ CALLIZO PÉREZ** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1792 de fecha 04 de octubre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por proveído de fecha 24 de octubre de 2022 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 11 de agosto de 2023. Y por providencia de fecha 17 de enero de 2024 esta Dirección llama Autos para Resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "FRUTA3", registrada con el número 510591 a favor de LABARERE, JUAN CARLOS, Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al Art. 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."*----------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"La marca solicitada cuenta con numerosos elementos que la diferencian del antecedente en cuestión, siendo distinguibles en el plano conceptual y fonética .../... la marca solicitada por mi parte es ÑA FRUTA y podemos afirmar que el término ÑA tiene su origen o es usado en América para tratar a las mujeres con respeto, mientras que la marca FRUTA3 considerada como base del presente rechazo, le agrega un número a la palabra fuerte .../... ya cuento con familia de marcas puesto que tengo el registro de la marca ÑA FRUTA en clase 35, Acta N° 562572 .../... la solicitud de la marca ÑA FRUTA no presenta oposición alguna por parte de ningún titular".* ----------

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **ÑA FRUTA Y ETIQUETA** (solicitada) y **FRUTA3 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 **"FRUTA"**, el mismo deviene irrelevante al ser de uso común, como se analizará en el párrafo siguiente y no necesariamente causarán 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 con el número tres al final, la solicitada se compone de dos vocablos y

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

Resolución N° 0327

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1792 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ÑA FRUTA Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 70391/2021, SOLICITADO POR SERGIO JOSÉ CALLIZO PÉREZ. ----

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: ----------

ÑA FRUTA Y ETIQUETA (marca solicitada), y
FRUTA3 Y ETIQUETA (marca base de rechazo)

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: **ECO FRUTA,** clase 32, Registro N° 528486 a nombre de VITAL ESSENCE S.A.; **MAXI FRUTA,** clase 32, Registro N° 471972 a nombre de GHELFA SCOGNAMIGLIO, DOMINGO RAFAEL; **FRUTALIA,** clase 32, Registro N° 442885 a nombre de FRUTALIA S.A.; **FRUTAFIEL ,** clase 32, Registro N° 419059 a nombre de RENE HORACIO FRITZLER; extremo que demuestra que el vocablo **FRUTA** es de uso común en el rubro. ----------

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

Que, 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 verde con la denominación "Ña Fruta" en letras blancas y de sobrefondo unos gráficos de frutas, mientras que la segunda (marca base de rechazo) se compone de la denominación "fruta" en letras blancas y fondo negro con el numero 3 en la parte inferior, y en la parte superior la figura de dos gotas, 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. ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0327

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1792 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ÑA FRUTA Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 70391/2021, SOLICITADO POR SERGIO JOSÉ CALLIZO PÉREZ. ----

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1792 de fecha 04 de octubre de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"ÑA FRUTA Y ETIQUETA"**, clase 32, Acta N° **70391/2021**, solicitada a nombre de la firma SERGIO JOSÉ CALLIZO PÉREZ. ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0328

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 560 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "M META GAMING Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 20028/2022, A NOMBRE DE VERLIN GALE RAY JR.----------

Asunción, 31 MAY 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por los representantes convencionales de **GLOBAL SPORTS GAMING S.A.** en contra de la Resolución Nº 560 de fecha 09 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 30 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional de **GLOBAL SPORTS GAMING S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 560 de fecha 09 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

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

Que, en fecha 18 de octubre de 2023, el representante convencional de **GLOBAL SPORTS GAMING S.A.** expresó agravios; en fecha 28 de diciembre de 2023, se presenta la representante convencional de **VERLIN GALE RAY JR.** y contesta el traslado de expresión de agravios y en consecuencia llama autos para resolver en fecha 08 de enero de 2024.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca M META GAMING Y ETIQUETA en base a la solicitud previa META GAMING Y ETIQUETA en la clase 41.../... Analizada la controversia en autos se constata que el oponente ha perdido su derecho de prelación y su derecho a ponerse por cuanto que su solicitud Expediente N° 2062592, clase 41 fue Archivada, estos hechos fueron corroborados a través del Sistema Informático; con lo que concluye que ya no le asiste derecho alguno, por lo que corresponde disponer la prosecución del trámite de la marca M META GAMING Y ETIQUETA.../... De conformidad a la Ley N° 1294/98 de Marcas y al ordenamiento jurídico marcario vigente, la oposición deducida debe ser declarada improcedente."*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **GLOBAL SPORTS GAMING S.A.** y manifiesta: *"(...) La resolución que impugno, luego en su parte resolutiva, ordena declarar improcedente la oposición y ordena la prosecución de los trámites de registro de la misma.../... No estamos de acuerdo con lo aseverado por el Aquo, la marca que sirve de base a la oposición todavía no ha agotado todas las instancias que le concede el procedimiento marcario.../.. La marca que sirve de base a la oposición planteada es META GAMING Y ETIQUETA, clase 41, Acta N° 2062594 de fecha 08 de octubre de 2020.../.. Con relación a este expediente de registro, la Dirección de Marcas, dicta en fecha 14 de febrero de 2022 la resolución N° 246 por la cual rechaza la citada solicitud.../... Es confirmada a su vez por Resolución N° 451 de fecha 30 de junio de 2023 por la entonces Directora General de la Propiedad Industrial... Según acta autogenerada por el Sistema de Gestión del Tribunal, se da por recibido, en fecha 31 de julio de 2023, el Expte N° 340/2023 GLOBAL SPORTS GAMING S.A. C/ RESOLUCIÓN N° 451 DEL 30/06/2023 S/ DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, en el TRIBUNAL DE CUENTAS, Primera Sala.../... Esto hace caer por tierra el argumento*

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

Resolución N° 0328

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 560 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "M META GAMING Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 20028/2022, A NOMBRE DE VERLIN GALE RAY JR.----------

esgrimido por el Aquo al decir que lo asiste derecho alguno.../... Por lo tanto y en virtud de estas consideraciones, pido revoque en todas sus partes la Resolución Nº 560/2023(...)". ----------

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 Nº 560/2023, contra la cual se alzara en apelación la oponente de la mencionada marca, está ajustado a DERECHO en todas sus partes.../... La solicitante ya es titular en nuestro país desde el año 2016 de la marca META SPORTS en las clases 20, 25 y 35 respectivamente con los cual es oportuno destacar que el solicitante trate de beneficiarse indebidamente del derecho de un tercero, siendo así, nos queda claro que VERLIN GALE RAY JR. solo pretende ampliar el ámbito de protección que le confiere la norma de la materia que es perfectamente viable su protección.../... También es importante mencionar que el derecho adquirido de una marca registrada se refiere al conjunto de derechos exclusivos que obtiene el titular de una marca comercial una vez que ésta ha sido debidamente registrada y ha pasado por el proceso legal establecido en la legislación aplicable.../... Es importante.../... En el caso de autos es importante señalar la notoriedad de la marca solicitada, que es sabido que es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos o servicios que distingue.../... La marca solicitada goza de un amplio reconocimiento en varios sectores del comercio pues genera una identidad especial, siendo una marca reconocida fácilmente por el público consumidor, es decir, constituye una marca notoria dentro del mercado nacional.../... Quiero destacar como dato importante, que la marca META GAMING, actas N° 2062592 y 2062594 solicitadas por la firma Global Sports Gaming S.A. en las clases 41 y 35 que fuera (base de esta oposición) se encuentran en estado de ARCHIVADA, desde la fecha 08/08/2023, cuyos datos podrán ser verificados en el sistema oficial de la DINAPI.../... La marca solicitada es una ampliación de las marcas META SPORTS, META KIDS, EPIC BY META SPORTS, META SPORTS FOR MEN, M META, M META GAMING, MLAB META LAB.../... Por tanto, a mérito de las consideraciones expuestas, oportunamente dicte resolución confirmando en todas sus partes la cita resolución.*----------

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, y tras la verificación del sistema informático, se puede constatar que la marca META GAMING, Acta N° 2062592 solicitada por la firma Global Sports Gaming S.A. en la clase 41 que fuera base de esta oposición se encuentran en estado de *archivada*, desde la fecha 08 de agosto de 2023, por lo que ha desaparecido el argumento inicial para la oposición planteada, perdiendo así su derecho de prelación y el de oponerse.----------

Que, además de lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que la titular solicitante actual ya cuenta con la marca registrada **M META Y ETIQUETA**, clase 41, Registro Nº 559.671. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo la misma denominación y en la misma clase 41, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece hace varios años y por ende, mal podría el titular de la marca oponente (actualmente archivada) pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente.----------

Consecuentemente, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, resulta inoficioso el estudio del agravio, por lo que corresponde confirmar la resolución recurrida y ordenar la

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0328

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 560 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "M META GAMING Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 20028/2022, A NOMBRE DE VERLIN GALE RAY JR.----------

continuidad de los trámites del registro de la marca "M META GAMING Y ETIQUETA", solicitada por *VERLIN GALE RAY JR.* ----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución Nº 560 de fecha 09 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 **"M META GAMING Y ETIQUETA",** clase 41, Expediente **N° 20028/2022,** solicitada a nombre de VERLIN GALE RAY JR..----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0329

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 559 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "M META GAMING Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 20035/2022, A NOMBRE DE VERLIN GALE RAY JR.----------

Asunción, 31 MAY 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por los representantes convencionales de **GLOBAL SPORTS GAMING S.A.** en contra de la Resolución N° 559 de fecha 09 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 30 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional de **GLOBAL SPORTS GAMING S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 559 de fecha 09 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

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

Que, en fecha 18 de octubre de 2023, el representante convencional de **GLOBAL SPORTS GAMING S.A.** expresó agravios; en fecha 28 de diciembre de 2023, se presenta la representante convencional de **VERLIN GALE RAY JR.** y contesta el traslado de expresión de agravios y en consecuencia llama autos para resolver en fecha 08 de enero de 2024.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca M META GAMING Y ETIQUETA en base a la solicitud previa META GAMING Y ETIQUETA en la clase 35.../... Analizada la controversia en autos se constata que el oponente ha perdido su derecho de prelación y su derecho a ponerse por cuanto que su solicitud Expediente N° 2062594, clase 35 fue Archivada, estos hechos fueron corroborados a través del Sistema Informático; con lo que concluye que ya no le asiste derecho alguno, por lo que corresponde disponer la prosecución del trámite de la marca M META GAMING Y ETIQUETA.../... De conformidad a la Ley N° 1294/98 de Marcas y al ordenamiento jurídico marcario vigente, la oposición deducida debe ser declarada improcedente."*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **GLOBAL SPORTS GAMING S.A.** y manifiesta: *"(...) La resolución que impugno, luego en su parte resolutiva, ordena declarar improcedente la oposición y ordena la prosecución de los trámites de registro de la misma.../... No estamos de acuerdo con lo aseverado por el Aquo, la marca que sirve de base a la oposición todavía no ha agotado todas las instancias que le concede el procedimiento marcario.../.. La marca que sirve de base a la oposición planteada es META GAMING Y ETIQUETA, clase 35, Acta N° 2062594 de fecha 08 de octubre de 2020.../.. Con relación a este expediente de registro, la Dirección de Marcas, dicta en fecha 14 de febrero de 2022 la resolución N° 247 por la cual rechaza la citada solicitud.../... Es confirmada a su vez por Resolución N° 450 de fecha 30 de junio de 2023 por la entonces Directora General de la Propiedad Industrial... Según acta autogenerada por el Sistema de Gestión del Tribunal, se da por recibido, en fecha 31 de julio de 2023, el Expte N° 340/2023 GLOBAL SPORTS GAMING S.A. C/ RESOLUCIÓN N° 450 DEL 30/06/2023 S/ DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, en el TRIBUNAL DE CUENTAS, Primera Sala.../... Esto hace caer por tierra el argumento*

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

Resolución N° 0329

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 559 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "M META GAMING Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 20035/2022, A NOMBRE DE VERLIN GALE RAY JR.----------

esgrimido por el Aquo al decir que lo asiste derecho alguno.../... Por lo tanto y en virtud de estas consideraciones, pido revoque en todas sus partes la Resolución N° 559/2023(...)". ----------

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° 559/2023, contra la cual se alzara en apelación la oponente de la mencionada marca, está ajustado a DERECHO en todas sus partes.../... La solicitante ya es titular en nuestro país desde el año 2016 de la marca META SPORTS en las clases 20, 25 y 35 respectivamente con los cual es oportuno destacar que el solicitante trate de beneficiarse indebidamente del derecho de un tercero, siendo así, nos queda claro que VERLIN GALE RAY JR. solo pretende ampliar el ámbito de protección que le confiere la norma de la materia que es perfectamente viable su protección.../... También es importante mencionar que el derecho adquirido de una marca registrada se refiere al conjunto de derechos exclusivos que obtiene el titular de una marca comercial una vez que ésta ha sido debidamente registrada y ha pasado por el proceso legal establecido en la legislación aplicable.../... Es importante.../... En el caso de autos es importante señalar la notoriedad de la marca solicitada, que es sabido que es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos o servicios que distingue.../... La marca solicitada goza de un amplio reconocimiento en varios sectores del comercio pues genera una identidad especial, siendo una marca reconocida fácilmente por el público consumidor, es decir, constituye una marca notoria dentro del mercado nacional.../... Quiero destacar como dato importante, que la marca META GAMING, actas N° 2062592 y 2062594 solicitadas por la firma Global Sports Gaming S.A. en las clases 41 y 35 que fuera (base de esta oposición) se encuentran en estado de ARCHIVADA, desde la fecha 08/08/2023, cuyos datos podrán ser verificados en el sistema oficial de la DINAPI.../... La marca solicitada es una ampliación de las marcas META SPORTS, META KIDS, EPIC BY META SPORTS, META SPORTS FOR MEN, M META, M META GAMING, MLAB META LAB.../... Por tanto, a mérito de las consideraciones expuestas, oportunamente dicte resolución confirmando en todas sus partes la cita resolución.*----------

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, y tras la verificación del sistema informático, se puede constatar que la marca META GAMING, Acta N° 2062594 solicitada por la firma Global Sports Gaming S.A. en la clase 35 que fuera base de esta oposición se encuentran en estado de *archivada*, desde la fecha 08 de agosto de 2023, por lo que ha desaparecido el argumento inicial para la oposición planteada, perdiendo así su derecho de prelación y el de oponerse.----------

Que, además de lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que la titular solicitante actual ya cuenta con la marca registrada **M META Y ETIQUETA**, clase 35, Registro N° 559.672. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo la misma denominación y en la misma clase 35, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece hace varios años y por ende, mal podría el titular de la marca oponente (actualmente archivada) pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente.----------

Consecuentemente, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, resulta inoficioso el estudio del agravio, por lo que corresponde confirmar la resolución recurrida y ordenar la

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0329

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 559 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "M META GAMING Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 20035/2022, A NOMBRE DE VERLIN GALE RAY JR.----------

continuidad de los trámites del registro de la marca "M META GAMING Y ETIQUETA", solicitada por *VERLIN GALE RAY JR.* ----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 559 de fecha 09 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 **"M META GAMING Y ETIQUETA",** clase 35, Expediente **N° 20035/2022,** solicitada a nombre de VERLIN GALE RAY JR..----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0330

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 551 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "M META GAMING Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 20030/2022, A NOMBRE DE VERLIN GALE RAY JR.----------

Asunción, 31 MAY 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por los representantes convencionales de **META PLATFORMS, INC.** en contra de la Resolución N° 551 de fecha 09 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 21 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional de **META PLATFORMS, INC.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 551 de fecha 09 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 06 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 12 de octubre de 2023, el representante convencional de **META PLATFORMS, INC.** expresó agravios; en fecha 23 de noviembre de 2023, se presenta la representante convencional de **VERLIN GALE RAY JR.** y contesta el traslado de expresión de agravios y en consecuencia llama autos para resolver en fecha 28 de noviembre de 2023.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca M META GAMING Y ETIQUETA, Solicitada en la clase 28, sobre la base de la solicitud de la marca extranjera META y META y símbolo (como otras variantes) clase 28 .../... De los argumentos esgrimidos por las partes podemos deducir en primer lugar que la solicitante ya es titular en nuestro país desde el año 2016 de la marca META SPORTS en las clases 20, 25 y 35 respectivamente, con lo cual es oportuno destacar que el solicitante trate de beneficiarse indebidamente del derecho de un tercero, siendo así, VERLIN GALE RAY JR. solo pretende ampliar el ámbito de protección que le confiere la norma de la materia por lo que es viable su protección.../...El derecho adquirido de una marca registrada se refiere al conjunto de derechos exclusivos que obtiene el titular de una marca comercial una vez que esta ha sido debidamente registrada.../... En ese sentido, el solicitante cuenta con un derecho exclusivo sobre la marca en litigio.../.... La marca solicitada goza de un amplio reconocimiento en varios sectores del comercio pues genera una identidad especial, siendo una marca reconocida fácilmente por el público consumidor, es decir, constituye una marca notoria dentro del mercado nacional.../... De conformidad. a la Ley N° 1294/98, la oposición presentada debe ser declarada improcedente."*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **META PLATFORMS, INC.** y manifiesta: *"(...) La presente oposición fue deducida en base a las marcas META y META Y símbolo, registrada en varios países en la clase 28 y a la solicitud de registro de la marca META, presentada por mi mandante con anterioridad en nuestro país, bajo Acta N° 21112915 en la misma clase 28.../... Las marcas enfrentadas no sólo son signos aplicados para productos de la misma clase, sino que varios de los productos cubiertos son los mismos, por lo cual existe una presunción de conexión competitiva.../... Basta una sola causal de confundibilidad para*

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

Resolución N° 0330

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 551 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "M META GAMING Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 20030/2022, A NOMBRE DE VERLIN GALE RAY JR.----------

que la coexistencia de las marcas quede vedada.../... Conforme fuera demostrado en el periodo probatorio, e independientemente de cómo los haya adquirido, mi mandante cuenta con registros que datan de 17 y 16 años.../... De la existencia de registros extranjeros se desprende como necesaria consecuencia que mi mandante ya posee un derecho adquirido sobre la denominación META,, justamente en la clase 28.../... Siendo que el oponente tiene registrada la marca META SPORTS en la clase 20, 25 y 35 pero no en la clase 28, que corresponde a la solicitada en autos, la protección absoluta invocada por la inferior no tiene sustento jurídico y no es viable.../... Resulta innegable que las marcas META y META Y símbolo gozan de amplia fama no solo en nuestro país, sino en todo el mundo.../... Se puede concluir que la marca M META GAMING Y ETIQUETA no reúne los requisitos de novedad. especialidad y originalidad.../.... Por tanto ruego a la Señora Directora General oportunamente dicte resolución revocando en todas sus partes la resolución N° 551/2023.----------

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° 551/2023, contra la cual se alzara en apelación la oponente de la mencionada marca, está ajustado a DERECHO en todas sus partes.../... La solicitante ya es titular en nuestro país desde el año 2016 de la marca META SPORTS en las clases 20, 25 y 35 respectivamente con los cual es oportuno destacar que el solicitante trate de beneficiarse indebidamente del derecho de un tercero, siendo así, nos queda claro que VERLIN GALE RAY JR. solo pretende ampliar el ámbito de protección que le confiere la norma de la materia que es perfectamente viable su protección.../... También es importante mencionar que el derecho adquirido de una marca registrada se refiere al conjunto de derechos exclusivos que obtiene el titular de una marca comercial una vez que ésta ha sido debidamente registrada y ha pasado por el proceso legal establecido en la legislación aplicable.../... Es importante señalar en el caso de autos la notoriedad de la marca solicitada, que es sabido que es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos o servicios que distingue.../... La marca solicitada goza de un amplio reconocimiento en varios sectores del comercio pues genera una identidad especial, siendo una marca reconocida fácilmente por el público consumidor, es decir, constituye una marca notoria dentro del mercado nacional.../... La marca solicitada es una ampliación de las marcas META SPORTS, META KIDS, EPIC BY META SPORTS, META SPORTS FOR MEN, M META GAMING, M META GAMING GAMING, MLAB META LAB que pudieron ser factibles sus registros por ser registros por ser como marca conjunta, que la hace especial y novedosa para su inscripción.../... La Resolución N° 551/2023 se halla ajustada a Derecho en todas sus partes y que es absolutamente improcedente la acción del apelante para obtener su revocatoria.----------*

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

Que, uno de los criterios al analizar la posibilidad de confusión marcaria es evaluar a los signos 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 ellos. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca M META GAMING Y ETIQUETA, solicitada en clase 28, con la oponente META y META y símbolo. ----------

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

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

en el caso de autos existen suficientes diferencias entre los principales elementos de los signos analizados en su conjunto. En un cotejo en conjunto vemos que: ----------

Que, analizando el campo ortográfico de la solicitante "M META GAMING Y ETIQUETA" y la marca oponente "META y META y símbolo", 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. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra.----------

Que, tal y como lo menciona el solicitante, VERLIN GALE RAY JR. cuenta el registro marcario de la marca **META SPORTS,** clase 20, Registro N° 432.201; clase 25 Registro N° 432.200, clase 35, Registro N° 432.299; **M META GAMING Y ETIQUETA**, clase 35; Registro N° 559.672; clase 38; Registro N° 559670, clase 41; Registro N° 559671; **META KIDS,** clase 25, Registro N° 532.061, clase 35, Registro N° 532.675; **EPIC BY META SPORTS,** clase 38, Registro N° 533.146 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 desde el año 2016.----------

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". En ese sentido, META y sus variantes, es una marca líder en el mercado nacional y su fuerte presencia es conocida por una amplia y variada gama de consumidores tanto paraguayos como extranjeros. Que, tenemos así, que la marca solicitada es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notorio. Por lo tanto, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro.----------

Que, corresponde recordar que cuando hablamos de marca notoria, nos referimos a aquella que es notablemente conocida en el sector específico de los productos o servicios que distingue. Ésta protección se brinda más allá del principio de prioridad registral. Por su parte, el Convenio de París establece en su art. 6 bis protecciones especiales a las marcas notoriamente conocidas. ----------

Que, como es sabido, la notoriedad de la marca debe ser probada. La doctrina nos ha mostrado ciertos criterios o parámetros a tener en cuenta a fin de determinar si la marca es notoria: "*El Tribunal de la Comunidad Andina ha establecido criterios para determinar la condición de notoria de una marca, que consideramos válidos para nuestro derecho. Son los siguientes: a) la extensión de su conocimiento en el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para la cual fue concedida; b) la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; c) la antigüedad de la marca y su uso constante; d) el análisis de la producción y mercadeo de los productos que distingue la marca*"[1]----------

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

[1] Carmelo Modica, Derecho Paraguayo de Marcas, Arandura, Asunción, 190

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0330

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 551 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "M META GAMING Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 20030/2022, A NOMBRE DE VERLIN GALE RAY JR.----------

Que, siendo así, la denominación solicitada goza de un amplio reconocimiento en varios sectores del comercio pues genera una identidad especial, siendo una marca reconocida fácilmente por el público consumidor, es decir, constituye una marca notoria dentro del mercado nacional.----------

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

marca solicitada	marca extranjera
	
mixta	denominativa

Que, al respecto, vemos que existen suficientes diferencias, en el plano visual, pueden notarse a simple vista que, la extensión de la construcción de la marca solicitada, genera otro impacto, muy diferente al de la marca oponente y bajo ningún concepto podrían causar confusión en el público consumidor.--------

Que, analizadas las marcas en pugna, ésta dependencia administrativa considera que la marca solicitada "M META GAMING" no causaría riesgo de confusión o de asociación con la marca oponente "META y META y símbolo", así como tampoco menoscabaría los derechos de la firma oponente, por lo que corresponde confirmar la resolución recurrida. ----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 551 de fecha 09 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 **"M META GAMING Y ETIQUETA",** clase 28, Expediente **N° 20030/2022,** solicitada a nombre de VERLIN GALE RAY JR..----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0331

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 515 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "M META Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 10431/2022, A NOMBRE DE VERLIN GALE RAY JR.----------

Asunción, 31 MAY 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por los representantes convencionales de **META PLATFORMS, INC.** en contra de la Resolución N° 515 de fecha 02 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 08 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional de **META PLATFORMS, INC.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 515 de fecha 02 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 06 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 12 de octubre de 2023, el representante convencional de **META PLATFORMS, INC.** expresó agravios; en fecha 23 de noviembre de 2023, se presenta la representante convencional de **VERLIN GALE RAY JR.** y contesta el traslado de expresión de agravios y en consecuencia llama autos para resolver en fecha 28 de noviembre de 2023.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca M META Y ETIQUETA, Solicitada en la clase 28, sobre la base de la solicitud de la marca extranjera META y META y símbolo (como otras variantes) clase 28 .../... De los argumentos esgrimidos por las partes podemos deducir en primer lugar que la solicitante ya es titular en nuestro país desde el año 2016 de la marca META SPORTS en las clases 20, 25 y 35 respectivamente, con lo cual es oportuno destacar que el solicitante trate de beneficiarse indebidamente del derecho de un tercero, siendo así, VERLIN GALE RAY JR. solo pretende ampliar el ámbito de protección que le confiere la norma de la materia por lo que es viable su protección.../...El derecho adquirido de una marca registrada se refiere al conjunto de derechos exclusivos que obtiene el titular de una marca comercial una vez que esta ha sido debidamente registrada.../... En ese sentido, el solicitante cuenta con un derecho exclusivo sobre la marca en litigio.../.... La marca solicitada goza de un amplio reconocimiento en varios sectores del comercio pues genera una identidad especial, siendo una marca reconocida fácilmente por el público consumidor, es decir, constituye una marca notoria dentro del mercado nacional.../... De conformidad. a la Ley N° 1294/98, la oposición presentada debe ser declarada improcedente."*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **META PLATFORMS, INC.** y manifiesta: *"(...) La presente oposición fue deducida en base a las marcas META y META Y símbolo, registrada en varios países en la clase 28 y a la solicitud de registro de la marca META, presentada por mi mandante con anterioridad en nuestro país, bajo Acta N° 21112915 en la misma clase 28.../... Las marcas enfrentadas no sólo son signos aplicados para productos de la misma clase, sino que varios de los productos cubiertos son los mismos, por lo cual existe una presunción de conexión competitiva.../... Basta una sola causal de confundibilidad para*

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

Resolución N° 0331

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 515 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "M META Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 10431/2022, A NOMBRE DE VERLIN GALE RAY JR.----------

que la coexistencia de las marcas quede vedada.../... Conforme fuera demostrado en el periodo probatorio, e independientemente de cómo los haya adquirido, mi mandante cuenta con registros que datan de 17 y 16 años.../... De la existencia de registros extranjeros se desprende como necesaria consecuencia que mi mandante ya posee un derecho adquirido sobre la denominación META,, justamente en la clase 28.../... Siendo que el oponente tiene registrada la marca META SPORTS en la clase 20, 25 y 35 pero no en la clase 28, que corresponde a la solicitada en autos, la protección absoluta invocada por la inferior no tiene sustento jurídico y no es viable.../... Resulta innegable que las marcas META y META Y símbolo gozan de amplia fama no solo en nuestro país, sino en todo el mundo.../... Se puede concluir que la marca M META Y ETIQUETA no reúne los requisitos de novedad. especialidad y originalidad.../.... Por tanto ruego a la Señora Directora General oportunamente dicte resolución revocando en todas sus partes la resolución N° 515/2023.

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° 515/2023, contra la cual se alzara en apelación la oponente de la mencionada marca, está ajustado a DERECHO en todas sus partes.../... La solicitante ya es titular en nuestro país desde el año 2016 de la marca META SPORTS en las clases 20, 25 y 35 respectivamente con los cual es oportuno destacar que el solicitante trate de beneficiarse indebidamente del derecho de un tercero, siendo así, nos queda claro que VERLIN GALE RAY JR. solo pretende ampliar el ámbito de protección que le confiere la norma de la materia que es perfectamente viable su protección.../... También es importante mencionar que el derecho adquirido de una marca registrada se refiere al conjunto de derechos exclusivos que obtiene el titular de una marca comercial una vez que ésta ha sido debidamente registrada y ha pasado por el proceso legal establecido en la legislación aplicable.../... Es importante señalar en el caso de autos la notoriedad de la marca solicitada, que es sabido que es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos o servicios que distingue.../... La marca solicitada goza de un amplio reconocimiento en varios sectores del comercio pues genera una identidad especial, siendo una marca reconocida fácilmente por el público consumidor, es decir, constituye una marca notoria dentro del mercado nacional.../... La marca solicitada es una ampliación de las marcas META SPORTS, META KIDS, EPIC BY META SPORTS, META SPORTS FOR MEN, M META, M META GAMING, MLAB META LAB que pudieron ser factibles sus registros por ser registros por ser como marca conjunta, que la hace especial y novedosa para su inscripción.../... La Resolución N° 515/2023 se halla ajustada a Derecho en todas sus partes y que es absolutamente improcedente la acción del apelante para obtener su revocatoria.*----------

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

Que, uno de los criterios al analizar la posibilidad de confusión marcaria es evaluar a los signos 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 ellos. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca M META Y ETIQUETA, solicitada en clase 28, con la oponente META y META y símbolo. ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0331

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 515 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "M META Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 10431/2022, A NOMBRE DE VERLIN GALE RAY JR.----------

Que, analizando el campo ortográfico de la solicitante "M META Y ETIQUETA" y la marca oponente "META y META y símbolo", 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. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra.----------

Que, tal y como lo menciona el solicitante, VERLIN GALE RAY JR. cuenta el registro marcario de la marca **META SPORTS,** clase 20, Registro N° 432.201; clase 25 Registro N° 432.200, clase 35, Registro N° 432.299; **M META Y ETIQUETA**, clase 35; Registro N° 559.672; clase 38; Registro N° 559670, clase 41; Registro N° 559671; **META KIDS,** clase 25, Registro N° 532.061, clase 35, Registro N° 532.675; **EPIC BY META SPORTS,** clase 38, Registro N° 533.146 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 desde el año 2016.----------

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". En ese sentido, META y sus variantes, es una marca líder en el mercado nacional y su fuerte presencia es conocida por una amplia y variada gama de consumidores tanto paraguayos como extranjeros. Que, tenemos así, que la marca solicitada es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notorio. Por lo tanto, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro.----------

Que, corresponde recordar que cuando hablamos de marca notoria, nos referimos a aquella que es notablemente conocida en el sector específico de los productos o servicios que distingue. Ésta protección se brinda más allá del principio de prioridad registral. Por su parte, el Convenio de París establece en su art. 6 bis protecciones especiales a las marcas notoriamente conocidas. ----------

Que, como es sabido, la notoriedad de la marca debe ser probada. La doctrina nos ha mostrado ciertos criterios o parámetros a tener en cuenta a fin de determinar si la marca es notoria: "*El Tribunal de la Comunidad Andina ha establecido criterios para determinar la condición de notoria de una marca, que consideramos válidos para nuestro derecho. Son los siguientes: a) la extensión de su conocimiento en el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para la cual fue concedida; b) la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; c) la antigüedad de la marca y su uso constante; d) el análisis de la producción y mercadeo de los productos que distingue la marca*"[1]----------

Que, siendo así, la denominación solicitada goza de un amplio reconocimiento en varios sectores del comercio pues genera una identidad especial, siendo una marca reconocida fácilmente por el público consumidor, es decir, constituye una marca notoria dentro del mercado nacional.----------

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

[1] Carmelo Modica, Derecho Paraguayo de Marcas, Arandura, Asunción, 190

Resolución N° 0331

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 515 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "M META Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 10431/2022, A NOMBRE DE VERLIN GALE RAY JR.----------

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

marca solicitada	marca extranjera
	
mixta	denominativa

Que, al respecto, vemos que existen suficientes diferencias, en el plano visual, pueden notarse a simple vista que, la extensión de la construcción de la marca solicitada, genera otro impacto, muy diferente al de la marca oponente y bajo ningún concepto podrían causar confusión en el público consumidor.--------

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 515 de fecha 02 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 **"M META Y ETIQUETA",** clase 28, Expediente **N° 10431/2022,** solicitada a nombre de VERLIN GALE RAY JR..----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0332

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 144 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NIKITO Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 93631/2017, A NOMBRE DE M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS.----------

Asunción, 31 MAY 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por los representantes convencionales de **EMPRESAS CAROZZI S.A.** en contra de la Resolución N° 144 de fecha 23 de marzo de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 04 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional de **EMPRESAS CAROZZI S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 144 de fecha 23 de marzo de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 22 de agosto de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 18 de octubre de 2022, el representante convencional de **EMPRESAS CAROZZI S.A.** expresó agravios; en fecha 15 de febrero de 2023, se presenta la representante convencional de **M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS.** y contesta el traslado de expresión de agravios y en consecuencia llama autos para resolver en fecha 18 de marzo de 2023.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Al cotejar la marca solicitada NIKITO Y ETIQUETA y las marcas oponentes NIK y NIKO, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias fonéticas y visuales.../... Cabe tener en cuenta que existen varias marcas en la clase 30 que tambien utilizan en su denominación la partícula NIK (entre ellas NIKOLO, NIKKEI, EL MONITO NIKO entre otras) y coexisten pacíficamente en el mercado.../... La solicitante ya posee registrada en su marca NIKITO Y ETIQUETA Y ETIQUETA en la clase 30 (registro local N° 470527/2018), posee derechos sobre esta denominación, la presente solicitud es una extensión de dicho registro marcario.../... También posee el registro de la marca ZABET NIKITO Y ETIQUETA en la misma clase .../... La parte solicitante ha acreditado en autos el registro extranjero de su marca en varios países.../... Al analizar las marcas enfrentadas en conjunto y las constancias obrantes en el expediente, se verifica que la marca solicitada contiene elementos distintivos propios.../... No se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la ley de marcas.../... Por todo lo expuesto esta Dirección concluye que la oposición debe ser declarada improcedente"*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **EMPRESAS CAROZZI S.A.** y manifiesta: *"(...) Los signos idénticos o similares con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca.../... Que el propio A-quo convenientemente NO RECONOCE lo siguiente: Que ambas raíces son IDÉNTICAS y que la denominación solicitada cubre la TOTALIDAD DE LA MARCA DE MI REPRESENTADA, agregándole solamente la desinencia ITO, que es un diminutivo de us general y profuso en la sociedad, por lo cual no puede ser tenido en cuenta al momento de realizar el cotejo, ya que tal terminación o desinencia*

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

es de uso común y generalizado en las marcas.../... No es un conjunto, es una raíz y en el caso de la marca de mi representada, es la totalidad de la denominación y bien sabemos que ella es la parte más importante y crucial de una marca y en este caso, no es solo la raíz, sino también la desinencia de la marca.../.. Entre ambas denominaciones existe cuasi identidad absoluta, nimias diferencias insustanciales no descartan lo evidente y en nada hacen a la marca novedosa y original.../.. En consecuencia, dictar resolución revocando íntegramente la resolución N° 144/2022(...)". ----------

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice: *"(...) En su escrito de expresión de agravios, manifiesta la parte adversa que: "no solo se ha deducido oposición en base al registro en la clase 30, sino de un registro nacional, en la misma clase 30".../... Nada más alejado de la verdad pues la oponente parece haber olvidado que mi mandante, la firma M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS, ya posee un derecho adquirido en nuestro país sobre la denominación NIKITO Y ETIQUETA, en virtud del Registro N° 470524/2018 de la NIKITO Y ETIQUETA Y ETIQUETA, el cual fue concedido en fecha 07 de septiembre de 2018 para la clase 30, misma clase pedida en autos, además de tener también registrada la marca ZABET NIKITO Y ETIQUETA en la misma clase 30, según el Registro N° 442078/2017, marca donde la palabra NIKITO Y ETIQUETA es un de los integrantes.../... Si la marca NIK de la oponente ya coexiste con las precedentemente citadas marcas de mi mandante, de las cuales una es idéntica y otra extremadamente similar a la pedida en autos, no existe razón por la cual hoy la firma EMPRESAS CAROZZI S.A. pretende peticionar el rechazo de una marca sustancialmente igual a la que ya se encuentra registrada.../... Niego categóricamente que ambas marcas en pugna son idénticas, ellas difieren en cantidad sílabas y de vocales, cantidad de letras integrantes y diferente longitud, así como en una distinta desinencia.../... Oportunamente, dicte resolución confirmando en todas sus aportes la Resolución N° 144/2022.*----------

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 (oponente), 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 **"NIKITO Y ETIQUETA"** (solicitante) vs **"NIK"** (oponente) no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante, ni representan la misma idea conceptual. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.----------

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

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

Resolución N° 0332

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 144 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NIKITO Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 93631/2017, A NOMBRE DE M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS.----------

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

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones **NIKITO Y ETIQUETA** (solicitada), y **NIK** (oponente), se comparte el vocablo **"NIK"**, 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: NIKOLO, Registro N° 534956 a nombre de Industrias De Alimentos Dos En Uno S.a.; NIKO, Registro N° 461600 a nombre Embotelladora Central S.a.c.i.; EL MONITO NIKO, Registro N° 433764 a nombre Isabel Leon De Espinola; BLAHNIK, Registro N° 463110 a nombre Blahnik Group Limited; NIKKEI, Registro N° 555172 a nombre Cooperativa Yguazu Agricola Ltda., extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexisten previamente. ----------

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

Que, 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 oponente
	
mixta	denominativa

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0332

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 144 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NIKITO Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 93631/2017, A NOMBRE DE M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS.----------

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, luego del análisis de autos, tras la búsqueda en el sistema informático de marcas, no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante que cuenta el registro marcario N° 470524/2018 de la marca NIKITO Y ETIQUETA Y ETIQUETA, el cual fue concedido en fecha 7 de Setiembre de 2018, para la clase 30, misma clase pedida en estos autos, también con el Registro N° 442078/2017 de la marca ZABET NIKITO Y ETIQUETA en la misma clase 30. Los mismos constituyen una prueba de que el solicitante ya posee un derecho adquirido sobre denominaciones con la palabra NIKITO Y ETIQUETA y con la presente solicitud solo pretende registrar una marca más. Al respecto, el Código Civil determina en su Artículo 2 que "las leyes disponen para el futuro, no tienen efecto retroactivo, ni pueden alterar los derechos adquiridos". Es decir el titular de la solicitud de autos, sencillamente pretende la protección de una marca que ya le pertenece. -----

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 144 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 **"NIKITO Y ETIQUETA"**, clase 30, Expediente. **N° 93631/2017,** solicitada a nombre de M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS.----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0333

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 143 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NIKITO", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 93632/2017, A NOMBRE DE M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS.----------

Asunción, 31 MAY 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por los representantes convencionales de **EMPRESAS CAROZZI S.A.** en contra de la Resolución N° 143 de fecha 23 de marzo de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 04 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional de **EMPRESAS CAROZZI S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 143 de fecha 23 de marzo de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 22 de agosto de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 18 de octubre de 2022, el representante convencional de **EMPRESAS CAROZZI S.A.** expresó agravios; en fecha 15 de febrero de 2023, se presenta la representante convencional de **M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS.** y contesta el traslado de expresión de agravios y en consecuencia llama autos para resolver en fecha 18 de marzo de 2023.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Al cotejar la marca solicitada NIKITO y las marcas oponentes NIK y NIKO, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias fonéticas y visuales.../... Cabe tener en cuenta que existen varias marcas en la clase 30 que tambien utilizan en su denominación la partícula NIK (entre ellas NIKOLO, NIKKEI, EL MONITO NIKO entre otras) y coexisten pacíficamente en el mercado.../... La solicitante ya posee registrada en su marca NIKITO Y ETIQUETA en la clase 30 (registro local N° 470527/2018), posee derechos sobre esta denominación, la presente solicitud es una extensión de dicho registro marcario.../... También posee el registro de la marca ZABET NIKITO en la misma clase .../... La parte solicitante ha acreditado en autos el registro extranjero de su marca en varios países.../... Al analizar las marcas enfrentadas en conjunto y las constancias obrantes en el expediente, se verifica que la marca solicitada contiene elementos distintivos propios.../... No se halla incursa en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la ley de marcas.../... Por todo lo expuesto esta Dirección concluye que la oposición debe ser declarada improcedente"*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **EMPRESAS CAROZZI S.A.** y manifiesta: *"(...) Los signos idénticos o similares con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca.../... Que el propio A-quo convenientemente NO RECONOCE lo siguiente: Que ambas raíces son IDÉNTICAS y que la denominación solicitada cubre la TOTALIDAD DE LA MARCA DE MI REPRESENTADA, agregándole solamente la desinencia ITO, que es un diminutivo de us general y profuso en la sociedad, por lo cual no puede ser tenido en cuenta al momento de realizar el cotejo, ya que tal terminación o desinencia es de uso común y generalizado en las marcas.../... No es un conjunto, es una raíz y en el caso de la marca de*

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

Resolución N° 0333

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 143 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NIKITO", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 93632/2017, A NOMBRE DE M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS.----------

mi representada, es la totalidad de la denominación y bien sabemos que ella es la parte más importante y crucial de una marca y en este caso, no es solo la raíz, sino también la desinencia de la marca.../.. Entre ambas denominaciones existe cuasi identidad absoluta, nimias diferencias insustanciales no descartan lo evidente y en nada hacen a la marca novedosa y original.../.. En consecuencia, dictar resolución revocando íntegramente la resolución N° 143/2022(...)". ----------

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice: *"(...) En su escrito de expresión de agravios, manifiesta la parte adversa que: "no solo se ha deducido oposición en base al registro en la clase 30, sino de un registro nacional, en la misma clase 30".../... Nada más alejado de la verdad pues la oponente parece haber olvidado que mi mandante, la firma M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS, ya posee un derecho adquirido en nuestro país sobre la denominación NIKITO, en virtud del Registro N° 470524/2018 de la NIKITO Y ETIQUETA, el cual fue concedido en fecha 07 de septiembre de 2018 para la clase 30, misma clase pedida en autos, además de tener también registrada la marca ZABET NIKITO en la misma clase 30, según el Registro N° 442078/2017, marca donde la palabra NIKITO es un de los integrantes.../... Si la marca NIK de la oponente ya coexiste con las precedentemente citadas marcas de mi mandante, de las cuales una es idéntica y otra extremadamente similar a la pedida en autos, no existe razón por la cual hoy la firma EMPRESAS CAROZZI S.A. pretende peticionar el rechazo de una marca sustancialmente igual a la que ya se encuentra registrada.../... Niego categóricamente que ambas marcas en pugna son idénticas, ellas difieren en cantidad sílabas y de vocales, cantidad de letras integrantes y diferente longitud, así como en una distinta desinencia.../... Oportunamente, dicte resolución confirmando en todas sus aportes la Resolución N° 143/2022.*----------

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 (oponente), 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 **"NIKITO"** (solicitante) vs **"NIK"** (oponente) no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante, ni representan la misma idea conceptual. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.----------

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

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

Resolución N° 0333

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 143 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NIKITO", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 93632/2017, A NOMBRE DE M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS.----------

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

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones **NIKITO** (solicitada), y **NIK** (oponente), se comparte el vocablo "**NIK**", 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: NIKOLO, Registro N° 534956 a nombre de Industrias De Alimentos Dos En Uno S.a.; NIKO, Registro N° 461600 a nombre Embotelladora Central S.a.c.i.; EL MONITO NIKO, Registro N° 433764 a nombre Isabel Leon De Espinola; BLAHNIK, Registro N° 463110 a nombre Blahnik Group Limited; NIKKEI, Registro N° 555172 a nombre Cooperativa Yguazu Agricola Ltda., extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexisten previamente.----------

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

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, luego del análisis de autos, tras la búsqueda en el sistema informático de marcas, no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante que cuenta el registro marcario N° 470524/2018 de la marca NIKITO Y ETIQUETA, el cual fue concedido en fecha 7 de Setiembre de 2018, para la clase 30, misma clase pedida en estos autos, también con el Registro N° 442078/2017 de la marca ZABET NIKITO en la misma clase 30. Los mismos constituyen una prueba de que el solicitante ya posee un derecho adquirido sobre denominaciones con la palabra NIKITO y con la presente solicitud solo pretende registrar una marca más. Al respecto, el Código Civil determina en su Artículo 2 que "las leyes disponen para el futuro, no tienen

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

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

Resolución N° 0333

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 143 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NIKITO", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 93632/2017, A NOMBRE DE M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS.----------

efecto retroactivo, ni pueden alterar los derechos adquiridos". Es decir el titular de la solicitud de autos, sencillamente pretende la protección de una marca que ya le pertenece. ----------

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 143 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 **"NIKITO",** clase 30, Expediente. **N° 93632/2017,** solicitada a nombre de M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS.----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0334

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 112493 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CARAMELOS MULTIBIOTICOS", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 76046/2016 SOLICITADA POR PHARMA INTERNATIONAL S.A.----------

Asunción, 31 MAY 2024

VISTA: La solicitud de registro de marca **"CARAMELOS MULTIBIOTICOS"**, Acta N° 76046/2016, clase 05, solicitada por **PHARMA INTERNATIONAL S.A.** y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 21 de noviembre de 2016 se presenta PHARMA INTERNATIONAL S.A. y solicita el registro de la marca "CARAMELOS MULTIBIOTICOS", para amparar productos de la clase 05.----------

Que, en fecha 06 de febrero de 2024 ha sido emitido el Dictamen N° 112493 por la Dirección de Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca. ----------

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca "CARAMELOS MULTIBIOTICOS", Acta N° 76046/2016, clase 05, solicitada por PHARMA INTERNATIONAL S.A., con Dictamen de la Dirección de Marcas N° 112493 de fecha 06 de febrero de 2024, favorable a la emisión de la respectiva Resolución de Concesión. ----------

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

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

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

Que, esto es así puesto que, la solicitud de registro de la marca "CARAMELOS MULTIBIOTICOS", se presenta para amparar *"la totalidad de los productos"* de la clase 05 del nomenclador internacional.----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0334

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 112493 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CARAMELOS MULTIBIOTICOS", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 76046/2016 SOLICITADA POR PHARMA INTERNATIONAL S.A.----------

Que, en consideración a lo expuesto, no se logra visualizar cuál sería la distintividad que ostentaría como marca la denominación**"CARAMELOS MULTIBIOTICOS",** de la forma en que ha sido presentada, sin contar con ningún otro elemento, carece de la cualidad intrínseca con que debe contar un signo para ser susceptible de convertirse en marca e ingresar al patrimonio del titular. En otras palabras, la denominación "CARAMELOS MULTIBIOTICOS" debería contener otros elementos diferenciadores, pues con la simple conjunción de las dos palabras comunes-"CARAMELOS MULTIBIOTICOS"- para productos relacionados precisamente a *la clase 05*, no se podría considerarla un signo capaz de distinguir a sus productos de los demás existentes en el mercado, abocados al mismo rubro.----------

Tras el análisis del caso, tenemos que la solicitud es una designación que define el producto que pretende identificar.----------

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

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

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

Que, por consiguiente, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección considera que la solicitud de registro "CARAMELOS MULTIBIOTICOS", tal como fue presentada, no reúne los requisitos básicos previstos en el Art. 1° de la Ley de Marcas, pues carece absolutamente de distintividad, cualidad necesaria para que un signo pueda prosperar y elevarse a la calidad de marca; en consecuencia, en ejercicio de la responsabilidad operativa de analizar la pertinencia de las solicitudes para la concesión de marcas, en virtud al Art. 2 Inc. e) de la citada ley, resuelve revocar el Dictamen N° 112493 emitido por la Dirección de Marcas y disponer el rechazo de la solicitud.----------

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

Art. 1º **REVOCAR el Dictamen de Marcas** N° 112493 de fecha 06 de febrero de 2024 dictada por la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca **"CARAMELOS MULTIBIOTICOS",** clase 05, Acta N° 76046/20162, solicitada a nombre de PHARMA INTERNATIONAL S.A.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0334

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 112493 DE FECHA 06 DE FEBRERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CARAMELOS MULTIBIOTICOS", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 76046/2016 SOLICITADA POR PHARMA INTERNATIONAL S.A.----------

Art. 2º **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca **"CARAMELOS MULTIBIOTICOS",** clase 05, Acta N° 76046/20162, solicitada a nombre de PHARMA INTERNATIONAL S.A.----------

Art. 3º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"CARAMELOS MULTIBIOTICOS",** clase 05, Acta N° 76046/20162, solicitada a nombre de PHARMA INTERNATIONAL S.A..----------

Art. 4º **NOTIFÍQUESE.----------**

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0335

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 547 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "META", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 112915/2021, SOLICITADO POR META PLATFORMS, INC.----------

Asunción, 31 MAY 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **META PLATFORMS, INC.** contra la Resolución N° 547 de fecha 09 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 21 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional de la firma **META PLATFORMS, INC.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 547 de fecha 09 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

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

Que, en fecha 12 de octubre de 2023, el representante convencional de **META PLATFORMS, INC.** expresó agravios; en fecha 22 de noviembre de 2023, presentó el escrito de contestación de los agravios el representante convencional del solicitante VERLIN GALE RAY JR.; en fecha 28 de noviembre de 2023 se llamó Autos para Resolver.----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Haciendo un exhaustivo de la controversia de autos que nos ocupa, se constata que la marca solicitada META, tiene inserta la palabra principal (META) de la marca oponente, se trata de la misma denominación protegida con anterioridad a nombre de Verlin Gale Ray Jr, la inclusión de la palabra PAY no hacen la diferencia para que la marca pueda coexistir con la ya registrada, y tales hechos hacen que la admisibilidad sean más rigurosos.../... Las partes arrimaron las pruebas para dilucidar el hecho y el derecho que invocan cada una de ellas, y si bien es cierto que la solicitante cuenta con registros extranjeros, no es menos cierto, que la oponente la tiene debidamente protegida en el país sus marcas META SPORT, Registros N°s 432.198, 432.200, 432.201 que datan del año 2016 y gracias a esa protección goza de los derechos reconocidos en el articulo 15 de nuestra normativa en la materia.../... La coexistencia de marcas idénticas o similares en el mismo mercado o territorio generalmente no es posible debido a nuestra ley y los derechos exclusivos que adquiere una marca registrada.../... Teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros, vemos que claramente hay riesgo de confusión.../... Es importante señalar en el caso de autos la notoriedad de la marca oponente que es sabido es aquella ampliamente conocoida por el sector a los que se destina los productos o servicios que distingue.../... De esta forma resulta evidente la similitud manifiesta existente entre las mismas.../... Esta Dirección concluye que la oposición presentada debe ser declarada procedente."*----------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"(...) La solicitud de marcas de autos esta conformada por dos elementos, de los cuales el segundo es completamente diferentes a los elementos restantes de las marcas del oponente, lo cual indefectiblemente*

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

Resolución N° 0335

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 547 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "META", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 112915/2021, SOLICITADO POR META PLATFORMS, INC.----------

influirá en una distinta pronunciación a la hora de ser leída o escuchadas.../... El simple hecho de que ellas compartan un elemento no significa que ellas están confundidas y/o asociadas entre sí, pues las mismas amparan diferentes productos y servicios.../... Mi mandante ya tiene registrada la marca META en virtud de varios registros extranjeros, todos concedidos relativos al rubro.../... De la existencia de los registros extranjeros se desprende como necesaria consecuencia que mi mandante ya posee un derecho adquirido sobre tal denominación.../... Una vez demostrado que la marca pertenece a una firma o persona extranjera, se deduce que ella es la que tiene mejor derecho a solicitar y obtener el registro.../... Los derechos exclusivos sólo se adquieren para el uso de la marca con relación a los bienes y servicios para los que ha sido registrada o solicitada.../... Cabe destacar que existen en nuestro país numerosas marcas a pesar de ser idénticas, coexisten de manera pacífica.../... De denegarse el registro de la marca META a favor de Meta Platforms, Inc, se violarían las disposiciones contenidas en el Artículo 299 del Código Civil.../.. Considerando todas las razones aquí expuestas, niego categóricamente que la marca META sea confundible y/o asociable con las META SPORTS, META KIDS, EPIC BY META SPORTS y META SPORTS FOR WOMEN del oponente.../...Se puede concluir que la marca pedida por Meta Platforms, Inc, posee los requisitos indispensables para el registro de marcas nuevas requeridas por nuestra Ley.../.. De todo lo expuesto corresponde revocar la Resolución N° 547/2023 ." ----------

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° 547/2023, contra la cual se alzara en Apelación, está ajustada a derecho en todas sus partes.../... La adversa se agravia y manifiesta que la marca solicitada se escribe META dirigida a otros servicios. Sin embargo se puede apreciar que se trata de la misma denominación de la marca debidamente registrada a nombre de mi mandante, amparado en servicios totalmente iguales/relacionados entre sí, por lo que no podrá ser registrada, ya que mi mandante cuenta con Derecho de uso exclusivo sobre la marca.../... Además de la confundibilidad entre las marcas en pugna, la marca registrada META SPORTS, META META SPORTS, META KIDS, EPIC BY META SPORTS, META SPORTS FOR WOMEN, M META, M META GAMING, MLAB META LAB pudo ser factible su registro por ser como una marca conjunta, que la hace especial y novedosa.../... Resulta por demás ostensible que META constituye una imitación y transcripción total.../... El registro de la marca solicitada es imposible pues cae bajo la expresa prohibición de la Ley.../... Ambas denominaciones, solicitada y registradas guardan una semejanza en todos los planos a saber, visual, gráfico, fonético y ortográfico.../... La marca META SPORTS constituye una marca notoria dentro del mercado nacional por una amplia fama y notoriedad donde los productos que ofrecen y los servicios que prestan gozan de un amplio reconocimiento en varios sectores del comercio pues genera una identidad especial, siendo una marca reconocida fácilmente por el público consumidor.../... El caracter de marca notoria de las marcas META SPORTS, META KIDS, EPIC BY META SPORTS, META SPORTS FOR WOMEN, M META, M META GAMING, MLAB META LAB cuentan con caracteristica especifica que las hace sobresalir de las demás.../... El éxito de mi mandante con su marca ha logrado un nivel de reconocimiento.../... Con las consideraciones que anteceden, se puede concluir, que existen elementos que acarree al público a un error sobre las denominaciones y que las palabras registradas constituyen un impedimento para el registro de la citada marca META.../... La frima apelante en su exposición presentada como fundamento de su expresión de agravios contra la resolución N° 547/2023, no aportó nuevos elementos de juicio, que en alguna medida pueda demostrar algún error o equivocación de los ajustados conceptos de la referida resolución.../... Se halla ajustada a derecho en todas sus partes y que es absolutamente improcedente la acción del apelante para obtener su revocatoria.*----------

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

Resolución N° 0335

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 547 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "META", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 112915/2021, SOLICITADO POR META PLATFORMS, INC.----------

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 **"META SPORTS, META KIDS, EPIC BY META SPORTS, META SPORTS FOR WOMEN, M META, M META GAMING, MLAB META LAB"** y la solicitud de registro de la marca **"META"**, 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 "META" es idéntica a la marca registrada "META". En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna: ----------

META (solicitada), y
META SPORTS, META KIDS, EPIC BY META SPORTS, META SPORTS FOR WOMEN, M META, M META GAMING, MLAB META LAB (marcas oponentes)

De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes elementos diferentes entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.--

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 "META", automáticamente la asociará con la marca registrada "META SPORTS" 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 creo que la segunda marca pertenece a la misma empresa que la primera (confusión indirecta)."* ----------

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacíficamente en el mercado atendiendo a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca META no podrá coexistir con la marca oponente META SPORT y variantes, con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los productos por ambas comercializadas. ----------

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la oponente es una marca notoria. Al respecto, es sabido que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos o servicios que distingue. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres

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

elementos: *"La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante"*[1]. En ese sentido, la marca oponente META SPORT y sus variantes, registrada y solicitada en varias clases ante la DINAPI, es una marca líder en el mercado nacional y su fuerte presencia es conocida por una amplia y variada gama de consumidores tanto paraguayos como extranjeros. Que, tenemos así, que la marca oponente, es una marca intensamente utilizada, de gran difusión según se desprende de la publicidad y página web oficial https://metasports.com.py/ y goza del carácter de notorio. ----------

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

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

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: "*Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor*"[2] y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Así las cosas, en el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria. ----------

Que, adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: "*la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)*"[3] Y el Dr. Otamendi se refiere a la similitud conceptual de palabras, diciendo: "*En un interesante caso se declararon confundibles dos slogans: "El Banco que hace más por sus clientes" y "Su Banco hace más por usted". Dijo el tribunal que "presentan un mismo sentido ponderativo, con la particularidad de que ambas lo hacen con palabras similares"*[4].----------

[1] Mathely, Paul, "Le droit français des signes distinctives", p. 18, París, 1984.
[2] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
[3] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 458.
[4] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 191.

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0335

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 547 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "META", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 112915/2021, SOLICITADO POR META PLATFORMS, INC.----------

Que, lo establecido en el Art. 15 de la Ley N° 1294/98, dice: *"El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o a asociación entre los productos o servicios cualesquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos."* Al respecto, la pretensión de la apelante no tiene cabida ya que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y claramente hay riesgo de confusión siempre que se pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, a la marca registrada.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículos 2 incisos f) y g), 15 y 81, inciso a) de la Ley N° 1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde confirmar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas.----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 547 de fecha 09 de agosto de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"META"**, clase 28, Acta N° 112915/2021, solicitada a nombre de META PLATFORMS, INC.----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0336

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 517 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "META", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 112918/2021, SOLICITADO POR META PLATFORMS, INC.----------

Asunción, 31 MAY 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **META PLATFORMS, INC.** contra la Resolución N° 517 de fecha 02 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 08 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional de la firma **META PLATFORMS, INC.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 517 de fecha 02 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 06 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 12 de octubre de 2023, el representante convencional de **META PLATFORMS, INC.** expresó agravios; en fecha 22 de noviembre de 2023, presentó el escrito de contestación de los agravios el representante convencional del solicitante VERLIN GALE RAY JR.; en fecha 28 de noviembre de 2023 se llamó Autos para Resolver.----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Haciendo un exhaustivo de la controversia de autos que nos ocupa, se constata que la marca solicitada META, se trata de la misma denominación protegida a nombre de Verlin Gale Ray Jr, en la misma clase 41 y tales hechos hacen que la admisibilidad sean más rigurosos.../... Las partes arrimaron las pruebas para dilucidar el hecho y el derecho que invocan cada una de ellas, y si bien es cierto que la solicitante cuenta con registros extranjeros, no es menos cierto, que la oponente la tiene debidamente protegida en el país sus marcas META SPORT, Registros N°s 432.198, 432.200, 432.201 que datan del año 2016 y gracias a esa protección goza de los derechos reconocidos en el articulo 15 de nuestra normativa en la materia.../... La coexistencia de marcas idénticas o similares en el mismo mercado o territorio generalmente no es posible debido a nuestra ley y los derechos exclusivos que adquiere una marca registrada.../... Teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros, vemos que claramente hay riesgo de confusión.../... Es importante señalar en el caso de autos la notoriedad de la marca oponente que es sabido es aquella ampliamente conocoida por el sector a los que se destina los productos o servicios que distingue.../... De esta forma resulta evidente la similitud manifiesta existente entre las mismas.../... Esta Dirección concluye que la oposición presentada debe ser declarada procedente."*----------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"(...) La solicitud de marcas de autos esta conformada por dos elementos, de los cuales el segundo es completamente diferentes a los elementos restantes de las marcas del oponente, lo cual indefectiblemente influirá en una distinta pronunciación a la hora de ser leída o escuchadas.../... El simple hecho de que ellas compartan un elemento no significa que ellas están confundidas y/o asociadas entre sí, pues las mismas*

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

Resolución N° 0336

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 517 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "META", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 112918/2021, SOLICITADO POR META PLATFORMS, INC.----------

amparan diferentes productos y servicios.../... Mi mandante ya tiene registrada la marca META en virtud de varios registros extranjeros, todos concedidos relativos al rubro.../... De la existencia de los registros extranjeros se desprende como necesaria consecuencia que mi mandante ya posee un derecho adquirido sobre tal denominación.../... Una vez demostrado que la marca pertenece a una firma o persona extranjera, se deduce que ella es la que tiene mejor derecho a solicitar y obtener el registro.../... Los derechos exclusivos sólo se adquieren para el uso de la marca con relación a los bienes y servicios para los que ha sido registrada o solicitada.../... Cabe destacar que existen en nuestro país numerosas marcas a pesar de ser idénticas, coexisten de manera pacífica.../... De denegarse el registro de la marca META a favor de Meta Platforms, Inc, se violarían las disposiciones contenidas en el Artículo 299 del Código Civil.../.. Considerando todas las razones aquí expuestas, niego categóricamente que la marca META sea confundible y/o asociable con las META SPORTS, META KIDS, EPIC BY META SPORTS y META SPORTS FOR WOMEN del oponente.../...Se puede concluir que la marca pedida por Meta Platforms, Inc, posee los requisitos indispensables para el registro de marcas nuevas requeridas por nuestra Ley.../.. De todo lo expuesto corresponde revocar la Resolución N° 517/2023 ."----------

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° 517/2023, contra la cual se alzara en Apelación, está ajustada a derecho en todas sus partes.../... La adversa se agravia y manifiesta que la marca solicitada se escribe META dirigida a otros servicios. Sin embargo se puede apreciar que se trata de la misma denominación de la marca debidamente registrada a nombre de mi mandante, amparado en servicios totalmente iguales/relacionados entre sí, por lo que no podrá ser registrada, ya que mi mandante cuenta con Derecho de uso exclusivo sobre la marca.../... Además de la confundibilidad entre las marcas en pugna, la marca registrada META SPORTS, META META SPORTS, META KIDS, EPIC BY META SPORTS, META SPORTS FOR WOMEN, M META, M META GAMING, MLAB META LAB pudo ser factible su registro por ser como una marca conjunta, que la hace especial y novedosa.../... Resulta por demás ostensible que META constituye una imitación y transcripción total.../... El registro de la marca solicitada es imposible pues cae bajo la expresa prohibición de la Ley.../... Ambas denominaciones, solicitada y registradas guardan una semejanza en todos los planos a saber, visual, gráfico, fonético y ortográfico.../... La marca META SPORTS constituye una marca notoria dentro del mercado nacional por una amplia fama y notoriedad donde los productos que ofrecen y los servicios que prestan gozan de un amplio reconocimiento en varios sectores del comercio pues genera una identidad especial, siendo una marca reconocida fácilmente por el público consumidor.../... El caracter de marca notoria de las marcas META SPORTS, META KIDS, EPIC BY META SPORTS, META SPORTS FOR WOMEN, M META, M META GAMING, MLAB META LAB cuentan con caracteristica especifica que las hace sobresalir de las demás.../... El éxito de mi mandante con su marca ha logrado un nivel de reconocimiento.../... Con las consideraciones que anteceden, se puede concluir, que existen elementos que acarree al público a un error sobre las denominaciones y que las palabras registradas constituyen un impedimento para el registro de la citada marca META.../... La frima apelante en su exposición presentada como fundamento de su expresión de agravios contra la resolución N° 517/2023, no aportó nuevos elementos de juicio, que en alguna medida pueda demostrar algún error o equivocación de los ajustados conceptos de la referida resolución.../... Se halla ajustada a derecho en todas sus partes y que es absolutamente improcedente la acción del apelante para obtener su revocatoria.*----------

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

Resolución N° 0336

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 517 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "META", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 112918/2021, SOLICITADO POR META PLATFORMS, INC.----------

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 **"META SPORTS, META KIDS, EPIC BY META SPORTS, META SPORTS FOR WOMEN, M META, M META GAMING, MLAB META LAB"** y la solicitud de registro de la marca **"META"**, 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 "META" es idéntica a la marca registrada "META". En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna: ----------

META (solicitada), y
META SPORTS, META KIDS, EPIC BY META SPORTS, META SPORTS FOR WOMEN, M META, M META GAMING, MLAB META LAB (marcas oponentes)

De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes elementos diferentes entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.--

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 "META", automáticamente la asociará con la marca registrada "META SPORTS" 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 creo que la segunda marca pertenece a la misma empresa que la primera (confusión indirecta)."* ----------

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacíficamente en el mercado atendiendo a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca META no podrá coexistir con la marca oponente META SPORT y variantes, con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los productos por ambas comercializadas. ----------

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la oponente es una marca notoria. Al respecto, es sabido que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos o servicios que distingue. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres

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

elementos: *"La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante"*[1]. En ese sentido, la marca oponente META SPORT y sus variantes, registrada y solicitada en varias clases ante la DINAPI, es una marca líder en el mercado nacional y su fuerte presencia es conocida por una amplia y variada gama de consumidores tanto paraguayos como extranjeros. Que, tenemos así, que la marca oponente, es una marca intensamente utilizada, de gran difusión según se desprende de la publicidad y página web oficial https://metasports.com.py/ y goza del carácter de notorio. ----------

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

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

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: "*Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor*"[2] y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Así las cosas, en el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria. ----------

Que, adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: "*la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)*"[3] Y el Dr. Otamendi se refiere a la similitud conceptual de palabras, diciendo: "*En un interesante caso se declararon confundibles dos slogans: "El Banco que hace más por sus clientes" y "Su Banco hace más por usted". Dijo el tribunal que "presentan un mismo sentido ponderativo, con la particularidad de que ambas lo hacen con palabras similares*"[4].----------

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

[1] Mathely, Paul, "Le droit français des signes distinctives", p. 18, París, 1984.
[2] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
[3] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 458.
[4] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 191.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0336

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 517 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "META", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 112918/2021, SOLICITADO POR META PLATFORMS, INC.----------

Que, lo establecido en el Art. 15 de la Ley N° 1294/98, dice: *"El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o a asociación entre los productos o servicios cualesquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos."* Al respecto, la pretensión de la apelante no tiene cabida ya que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y claramente hay riesgo de confusión siempre que se pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, a la marca registrada.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículos 2 incisos f) y g), 15 y 81, inciso a) de la Ley N° 1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde confirmar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas.----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 517 de fecha 02 de agosto de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"META,** clase 41, Acta N° 112918/2021, solicitada a nombre de META PLATFORMS, INC.----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0337

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 549 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "META", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 112922/2021, SOLICITADO POR META PLATFORMS, INC.----------

Asunción, 31 MAY 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **META PLATFORMS, INC.** contra la Resolución N° 549 de fecha 09 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 21 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional de la firma **META PLATFORMS, INC.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 549 de fecha 09 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 06 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 12 de octubre de 2023, el representante convencional de **META PLATFORMS, INC.** expresó agravios; en fecha 22 de noviembre de 2023, presentó el escrito de contestación de los agravios el representante convencional del solicitante VERLIN GALE RAY JR.; en fecha 28 de noviembre de 2023 se llamó Autos para Resolver.----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Haciendo un exhaustivo de la controversia de autos que nos ocupa, se constata que la marca solicitada META, se trata de la misma denominación protegida a nombre de Verlin Gale Ray Jr, y tales hechos hacen que la admisibilidad sean más rigurosos.../... Las partes arrimaron las pruebas para dilucidar el hecho y el derecho que invocan cada una de ellas, y si bien es cierto que la solicitante cuenta con registros extranjeros, no es menos cierto, que la oponente la tiene debidamente protegida en el país sus marcas META SPORT, Registros N°s 432.198, 432.200, 432.201 que datan del año 2016 y gracias a esa protección goza de los derechos reconocidos en el artículo 15 de nuestra normativa en la materia.../... La coexistencia de marcas idénticas o similares en el mismo mercado o territorio generalmente no es posible debido a nuestra ley y los derechos exclusivos que adquiere una marca registrada.../... Teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros, vemos que claramente hay riesgo de confusión.../... Es importante señalar que en el caso de autos la notoriedad de la marca oponente que es sabido es aquella ampliamente conocida por el sector a los que se destina los productos o servicios que distingue.../... De esta forma resulta evidente la similitud manifiesta existente entre las mismas.../... Esta Dirección concluye que la oposición presentada debe ser declarada procedente."*----------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"(...) La solicitud de marcas de autos esta conformada por dos elementos, de los cuales el segundo es completamente diferentes a los elementos restantes de las marcas del oponente, lo cual indefectiblemente influirá en una distinta pronunciación a la hora de ser leída o escuchadas.../... El simple hecho de que ellas compartan un elemento no significa que ellas están confundidas y/o asociadas entre sí, pues las mismas*

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

Resolución N° 0337

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 549 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "META", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 112922/2021, SOLICITADO POR META PLATFORMS, INC.----------

amparan diferentes productos y servicios.../... Mi mandante ya tiene registrada la marca META en virtud de varios registros extranjeros, todos concedidos relativos al rubro.../... De la existencia de los registros extranjeros se desprende como necesaria consecuencia que mi mandante ya posee un derecho adquirido sobre tal denominación.../... Una vez demostrado que la marca pertenece a una firma o persona extranjera, se deduce que ella es la que tiene mejor derecho a solicitar y obtener el registro.../... Los derechos exclusivos sólo se adquieren para el uso de la marca con relación a los bienes y servicios para los que ha sido registrada o solicitada.../... Cabe destacar que existen en nuestro país numerosas marcas a pesar de ser idénticas, coexisten de manera pacífica.../... De denegarse el registro de la marca META a favor de Meta Platforms, Inc, se violarían las disposiciones contenidas en el Artículo 299 del Código Civil.../.. Considerando todas las razones aquí expuestas, niego categóricamente que la marca META sea confundible y/o asociable con las META SPORTS, META KIDS, EPIC BY META SPORTS y META SPORTS FOR WOMEN del oponente.../...Se puede concluir que la marca pedida por Meta Platforms, Inc, posee los requisitos indispensables para el registro de marcas nuevas requeridas por nuestra Ley.../.. De todo lo expuesto corresponde revocar la Resolución N° 549/2023 ." ----------

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° 549/2023, contra la cual se alzara en Apelación, está ajustada a derecho en todas sus partes.../... La adversa se agravia y manifiesta que la marca solicitada se escribe META dirigida a otros servicios. Sin embargo se puede apreciar que se trata de la misma denominación de la marca debidamente registrada a nombre de mi mandante, amparado en servicios totalmente iguales/relacionados entre sí, por lo que no podrá ser registrada, ya que mi mandante cuenta con Derecho de uso exclusivo sobre la marca.../... Además de la confundibilidad entre las marcas en pugna, la marca registrada META SPORTS, META META SPORTS, META KIDS, EPIC BY META SPORTS, META SPORTS FOR WOMEN, M META, M META GAMING, MLAB META LAB pudo ser factible su registro por ser como una marca conjunta, que la hace especial y novedosa.../... Resulta por demás ostensible que META constituye una imitación y transcripción total.../... El registro de la marca solicitada es imposible pues cae bajo la expresa prohibición de la Ley.../... Ambas denominaciones, solicitada y registradas guardan una semejanza en todos los planos a saber, visual, gráfico, fonético y ortográfico.../... La marca META SPORTS constituye una marca notoria dentro del mercado nacional por una amplia fama y notoriedad donde los productos que ofrecen y los servicios que prestan gozan de un amplio reconocimiento en varios sectores del comercio pues genera una identidad especial, siendo una marca reconocida fácilmente por el público consumidor.../... El caracter de marca notoria de las marcas META SPORTS, META KIDS, EPIC BY META SPORTS, META SPORTS FOR WOMEN, M META, M META GAMING, MLAB META LAB cuentan con caracteristica especifica que las hace sobresalir de las demás.../... El éxito de mi mandante con su marca ha logrado un nivel de reconocimiento.../... Con las consideraciones que anteceden, se puede concluir, que existen elementos que acarree al público a un error sobre las denominaciones y que las palabras registradas constituyen un impedimento para el registro de la citada marca META.../... La frima apelante en su exposición presentada como fundamento de su expresión de agravios contra la resolución N° 549/2023, no aportó nuevos elementos de juicio, que en alguna medida pueda demostrar algún error o equivocación de los ajustados conceptos de la referida resolución.../... Se halla ajustada a derecho en todas sus partes y que es absolutamente improcedente la acción del apelante para obtener su revocatoria.*----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0337

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 549 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "META", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 112922/2021, SOLICITADO POR META PLATFORMS, INC.----------

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 **"META SPORTS, META KIDS, EPIC BY META SPORTS, META SPORTS FOR WOMEN, M META, M META GAMING, MLAB META LAB"** y la solicitud de registro de la marca **"META"**, 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 "META" es idéntica a la marca registrada "META". En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna: ----------

META (solicitada), y
META SPORTS, META KIDS, EPIC BY META SPORTS, META SPORTS FOR WOMEN, M META, M META GAMING, MLAB META LAB (marcas oponentes)

De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes elementos diferentes entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.--

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 "META", automáticamente la asociará con la marca registrada "META SPORTS" 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 creo que la segunda marca pertenece a la misma empresa que la primera (confusión indirecta)."* ----------

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacíficamente en el mercado atendiendo a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca META no podrá coexistir con la marca oponente META SPORT y variantes, con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los productos por ambas comercializadas. ----------

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la oponente es una marca notoria. Al respecto, es sabido que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos o servicios que distingue. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres

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

Resolución N° 0337

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 549 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "META", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 112922/2021, SOLICITADO POR META PLATFORMS, INC.----------

elementos: *"La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante"*[1]. En ese sentido, la marca oponente META SPORT y sus variantes, registrada y solicitada en varias clases ante la DINAPI, es una marca líder en el mercado nacional y su fuerte presencia es conocida por una amplia y variada gama de consumidores tanto paraguayos como extranjeros. Que, tenemos así, que la marca oponente, es una marca intensamente utilizada, de gran difusión según se desprende de la publicidad y página web oficial https://metasports.com.py/ y goza del carácter de notorio. ----------

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

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

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: "*Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor*"[2] y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Así las cosas, en el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria. ----------

Que, adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: "*la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)*"[3] Y el Dr. Otamendi se refiere a la similitud conceptual de palabras, diciendo: "*En un interesante caso se declararon confundibles dos slogans: "El Banco que hace más por sus clientes" y "Su Banco hace más por usted". Dijo el tribunal que "presentan un mismo sentido ponderativo, con la particularidad de que ambas lo hacen con palabras similares"*[4].----------

[1] Mathely, Paul, "Le droit français des signes distinctives", p. 18, París, 1984.
[2] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
[3] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 458.
[4] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 191.

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0337

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 549 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "META", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 112922/2021, SOLICITADO POR META PLATFORMS, INC.----------

Que, lo establecido en el Art. 15 de la Ley N° 1294/98, dice: *"El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o a asociación entre los productos o servicios cualesquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos."* Al respecto, la pretensión de la apelante no tiene cabida ya que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y claramente hay riesgo de confusión siempre que se pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, a la marca registrada.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículos 2 incisos f) y g), 15 y 81, inciso a) de la Ley N° 1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde confirmar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas.----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 549 de fecha 09 de agosto de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"META,** clase 36, Acta N° 112922/2021, solicitada a nombre de META PLATFORMS, INC.----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0338

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 518 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "META", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 112927/2021, SOLICITADO POR META PLATFORMS, INC.----------

Asunción, 31 MAY 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **META PLATFORMS, INC.** contra la Resolución N° 518 de fecha 02 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 08 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional de la firma **META PLATFORMS, INC.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 518 de fecha 02 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 06 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 12 de octubre de 2023, el representante convencional de **META PLATFORMS, INC.** expresó agravios; en fecha 22 de noviembre de 2023, presentó el escrito de contestación de los agravios el representante convencional del solicitante VERLIN GALE RAY JR.; en fecha 28 de noviembre de 2023 se llamó Autos para Resolver.----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Haciendo un exhaustivo de la controversia de autos que nos ocupa, se constata que la marca solicitada META, se trata de la misma denominación protegida a nombre de Verlin Gale Ray Jr, en la misma clase 35 y tales hechos hacen que la admisibilidad sean más rigurosos.../... Las partes arrimaron las pruebas para dilucidar el hecho y el derecho que invocan cada una de ellas, y si bien es cierto que la solicitante cuenta con registros extranjeros, no es menos cierto, que la oponente la tiene debidamente protegida en el país sus marcas META SPORT, Registros N°s 432.198, 432.200, 432.201 que datan del año 2016 y gracias a esa protección goza de los derechos reconocidos en el artículo 15 de nuestra normativa en la materia.../... La coexistencia de marcas idénticas o similares en el mismo mercado o territorio generalmente no es posible debido a nuestra ley y los derechos exclusivos que adquiere una marca registrada.../... Teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros, vemos que claramente hay riesgo de confusión.../... Es importante señalar que en el caso de autos la notoriedad de la marca oponente que es sabido es aquella ampliamente conocida por el sector a los que se destina los productos o servicios que distingue.../... De esta forma resulta evidente la similitud manifiesta existente entre las mismas.../... Esta Dirección concluye que la oposición presentada debe ser declarada procedente."*----------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"(...) La solicitud de marcas de autos esta conformada por dos elementos, de los cuales el segundo es completamente diferentes a los elementos restantes de las marcas del oponente, lo cual indefectiblemente influirá en una distinta pronunciación a la hora de ser leída o escuchadas.../... El simple hecho de que ellas compartan un elemento no significa que ellas están confundidas y/o asociadas entre sí, pues las mismas*

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

Resolución N° 0338

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 518 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "META", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 112927/2021, SOLICITADO POR META PLATFORMS, INC.----------

amparan diferentes productos y servicios.../... Mi mandante ya tiene registrada la marca META en virtud de varios registros extranjeros, todos concedidos relativos al rubro.../... De la existencia de los registros extranjeros se desprende como necesaria consecuencia que mi mandante ya posee un derecho adquirido sobre tal denominación.../... Una vez demostrado que la marca pertenece a una firma o persona extranjera, se deduce que ella es la que tiene mejor derecho a solicitar y obtener el registro.../... Los derechos exclusivos sólo se adquieren para el uso de la marca con relación a los bienes y servicios para los que ha sido registrada o solicitada.../... Cabe destacar que existen en nuestro país numerosas marcas a pesar de ser idénticas, coexisten de manera pacífica.../... De denegarse el registro de la marca META a favor de Meta Platforms, Inc, se violarían las disposiciones contenidas en el Artículo 299 del Código Civil.../.. Considerando todas las razones aquí expuestas, niego categóricamente que la marca META sea confundible y/o asociable con las META SPORTS, META KIDS, EPIC BY META SPORTS y META SPORTS FOR WOMEN del oponente.../...Se puede concluir que la marca pedida por Meta Platforms, Inc, posee los requisitos indispensables para el registro de marcas nuevas requeridas por nuestra Ley.../.. De todo lo expuesto corresponde revocar la Resolución N° 518/2023 ." ----------

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° 518/2023, contra la cual se alzara en Apelación, está ajustada a derecho en todas sus partes.../... La adversa se agravia y manifiesta que la marca solicitada se escribe META dirigida a otros servicios. Sin embargo se puede apreciar que se trata de la misma denominación de la marca debidamente registrada a nombre de mi mandante, amparado en servicios totalmente iguales/relacionados entre sí, por lo que no podrá ser registrada, ya que mi mandante cuenta con Derecho de uso exclusivo sobre la marca.../... Además de la confundibilidad entre las marcas en pugna, la marca registrada META SPORTS, META META SPORTS, META KIDS, EPIC BY META SPORTS, META SPORTS FOR WOMEN, M META, M META GAMING, MLAB META LAB pudo ser factible su registro por ser como una marca conjunta, que la hace especial y novedosa.../... Resulta por demás ostensible que META constituye una imitación y transcripción total.../... El registro de la marca solicitada es imposible pues cae bajo la expresa prohibición de la Ley.../... Ambas denominaciones, solicitada y registradas guardan una semejanza en todos los planos a saber, visual, gráfico, fonético y ortográfico.../... La marca META SPORTS constituye una marca notoria dentro del mercado nacional por una amplia fama y notoriedad donde los productos que ofrecen y los servicios que prestan gozan de un amplio reconocimiento en varios sectores del comercio pues genera una identidad especial, siendo una marca reconocida fácilmente por el público consumidor.../... El caracter de marca notoria de las marcas META SPORTS, META KIDS, EPIC BY META SPORTS, META SPORTS FOR WOMEN, M META, M META GAMING, MLAB META LAB cuentan con caracteristica especifica que las hace sobresalir de las demás.../... El éxito de mi mandante con su marca ha logrado un nivel de reconocimiento.../... Con las consideraciones que anteceden, se puede concluir, que existen elementos que acarree al público a un error sobre las denominaciones y que las palabras registradas constituyen un impedimento para el registro de la citada marca META.../... La frima apelante en su exposición presentada como fundamento de su expresión de agravios contra la resolución N° 518/2023, no aportó nuevos elementos de juicio, que en alguna medida pueda demostrar algún error o equivocación de los ajustados conceptos de la referida resolución.../... Se halla ajustada a derecho en todas sus partes y que es absolutamente improcedente la acción del apelante para obtener su revocatoria.*----------

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

Resolución N° 0338

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 518 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "META", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 112927/2021, SOLICITADO POR META PLATFORMS, INC.----------

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 **"META SPORTS, META KIDS, EPIC BY META SPORTS, META SPORTS FOR WOMEN, M META, M META GAMING, MLAB META LAB"** y la solicitud de registro de la marca **"META"**, 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 "META" es idéntica a la marca registrada "META". En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna: ----------

META (solicitada), y
META SPORTS, META KIDS, EPIC BY META SPORTS, META SPORTS FOR WOMEN, M META, M META GAMING, MLAB META LAB (marcas oponentes)

De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes elementos diferentes entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.--

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 "META", automáticamente la asociará con la marca registrada "META SPORTS" 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 creo que la segunda marca pertenece a la misma empresa que la primera (confusión indirecta)."* ----------

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacíficamente en el mercado atendiendo a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca META no podrá coexistir con la marca oponente META SPORT y variantes, con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los productos por ambas comercializadas. ----------

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la oponente es una marca notoria. Al respecto, es sabido que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos o servicios que distingue. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres

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

elementos: *"La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante"*[1]. En ese sentido, la marca oponente META SPORT y sus variantes, registrada y solicitada en varias clases ante la DINAPI, es una marca líder en el mercado nacional y su fuerte presencia es conocida por una amplia y variada gama de consumidores tanto paraguayos como extranjeros. Que, tenemos así, que la marca oponente, es una marca intensamente utilizada, de gran difusión según se desprende de la publicidad y página web oficial https://metasports.com.py/ y goza del carácter de notorio. ----------

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

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

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: "*Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor*"[2] y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Así las cosas, en el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria. ----------

Que, adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: "*la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)*"[3] Y el Dr. Otamendi se refiere a la similitud conceptual de palabras, diciendo: "*En un interesante caso se declararon confundibles dos slogans: "El Banco que hace más por sus clientes" y "Su Banco hace más por usted". Dijo el tribunal que "presentan un mismo sentido ponderativo, con la particularidad de que ambas lo hacen con palabras similares"*[4].----------

[1] Mathely, Paul, "Le droit français des signes distinctives", p. 18, París, 1984.
[2] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
[3] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 458.
[4] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 191.

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0338

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 518 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "META", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 112927/2021, SOLICITADO POR META PLATFORMS, INC.----------

Que, lo establecido en el Art. 15 de la Ley N° 1294/98, dice: *"El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o a asociación entre los productos o servicios cualesquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos."* Al respecto, la pretensión de la apelante no tiene cabida ya que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y claramente hay riesgo de confusión siempre que se pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, a la marca registrada.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículos 2 incisos f) y g), 15 y 81, inciso a) de la Ley N° 1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde confirmar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas.----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 518 de fecha 02 de agosto de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"META,** clase 35, Acta N° 112927/2021, solicitada a nombre de META PLATFORMS, INC.----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0339

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 550 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "META", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 112930/2021, SOLICITADO POR META PLATFORMS, INC.----------

Asunción, 31 MAY 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **META PLATFORMS, INC.** contra la Resolución N° 550 de fecha 09 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 21 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional de la firma **META PLATFORMS, INC.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 550 de fecha 09 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 06 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 12 de octubre de 2023, el representante convencional de **META PLATFORMS, INC.** expresó agravios; en fecha 22 de noviembre de 2023, presentó el escrito de contestación de los agravios el representante convencional del solicitante VERLIN GALE RAY JR.; en fecha 28 de noviembre de 2023 se llamó Autos para Resolver.----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Haciendo un exhaustivo de la controversia de autos que nos ocupa, se constata que la marca solicitada META, se trata de la misma denominación protegida a nombre de Verlin Gale Ray Jr, y tales hechos hacen que la admisibilidad sean más rigurosos.../... Las partes arrimaron las pruebas para dilucidar el hecho y el derecho que invocan cada una de ellas, y si bien es cierto que la solicitante cuenta con registros extranjeros, no es menos cierto, que la oponente la tiene debidamente protegida en el país sus marcas META SPORT, Registros N°s 432.198, 432.200, 432.201 que datan del año 2016 y gracias a esa protección goza de los derechos reconocidos en el artículo 15 de nuestra normativa en la materia.../... La coexistencia de marcas idénticas o similares en el mismo mercado o territorio generalmente no es posible debido a nuestra ley y los derechos exclusivos que adquiere una marca registrada.../... Teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros, vemos que claramente hay riesgo de confusión.../... Es importante señalar que en el caso de autos la notoriedad de la marca oponente que es sabido es aquella ampliamente conocida por el sector a los que se destina los productos o servicios que distingue.../... De esta forma resulta evidente la similitud manifiesta existente entre las mismas.../... Esta Dirección concluye que la oposición presentada debe ser declarada procedente."*----------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"(...) La solicitud de marcas de autos esta conformada por dos elementos, de los cuales el segundo es completamente diferentes a los elementos restantes de las marcas del oponente, lo cual indefectiblemente influirá en una distinta pronunciación a la hora de ser leída o escuchadas.../... El simple hecho de que ellas compartan un elemento no significa que ellas están confundidas y/o asociadas entre sí, pues las mismas*

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

Resolución N° 0339

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 550 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "META", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 112930/2021, SOLICITADO POR META PLATFORMS, INC.----------

amparan diferentes productos y servicios.../... Mi mandante ya tiene registrada la marca META en virtud de varios registros extranjeros, todos concedidos relativos al rubro.../... De la existencia de los registros extranjeros se desprende como necesaria consecuencia que mi mandante ya posee un derecho adquirido sobre tal denominación.../... Una vez demostrado que la marca pertenece a una firma o persona extranjera, se deduce que ella es la que tiene mejor derecho a solicitar y obtener el registro.../... Los derechos exclusivos sólo se adquieren para el uso de la marca con relación a los bienes y servicios para los que ha sido registrada o solicitada.../... Cabe destacar que existen en nuestro país numerosas marcas a pesar de ser idénticas, coexisten de manera pacífica.../... De denegarse el registro de la marca META a favor de Meta Platforms, Inc, se violarían las disposiciones contenidas en el Artículo 299 del Código Civil.../.. Considerando todas las razones aquí expuestas, niego categóricamente que la marca META sea confundible y/o asociable con las META SPORTS, META KIDS, EPIC BY META SPORTS y META SPORTS FOR WOMEN del oponente.../...Se puede concluir que la marca pedida por Meta Platforms, Inc, posee los requisitos indispensables para el registro de marcas nuevas requeridas por nuestra Ley.../.. De todo lo expuesto corresponde revocar la Resolución N° 550/2023 ." ----------

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° 550/2023, contra la cual se alzara en Apelación, está ajustada a derecho en todas sus partes.../... La adversa se agravia y manifiesta que la marca solicitada se escribe META dirigida a otros servicios. Sin embargo se puede apreciar que se trata de la misma denominación de la marca debidamente registrada a nombre de mi mandante, amparado en servicios totalmente iguales/relacionados entre sí, por lo que no podrá ser registrada, ya que mi mandante cuenta con Derecho de uso exclusivo sobre la marca.../... Además de la confundibilidad entre las marcas en pugna, la marca registrada META SPORTS, META META SPORTS, META KIDS, EPIC BY META SPORTS, META SPORTS FOR WOMEN, M META, M META GAMING, MLAB META LAB pudo ser factible su registro por ser como una marca conjunta, que la hace especial y novedosa.../... Resulta por demás ostensible que META constituye una imitación y transcripción total.../... El registro de la marca solicitada es imposible pues cae bajo la expresa prohibición de la Ley.../... Ambas denominaciones, solicitada y registradas guardan una semejanza en todos los planos a saber, visual, gráfico, fonético y ortográfico.../... La marca META SPORTS constituye una marca notoria dentro del mercado nacional por una amplia fama y notoriedad donde los productos que ofrecen y los servicios que prestan gozan de un amplio reconocimiento en varios sectores del comercio pues genera una identidad especial, siendo una marca reconocida fácilmente por el público consumidor.../... El caracter de marca notoria de las marcas META SPORTS, META KIDS, EPIC BY META SPORTS, META SPORTS FOR WOMEN, M META, M META GAMING, MLAB META LAB cuentan con caracteristica especifica que las hace sobresalir de las demás.../... El éxito de mi mandante con su marca ha logrado un nivel de reconocimiento.../... Con las consideraciones que anteceden, se puede concluir, que existen elementos que acarree al público a un error sobre las denominaciones y que las palabras registradas constituyen un impedimento para el registro de la citada marca META.../... La frima apelante en su exposición presentada como fundamento de su expresión de agravios contra la resolución N° 550/2023, no aportó nuevos elementos de juicio, que en alguna medida pueda demostrar algún error o equivocación de los ajustados conceptos de la referida resolución.../... Se halla ajustada a derecho en todas sus partes y que es absolutamente improcedente la acción del apelante para obtener su revocatoria.*----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0339

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 550 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "META", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 112930/2021, SOLICITADO POR META PLATFORMS, INC.----------

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 **"META SPORTS, META KIDS, EPIC BY META SPORTS, META SPORTS FOR WOMEN, M META, M META GAMING, MLAB META LAB"** y la solicitud de registro de la marca **"META"**, 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 "META" es idéntica a la marca registrada "META". En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna: ----------

META (solicitada), y
META SPORTS, META KIDS, EPIC BY META SPORTS, META SPORTS FOR WOMEN, M META, M META GAMING, MLAB META LAB (marcas oponentes)

De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes elementos diferentes entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.--

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 "META", automáticamente la asociará con la marca registrada "META SPORTS" 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 creo que la segunda marca pertenece a la misma empresa que la primera (confusión indirecta)."* ----------

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacíficamente en el mercado atendiendo a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca META no podrá coexistir con la marca oponente META SPORT y variantes, con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los productos por ambas comercializadas. ----------

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la oponente es una marca notoria. Al respecto, es sabido que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos o servicios que distingue. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres

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

Resolución N° 0339

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 550 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "META", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 112930/2021, SOLICITADO POR META PLATFORMS, INC.----------

elementos: *"La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante"*[1]. En ese sentido, la marca oponente META SPORT y sus variantes, registrada y solicitada en varias clases ante la DINAPI, es una marca líder en el mercado nacional y su fuerte presencia es conocida por una amplia y variada gama de consumidores tanto paraguayos como extranjeros. Que, tenemos así, que la marca oponente, es una marca intensamente utilizada, de gran difusión según se desprende de la publicidad y página web oficial https://metasports.com.py/ y goza del carácter de notorio. ----------

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

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

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: "*Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor*"[2] y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Así las cosas, en el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria. ----------

Que, adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: "*la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)*"[3] Y el Dr. Otamendi se refiere a la similitud conceptual de palabras, diciendo: "*En un interesante caso se declararon confundibles dos slogans: "El Banco que hace más por sus clientes" y "Su Banco hace más por usted". Dijo el tribunal que "presentan un mismo sentido ponderativo, con la particularidad de que ambas lo hacen con palabras similares"*[4].----------

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

[1] Mathely, Paul, "Le droit français des signes distinctives", p. 18, París, 1984.
[2] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
[3] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 458.
[4] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 191.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0339

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 550 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "META", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 112930/2021, SOLICITADO POR META PLATFORMS, INC.----------

Que, lo establecido en el Art. 15 de la Ley N° 1294/98, dice: *"El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o a asociación entre los productos o servicios cualesquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos."* Al respecto, la pretensión de la apelante no tiene cabida ya que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y claramente hay riesgo de confusión siempre que se pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, a la marca registrada.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículos 2 incisos f) y g), 15 y 81, inciso a) de la Ley N° 1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde confirmar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas.----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 550 de fecha 09 de agosto de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"META,** clase 42, Acta N° 112930/2021, solicitada a nombre de META PLATFORMS, INC.----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0340

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 546 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "META", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 112940/2021, SOLICITADO POR META PLATFORMS, INC.----------

Asunción, 31 MAY 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **META PLATFORMS, INC.** contra la Resolución N° 546 de fecha 09 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 21 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional de la firma **META PLATFORMS, INC.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 546 de fecha 09 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 06 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 12 de octubre de 2023, el representante convencional de **META PLATFORMS, INC.** expresó agravios; en fecha 22 de noviembre de 2023, presentó el escrito de contestación de los agravios el representante convencional del solicitante VERLIN GALE RAY JR.; en fecha 28 de noviembre de 2023 se llamó Autos para Resolver.----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Haciendo un exhaustivo de la controversia de autos que nos ocupa, se constata que la marca solicitada META, se trata de la misma denominación protegida a nombre de Verlin Gale Ray Jr, y tales hechos hacen que la admisibilidad sean más rigurosos.../... Las partes arrimaron las pruebas para dilucidar el hecho y el derecho que invocan cada una de ellas, y si bien es cierto que la solicitante cuenta con registros extranjeros, no es menos cierto, que la oponente la tiene debidamente protegida en el país sus marcas META SPORT, Registros N°s 432.198, 432.200, 432.201 que datan del año 2016 y gracias a esa protección goza de los derechos reconocidos en el artículo 15 de nuestra normativa en la materia.../... La coexistencia de marcas idénticas o similares en el mismo mercado o territorio generalmente no es posible debido a nuestra ley y los derechos exclusivos que adquiere una marca registrada.../... Teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros, vemos que claramente hay riesgo de confusión.../... Es importante señalar que en el caso de autos la notoriedad de la marca oponente que es sabido es aquella ampliamente conocida por el sector a los que se destina los productos o servicios que distingue.../... De esta forma resulta evidente la similitud manifiesta existente entre las mismas.../... Esta Dirección concluye que la oposición presentada debe ser declarada procedente."*----------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"(...) La solicitud de marcas de autos esta conformada por dos elementos, de los cuales el segundo es completamente diferentes a los elementos restantes de las marcas del oponente, lo cual indefectiblemente influirá en una distinta pronunciación a la hora de ser leída o escuchadas.../... El simple hecho de que ellas compartan un elemento no significa que ellas están confundidas y/o asociadas entre sí, pues las mismas*

Resolución N° 0340

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 546 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "META", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 112940/2021, SOLICITADO POR META PLATFORMS, INC.----------

amparan diferentes productos y servicios.../... Mi mandante ya tiene registrada la marca META en virtud de varios registros extranjeros, todos concedidos relativos al rubro.../... De la existencia de los registros extranjeros se desprende como necesaria consecuencia que mi mandante ya posee un derecho adquirido sobre tal denominación.../... Una vez demostrado que la marca pertenece a una firma o persona extranjera, se deduce que ella es la que tiene mejor derecho a solicitar y obtener el registro.../... Los derechos exclusivos sólo se adquieren para el uso de la marca con relación a los bienes y servicios para los que ha sido registrada o solicitada.../... Cabe destacar que existen en nuestro país numerosas marcas a pesar de ser idénticas, coexisten de manera pacífica.../... De denegarse el registro de la marca META a favor de Meta Platforms, Inc, se violarían las disposiciones contenidas en el Artículo 299 del Código Civil.../.. Considerando todas las razones aquí expuestas, niego categóricamente que la marca META sea confundible y/o asociable con las META SPORTS, META KIDS, EPIC BY META SPORTS y META SPORTS FOR WOMEN del oponente.../...Se puede concluir que la marca pedida por Meta Platforms, Inc, posee los requisitos indispensables para el registro de marcas nuevas requeridas por nuestra Ley.../.. De todo lo expuesto corresponde revocar la Resolución N° 546/2023 ." ----------

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° 546/2023, contra la cual se alzara en Apelación, está ajustada a derecho en todas sus partes.../... La adversa se agravia y manifiesta que la marca solicitada se escribe META dirigida a otros servicios. Sin embargo se puede apreciar que se trata de la misma denominación de la marca debidamente registrada a nombre de mi mandante, amparado en servicios totalmente iguales/relacionados entre sí, por lo que no podrá ser registrada, ya que mi mandante cuenta con Derecho de uso exclusivo sobre la marca.../... Además de la confundibilidad entre las marcas en pugna, la marca registrada META SPORTS, META META SPORTS, META KIDS, EPIC BY META SPORTS, META SPORTS FOR WOMEN, M META, M META GAMING, MLAB META LAB pudo ser factible su registro por ser como una marca conjunta, que la hace especial y novedosa.../... Resulta por demás ostensible que META constituye una imitación y transcripción total.../... El registro de la marca solicitada es imposible pues cae bajo la expresa prohibición de la Ley.../... Ambas denominaciones, solicitada y registradas guardan una semejanza en todos los planos a saber, visual, gráfico, fonético y ortográfico.../... La marca META SPORTS constituye una marca notoria dentro del mercado nacional por una amplia fama y notoriedad donde los productos que ofrecen y los servicios que prestan gozan de un amplio reconocimiento en varios sectores del comercio pues genera una identidad especial, siendo una marca reconocida fácilmente por el público consumidor.../... El caracter de marca notoria de las marcas META SPORTS, META KIDS, EPIC BY META SPORTS, META SPORTS FOR WOMEN, M META, M META GAMING, MLAB META LAB cuentan con caracteristica especifica que las hace sobresalir de las demás.../... El éxito de mi mandante con su marca ha logrado un nivel de reconocimiento.../... Con las consideraciones que anteceden, se puede concluir, que existen elementos que acarree al público a un error sobre las denominaciones y que las palabras registradas constituyen un impedimento para el registro de la citada marca META.../... La frima apelante en su exposición presentada como fundamento de su expresión de agravios contra la resolución N° 546/2023, no aportó nuevos elementos de juicio, que en alguna medida pueda demostrar algún error o equivocación de los ajustados conceptos de la referida resolución.../... Se halla ajustada a derecho en todas sus partes y que es absolutamente improcedente la acción del apelante para obtener su revocatoria.*----------

Resolución N° 0340

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 546 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "META", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 112940/2021, SOLICITADO POR META PLATFORMS, INC.----------

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 **"META SPORTS, META KIDS, EPIC BY META SPORTS, META SPORTS FOR WOMEN, M META, M META GAMING, MLAB META LAB"** y la solicitud de registro de la marca **"META"**, 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 "META" es idéntica a la marca registrada "META". En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna: ----------

META (solicitada), y
META SPORTS, META KIDS, EPIC BY META SPORTS, META SPORTS FOR WOMEN, M META, M META GAMING, MLAB META LAB (marcas oponentes)

De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes elementos diferentes entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.--

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 "META", automáticamente la asociará con la marca registrada "META SPORTS" 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 creo que la segunda marca pertenece a la misma empresa que la primera (confusión indirecta)."* ----------

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacíficamente en el mercado atendiendo a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca META no podrá coexistir con la marca oponente META SPORT y variantes, con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los productos por ambas comercializadas. ----------

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la oponente es una marca notoria. Al respecto, es sabido que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos o servicios que distingue. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres

Resolución N° 0340

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 546 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "META", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 112940/2021, SOLICITADO POR META PLATFORMS, INC.----------

elementos: *"La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante"*[1]. En ese sentido, la marca oponente META SPORT y sus variantes, registrada y solicitada en varias clases ante la DINAPI, es una marca líder en el mercado nacional y su fuerte presencia es conocida por una amplia y variada gama de consumidores tanto paraguayos como extranjeros. Que, tenemos así, que la marca oponente, es una marca intensamente utilizada, de gran difusión según se desprende de la publicidad y página web oficial https://metasports.com.py/ y goza del carácter de notorio. ----------

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

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

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: "*Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor*"[2] y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Así las cosas, en el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria. ----------

Que, adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: "*la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)*"[3] Y el Dr. Otamendi se refiere a la similitud conceptual de palabras, diciendo: "*En un interesante caso se declararon confundibles dos slogans: "El Banco que hace más por sus clientes" y "Su Banco hace más por usted". Dijo el tribunal que "presentan un mismo sentido ponderativo, con la particularidad de que ambas lo hacen con palabras similares*"[4]. ----------

[1] Mathely, Paul, "Le droit français des signes distinctives", p. 18, París, 1984.
[2] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
[3] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 458.
[4] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 191.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0340

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 546 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "META", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 112940/2021, SOLICITADO POR META PLATFORMS, INC.----------

Que, lo establecido en el Art. 15 de la Ley N° 1294/98, dice: *"El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o a asociación entre los productos o servicios cualesquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos."* Al respecto, la pretensión de la apelante no tiene cabida ya que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y claramente hay riesgo de confusión siempre que se pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, a la marca registrada.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículos 2 incisos f) y g), 15 y 81, inciso a) de la Ley N° 1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde confirmar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas.----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 546 de fecha 09 de agosto de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"META,** clase 09, Acta N° 112940/2021, solicitada a nombre de META PLATFORMS, INC.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0341

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 516 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "META", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 112946/2021, SOLICITADO POR META PLATFORMS, INC.----------

Asunción, 31 MAY 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **META PLATFORMS, INC.** contra la Resolución N° 516 de fecha 02 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 21 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional de la firma **META PLATFORMS, INC.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 516 de fecha 02 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 06 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 12 de octubre de 2023, el representante convencional de **META PLATFORMS, INC.** expresó agravios; en fecha 22 de noviembre de 2023, presentó el escrito de contestación de los agravios el representante convencional del solicitante VERLIN GALE RAY JR.; en fecha 28 de noviembre de 2023 se llamó Autos para Resolver.----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Haciendo un exhaustivo de la controversia de autos que nos ocupa, se constata que la marca solicitada META, se trata de la misma denominación protegida a nombre de Verlin Gale Ray Jr, en la misma clase 38 y tales hechos hacen que la admisibilidad sean más rigurosos.../... Las partes arrimaron las pruebas para dilucidar el hecho y el derecho que invocan cada una de ellas, y si bien es cierto que la solicitante cuenta con registros extranjeros, no es menos cierto, que la oponente la tiene debidamente protegida en el país sus marcas META SPORT, Registros N°s 432.198, 432.200, 432.201 que datan del año 2016 y gracias a esa protección goza de los derechos reconocidos en el artículo 15 de nuestra normativa en la materia.../... La coexistencia de marcas idénticas o similares en el mismo mercado o territorio generalmente no es posible debido a nuestra ley y los derechos exclusivos que adquiere una marca registrada.../... Teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros, vemos que claramente hay riesgo de confusión.../... Es importante señalar que en el caso de autos la notoriedad de la marca oponente que es sabido es aquella ampliamente conocida por el sector a los que se destina los productos o servicios que distingue.../... De esta forma resulta evidente la similitud manifiesta existente entre las mismas.../... Esta Dirección concluye que la oposición presentada debe ser declarada procedente."*----------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"(...) La solicitud de marcas de autos esta conformada por dos elementos, de los cuales el segundo es completamente diferentes a los elementos restantes de las marcas del oponente, lo cual indefectiblemente influirá en una distinta pronunciación a la hora de ser leída o escuchadas.../... El simple hecho de que ellas compartan un elemento no significa que ellas están confundidas y/o asociadas entre sí, pues las mismas*

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

Resolución N° 0341

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 516 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "META", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 112946/2021, SOLICITADO POR META PLATFORMS, INC.----------

amparan diferentes productos y servicios.../... Mi mandante ya tiene registrada la marca META en virtud de varios registros extranjeros, todos concedidos relativos al rubro.../... De la existencia de los registros extranjeros se desprende como necesaria consecuencia que mi mandante ya posee un derecho adquirido sobre tal denominación.../... Una vez demostrado que la marca pertenece a una firma o persona extranjera, se deduce que ella es la que tiene mejor derecho a solicitar y obtener el registro.../... Los derechos exclusivos sólo se adquieren para el uso de la marca con relación a los bienes y servicios para los que ha sido registrada o solicitada.../... Cabe destacar que existen en nuestro país numerosas marcas a pesar de ser idénticas, coexisten de manera pacífica.../... De denegarse el registro de la marca META a favor de Meta Platforms, Inc, se violarían las disposiciones contenidas en el Artículo 299 del Código Civil.../.. Considerando todas las razones aquí expuestas, niego categóricamente que la marca META sea confundible y/o asociable con las META SPORTS, META KIDS, EPIC BY META SPORTS y META SPORTS FOR WOMEN del oponente.../...Se puede concluir que la marca pedida por Meta Platforms, Inc, posee los requisitos indispensables para el registro de marcas nuevas requeridas por nuestra Ley.../.. De todo lo expuesto corresponde revocar la Resolución N° 516/2023 ." ----------

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° 516/2023, contra la cual se alzara en Apelación, está ajustada a derecho en todas sus partes.../... La adversa se agravia y manifiesta que la marca solicitada se escribe META dirigida a otros servicios. Sin embargo se puede apreciar que se trata de la misma denominación de la marca debidamente registrada a nombre de mi mandante, amparado en servicios totalmente iguales/relacionados entre sí, por lo que no podrá ser registrada, ya que mi mandante cuenta con Derecho de uso exclusivo sobre la marca.../... Además de la confundibilidad entre las marcas en pugna, la marca registrada META SPORTS, META META SPORTS, META KIDS, EPIC BY META SPORTS, META SPORTS FOR WOMEN, M META, M META GAMING, MLAB META LAB pudo ser factible su registro por ser como una marca conjunta, que la hace especial y novedosa.../... Resulta por demás ostensible que META constituye una imitación y transcripción total.../... El registro de la marca solicitada es imposible pues cae bajo la expresa prohibición de la Ley.../... Ambas denominaciones, solicitada y registradas guardan una semejanza en todos los planos a saber, visual, gráfico, fonético y ortográfico.../... La marca META SPORTS constituye una marca notoria dentro del mercado nacional por una amplia fama y notoriedad donde los productos que ofrecen y los servicios que prestan gozan de un amplio reconocimiento en varios sectores del comercio pues genera una identidad especial, siendo una marca reconocida fácilmente por el público consumidor.../... El caracter de marca notoria de las marcas META SPORTS, META KIDS, EPIC BY META SPORTS, META SPORTS FOR WOMEN, M META, M META GAMING, MLAB META LAB cuentan con caracteristica especifica que las hace sobresalir de las demás.../... El éxito de mi mandante con su marca ha logrado un nivel de reconocimiento.../... Con las consideraciones que anteceden, se puede concluir, que existen elementos que acarree al público a un error sobre las denominaciones y que las palabras registradas constituyen un impedimento para el registro de la citada marca META.../... La frima apelante en su exposición presentada como fundamento de su expresión de agravios contra la resolución N° 516/2023, no aportó nuevos elementos de juicio, que en alguna medida pueda demostrar algún error o equivocación de los ajustados conceptos de la referida resolución.../... Se halla ajustada a derecho en todas sus partes y que es absolutamente improcedente la acción del apelante para obtener su revocatoria.*----------

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

Resolución N° 0341

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 516 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "META", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 112946/2021, SOLICITADO POR META PLATFORMS, INC.----------

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 **"META SPORTS, META KIDS, EPIC BY META SPORTS, META SPORTS FOR WOMEN, M META, M META GAMING, MLAB META LAB"** y la solicitud de registro de la marca **"META"**, 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 "META" es idéntica a la marca registrada "META". En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna: ----------

META (solicitada), y
META SPORTS, META KIDS, EPIC BY META SPORTS, META SPORTS FOR WOMEN, M META, M META GAMING, MLAB META LAB (marcas oponentes)

De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes elementos diferentes entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.--

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 "META", automáticamente la asociará con la marca registrada "META SPORTS" 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 creo que la segunda marca pertenece a la misma empresa que la primera (confusión indirecta)."* ----------

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacíficamente en el mercado atendiendo a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca META no podrá coexistir con la marca oponente META SPORT y variantes, con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los productos por ambas comercializadas. ----------

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la oponente es una marca notoria. Al respecto, es sabido que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos o servicios que distingue. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres

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

elementos: *"La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante"*[1]. En ese sentido, la marca oponente META SPORT y sus variantes, registrada y solicitada en varias clases ante la DINAPI, es una marca líder en el mercado nacional y su fuerte presencia es conocida por una amplia y variada gama de consumidores tanto paraguayos como extranjeros. Que, tenemos así, que la marca oponente, es una marca intensamente utilizada, de gran difusión según se desprende de la publicidad y página web oficial https://metasports.com.py/ y goza del carácter de notorio. ----------

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

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

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: "*Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor*"[2] y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Así las cosas, en el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria. ----------

Que, adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: "*la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)*"[3] Y el Dr. Otamendi se refiere a la similitud conceptual de palabras, diciendo: "*En un interesante caso se declararon confundibles dos slogans: "El Banco que hace más por sus clientes" y "Su Banco hace más por usted". Dijo el tribunal que "presentan un mismo sentido ponderativo, con la particularidad de que ambas lo hacen con palabras similares"*[4].----------

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

[1] Mathely, Paul, "Le droit français des signes distinctives", p. 18, París, 1984.
[2] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
[3] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 458.
[4] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 191.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0341

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 516 DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "META", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 112946/2021, SOLICITADO POR META PLATFORMS, INC.----------

Que, lo establecido en el Art. 15 de la Ley N° 1294/98, dice: *"El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o a asociación entre los productos o servicios cualesquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos."* Al respecto, la pretensión de la apelante no tiene cabida ya que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y claramente hay riesgo de confusión siempre que se pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, a la marca registrada.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículos 2 incisos f) y g), 15 y 81, inciso a) de la Ley N° 1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde confirmar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas.----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 516 de fecha 02 de agosto de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"META,** clase 38, Acta N° 112946/2021, solicitada a nombre de META PLATFORMS, INC.----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0342

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 548 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "META", CLASE 45, EXPEDIENTE N° 112952/2021, SOLICITADO POR META PLATFORMS, INC.----------

Asunción, 31 MAY 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **META PLATFORMS, INC.** contra la Resolución N° 548 de fecha 09 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 21 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional de la firma **META PLATFORMS, INC.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 548 de fecha 09 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 06 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 12 de octubre de 2023, el representante convencional de **META PLATFORMS, INC.** expresó agravios; en fecha 22 de noviembre de 2023, presentó el escrito de contestación de los agravios el representante convencional del solicitante VERLIN GALE RAY JR.; en fecha 28 de noviembre de 2023 se llamó Autos para Resolver.----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Haciendo un exhaustivo de la controversia de autos que nos ocupa, se constata que la marca solicitada META, se trata de la misma denominación protegida a nombre de Verlin Gale Ray Jr, y tales hechos hacen que la admisibilidad sean más rigurosos.../... Las partes arrimaron las pruebas para dilucidar el hecho y el derecho que invocan cada una de ellas, y si bien es cierto que la solicitante cuenta con registros extranjeros, no es menos cierto, que la oponente la tiene debidamente protegida en el país sus marcas META SPORT, Registros N°s 432.198, 432.200, 432.201 que datan del año 2016 y gracias a esa protección goza de los derechos reconocidos en el artículo 15 de nuestra normativa en la materia.../... La coexistencia de marcas idénticas o similares en el mismo mercado o territorio generalmente no es posible debido a nuestra ley y los derechos exclusivos que adquiere una marca registrada.../... Teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros, vemos que claramente hay riesgo de confusión.../... Es importante señalar que en el caso de autos la notoriedad de la marca oponente que es sabido es aquella ampliamente conocida por el sector a los que se destina los productos o servicios que distingue.../... De esta forma resulta evidente la similitud manifiesta existente entre las mismas.../... Esta Dirección concluye que la oposición presentada debe ser declarada procedente."*----------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"(...) La solicitud de marcas de autos esta conformada por dos elementos, de los cuales el segundo es completamente diferentes a los elementos restantes de las marcas del oponente, lo cual indefectiblemente influirá en una distinta pronunciación a la hora de ser leída o escuchadas.../... El simple hecho de que ellas compartan un elemento no significa que ellas están confundidas y/o asociadas entre sí, pues las mismas*

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

Resolución N° 0342

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 548 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "META", CLASE 45, EXPEDIENTE N° 112952/2021, SOLICITADO POR META PLATFORMS, INC.----------

amparan diferentes productos y servicios.../... Mi mandante ya tiene registrada la marca META en virtud de varios registros extranjeros, todos concedidos relativos al rubro.../... De la existencia de los registros extranjeros se desprende como necesaria consecuencia que mi mandante ya posee un derecho adquirido sobre tal denominación.../... Una vez demostrado que la marca pertenece a una firma o persona extranjera, se deduce que ella es la que tiene mejor derecho a solicitar y obtener el registro.../... Los derechos exclusivos sólo se adquieren para el uso de la marca con relación a los bienes y servicios para los que ha sido registrada o solicitada.../... Cabe destacar que existen en nuestro país numerosas marcas a pesar de ser idénticas, coexisten de manera pacífica.../... De denegarse el registro de la marca META a favor de Meta Platforms, Inc, se violarían las disposiciones contenidas en el Artículo 299 del Código Civil.../.. Considerando todas las razones aquí expuestas, niego categóricamente que la marca META sea confundible y/o asociable con las META SPORTS, META KIDS, EPIC BY META SPORTS y META SPORTS FOR WOMEN del oponente.../...Se puede concluir que la marca pedida por Meta Platforms, Inc, posee los requisitos indispensables para el registro de marcas nuevas requeridas por nuestra Ley.../.. De todo lo expuesto corresponde revocar la Resolución N° 548/2023 ." ----------

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° 548/2023, contra la cual se alzara en Apelación, está ajustada a derecho en todas sus partes.../... La adversa se agravia y manifiesta que la marca solicitada se escribe META dirigida a otros servicios. Sin embargo se puede apreciar que se trata de la misma denominación de la marca debidamente registrada a nombre de mi mandante, amparado en servicios totalmente iguales/relacionados entre sí, por lo que no podrá ser registrada, ya que mi mandante cuenta con Derecho de uso exclusivo sobre la marca.../... Además de la confundibilidad entre las marcas en pugna, la marca registrada META SPORTS, META META SPORTS, META KIDS, EPIC BY META SPORTS, META SPORTS FOR WOMEN, M META, M META GAMING, MLAB META LAB pudo ser factible su registro por ser como una marca conjunta, que la hace especial y novedosa.../... Resulta por demás ostensible que META constituye una imitación y transcripción total.../... El registro de la marca solicitada es imposible pues cae bajo la expresa prohibición de la Ley.../... Ambas denominaciones, solicitada y registradas guardan una semejanza en todos los planos a saber, visual, gráfico, fonético y ortográfico.../... La marca META SPORTS constituye una marca notoria dentro del mercado nacional por una amplia fama y notoriedad donde los productos que ofrecen y los servicios que prestan gozan de un amplio reconocimiento en varios sectores del comercio pues genera una identidad especial, siendo una marca reconocida fácilmente por el público consumidor.../... El caracter de marca notoria de las marcas META SPORTS, META KIDS, EPIC BY META SPORTS, META SPORTS FOR WOMEN, M META, M META GAMING, MLAB META LAB cuentan con caracteristica especifica que las hace sobresalir de las demás.../... El éxito de mi mandante con su marca ha logrado un nivel de reconocimiento.../... Con las consideraciones que anteceden, se puede concluir, que existen elementos que acarree al público a un error sobre las denominaciones y que las palabras registradas constituyen un impedimento para el registro de la citada marca META.../... La frima apelante en su exposición presentada como fundamento de su expresión de agravios contra la resolución N° 548/2023, no aportó nuevos elementos de juicio, que en alguna medida pueda demostrar algún error o equivocación de los ajustados conceptos de la referida resolución.../... Se halla ajustada a derecho en todas sus partes y que es absolutamente improcedente la acción del apelante para obtener su revocatoria.* ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0342

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 548 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "META", CLASE 45, EXPEDIENTE N° 112952/2021, SOLICITADO POR META PLATFORMS, INC.----------

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 **"META SPORTS, META KIDS, EPIC BY META SPORTS, META SPORTS FOR WOMEN, M META, M META GAMING, MLAB META LAB"** y la solicitud de registro de la marca **"META"**, 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 "META" es idéntica a la marca registrada "META". En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna: ----------

META (solicitada), y
META SPORTS, META KIDS, EPIC BY META SPORTS, META SPORTS FOR WOMEN, M META, M META GAMING, MLAB META LAB (marcas oponentes)

De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes elementos diferentes entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.--

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 "META", automáticamente la asociará con la marca registrada "META SPORTS" 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 creo que la segunda marca pertenece a la misma empresa que la primera (confusión indirecta)."* ----------

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacíficamente en el mercado atendiendo a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca META no podrá coexistir con la marca oponente META SPORT y variantes, con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los productos por ambas comercializadas. ----------

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la oponente es una marca notoria. Al respecto, es sabido que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos o servicios que distingue. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres

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

Resolución N° 0342

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 548 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "META", CLASE 45, EXPEDIENTE N° 112952/2021, SOLICITADO POR META PLATFORMS, INC.----------

elementos: *"La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante"*[1]. En ese sentido, la marca oponente META SPORT y sus variantes, registrada y solicitada en varias clases ante la DINAPI, es una marca líder en el mercado nacional y su fuerte presencia es conocida por una amplia y variada gama de consumidores tanto paraguayos como extranjeros. Que, tenemos así, que la marca oponente, es una marca intensamente utilizada, de gran difusión según se desprende de la publicidad y página web oficial https://metasports.com.py/ y goza del carácter de notorio. ----------

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

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

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: "*Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor*"[2] y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Así las cosas, en el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria. ----------

Que, adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: "*la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)*"[3] Y el Dr. Otamendi se refiere a la similitud conceptual de palabras, diciendo: "*En un interesante caso se declararon confundibles dos slogans: "El Banco que hace más por sus clientes" y "Su Banco hace más por usted". Dijo el tribunal que "presentan un mismo sentido ponderativo, con la particularidad de que ambas lo hacen con palabras similares"*[4].----------

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

[1] Mathely, Paul, "Le droit français des signes distinctives", p. 18, París, 1984.
[2] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
[3] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 458.
[4] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 191.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0342

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 548 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "META", CLASE 45, EXPEDIENTE N° 112952/2021, SOLICITADO POR META PLATFORMS, INC.----------

Que, lo establecido en el Art. 15 de la Ley N° 1294/98, dice: *"El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o a asociación entre los productos o servicios cualesquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos."* Al respecto, la pretensión de la apelante no tiene cabida ya que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y claramente hay riesgo de confusión siempre que se pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, a la marca registrada.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículos 2 incisos f) y g), 15 y 81, inciso a) de la Ley N° 1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde confirmar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas.----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 548 de fecha 09 de agosto de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"META"**, clase 45, Acta N° 112952/2021, solicitada a nombre de META PLATFORMS, INC.----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0343

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 567 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "META PAY", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 37669/2022, SOLICITADO POR META PLATFORMS, INC.----------

Asunción, 31 MAY 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **META PLATFORMS, INC.** contra la Resolución N° 567 de fecha 17 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 29 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional de la firma **META PLATFORMS, INC.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 567 de fecha 17 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

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

Que, en fecha 13 de octubre de 2023, el representante convencional de **META PLATFORMS, INC.** expresó agravios; en fecha 22 de noviembre de 2023, presentó el escrito de contestación de los agravios el representante convencional del solicitante VERLIN GALE RAY JR.; en fecha 28 de noviembre de 2023 se llamó Autos para Resolver.----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Haciendo un exhaustivo de la controversia de autos que nos ocupa, se constata que la marca solicitada META PAY, tiene inserta la palabra principal (META) de la marca oponente, se trata de la misma denominación protegida con anterioridad a nombre de Verlin Gale Ray Jr, la inclusión de la palabra PAY no hacen la diferencia para que la marca pueda coexistir con la ya registrada, y tales hechos hacen que la admisibilidad sean más rigurosos.../... Las partes arrimaron las pruebas para dilucidar el hecho y el derecho que invocan cada una de ellas, y si bien es cierto que la solicitante cuenta con registros extranjeros, no es menos cierto, que la oponente la tiene debidamente protegida en el país sus marcas META SPORT, Registros N°s 432.198, 432.200, 432.201 que datan del año 2016 y gracias a esa protección goza de los derechos reconocidos en el articulo 15 de nuestra normativa en la materia.../... La coexistencia de marcas idénticas o similares en el mismo mercado o territorio generalmente no es posible debido a nuestra ley y los derechos exclusivos que adquiere una marca registrada.../... Teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros, vemos que claramente hay riesgo de confusión.../... Es importante señalar en el caso de autos la notoriedad de la marca oponente que es sabido es aquella ampliamente conocoida por el sector a los que se destina los productos o servicios que distingue.../... De esta forma resulta evidente la similitud manifiesta existente entre las mismas.../... Esta Dirección concluye que la oposición presentada debe ser declarada procedente."*----------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"(...) La solicitud de marcas de autos esta conformada por dos elementos, de los cuales el segundo es completamente diferentes a los elementos restantes de las marcas del oponente, lo cual indefectiblemente*

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

Resolución N° 0343

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 567 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "META PAY", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 37669/2022, SOLICITADO POR META PLATFORMS, INC.----------

influirá en una distinta pronunciación a la hora de ser leída o escuchadas.../... El simple hecho de que ellas compartan un elemento no significa que ellas están confundidas y/o asociadas entre sí, pues las mismas amparan diferentes productos y servicios.../... Mi mandante ya tiene registrada la marca META PAY en virtud de varios registros extranjeros, todos concedidos relativos al rubro.../... De la existencia de los registros extranjeros se desprende como necesaria consecuencia que mi mandante ya posee un derecho adquirido sobre tal denominación.../... Una vez demostrado que la marca pertenece a una firma o persona extranjera, se deduce que ella es la que tiene mejor derecho a solicitar y obtener el registro.../... Los derechos exclusivos sólo se adquieren para el uso de la marca con relación a los bienes y servicios para los que ha sido registrada o solicitada.../... Cabe destacar que existen en nuestro país numerosas marcas a pesar de ser idénticas, coexisten de manera pacífica.../... De denegarse el registro de la marca META PAY a favor de Meta Platforms, Inc, se violarían las disposiciones contenidas en el Artículo 299 del Código Civil.../.. Considerando todas las razones aquí expuestas, niego categóricamente que la marca META PAY sea confundible y/o asociable con las META SPORTS, META KIDS, EPIC BY META SPORTS y META SPORTS FOR WOMEN del oponente.../...Se puede concluir que la marca pedida por Meta Platforms, Inc, posee los requisitos indispensables para el registro de marcas nuevas requeridas por nuestra Ley.../.. De todo lo expuesto corresponde revocar la Resolución N° 567/2023 ."----------

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° 567/2023, contra la cual se alzara en Apelación, está ajustada a derecho en todas sus partes.../... La adversa se agravia y manifiesta que la marca solicitada se escribe META PAY dirigida a otros servicios. Sin embargo se puede apreciar que se trata de la misma denominación de la marca debidamente registrada a nombre de mi mandante, amparado en servicios totalmente iguales/relacionados entre sí, por lo que no podrá ser registrada, ya que mi mandante cuenta con Derecho de uso exclusivo sobre la marca.../... Además de la confundibilidad entre las marcas en pugna, la marca registrada META SPORTS, META META SPORTS, META KIDS, EPIC BY META SPORTS, META SPORTS FOR WOMEN, M META, M META GAMING, MLAB META LAB pudo ser factible su registro por ser como una marca conjunta, que la hace especial y novedosa.../... Resulta por demás ostensible que META PAY constituye una imitación y transcripción total.../... El registro de la marca solicitada es imposible pues cae bajo la expresa prohibición de la Ley.../... Ambas denominaciones, solicitada y registradas guardan una semejanza en todos los planos a saber, visual, gráfico, fonético y ortográfico.../... La marca META SPORTS constituye una marca notoria dentro del mercado nacional por una amplia fama y notoriedad donde los productos que ofrecen y los servicios que prestan gozan de un amplio reconocimiento en varios sectores del comercio pues genera una identidad especial, siendo una marca reconocida fácilmente por el público consumidor.../... El caracter de marca notoria de las marcas META SPORTS, META KIDS, EPIC BY META SPORTS, META SPORTS FOR WOMEN, M META, M META GAMING, MLAB META LAB cuentan con caracteristica especifica que las hace sobresalir de las demás.../... El éxito de mi mandante con su marca ha logrado un nivel de reconocimiento.../... Con las consideraciones que anteceden, se puede concluir, que existen elementos que acarree al público a un error sobre las denominaciones y que las palabras registradas constituyen un impedimento para el registro de la citada marca META PAY.../... La frima apelante en su exposición presentada como fundamento de su expresión de agravios contra la resolución N° 567/2023, no aportó nuevos elementos de juicio, que en alguna medida pueda demostrar algún error o equivocación de los ajustados conceptos de la referida resolución.../... Se halla ajustada a derecho en todas sus partes y que es absolutamente improcedente la acción del apelante para obtener su revocatoria.*----------

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

Resolución N° 0343

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 567 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "META PAY", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 37669/2022, SOLICITADO POR META PLATFORMS, INC.----------

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 **"META SPORTS, META KIDS, EPIC BY META SPORTS, META SPORTS FOR WOMEN, M META, M META GAMING, MLAB META LAB"** y la solicitud de registro de la marca **"META PAY"**, 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 "META PAY" es idéntica a la marca registrada "META", diferenciándose simplemente la solicitante por la inclusión de la palabra "PAY". En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna: ----------

META PAY (solicitada), y
META SPORTS, META KIDS, EPIC BY META SPORTS, META SPORTS FOR WOMEN, M META, M META GAMING, MLAB META LAB (marcas oponentes)

De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes elementos diferentes entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.--

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 "META PAY", automáticamente la asociará con la marca registrada "META SPORTS" 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 creo que la segunda marca pertenece a la misma empresa que la primera (confusión indirecta)."* ----------

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacíficamente en el mercado atendiendo a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca META PAY no podrá coexistir con la marca oponente META SPORT y variantes, con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los productos por ambas comercializadas. ----------

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la oponente es una marca notoria. Al respecto, es sabido que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos o

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

Resolución N° 0343

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 567 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "META PAY", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 37669/2022, SOLICITADO POR META PLATFORMS, INC.----------

servicios que distingue. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: *"La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante"*[1]. En ese sentido, la marca oponente META SPORT y sus variantes, registrada y solicitada en varias clases ante la DINAPI, es una marca líder en el mercado nacional y su fuerte presencia es conocida por una amplia y variada gama de consumidores tanto paraguayos como extranjeros. Que, tenemos así, que la marca oponente, es una marca intensamente utilizada, de gran difusión según se desprende de la publicidad y página web oficial https://metasports.com.py/ y goza del carácter de notorio. ----------

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

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

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: "*Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor*"[2] y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Así las cosas, en el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria. ----------

Que, adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: "*la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)*"[3] Y el Dr. Otamendi se refiere a la similitud conceptual de palabras, diciendo: "*En un interesante caso se declararon confundibles dos slogans: "El Banco que hace más por sus clientes" y "Su Banco hace más por usted". Dijo el tribunal que "presentan un mismo sentido ponderativo, con la particularidad de que ambas lo hacen con palabras similares*"[4].----------

[1] Mathely, Paul, "Le droit français des signes distinctives", p. 18, París, 1984.
[2] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
[3] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 458.
[4] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 191.

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0343

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 567 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "META PAY", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 37669/2022, SOLICITADO POR META PLATFORMS, INC.----------

Que, lo establecido en el Art. 15 de la Ley N° 1294/98, dice: *"El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o a asociación entre los productos o servicios cualesquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos."* Al respecto, la pretensión de la apelante no tiene cabida ya que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y claramente hay riesgo de confusión siempre que se pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, a la marca registrada.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículos 2 incisos f) y g), 15 y 81, inciso a) de la Ley N° 1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde confirmar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas.----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 567 de fecha 17 de agosto de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"META PAY,** clase 36, Acta N° 37669/2022, solicitada a nombre de META PLATFORMS, INC.----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0344

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 569 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "META PAY", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 37798/2022, SOLICITADO POR META PLATFORMS, INC.----------

Asunción, 31 MAY 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **META PLATFORMS, INC.** contra la Resolución N° 569 de fecha 17 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 29 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional de la firma **META PLATFORMS, INC.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 569 de fecha 17 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

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

Que, en fecha 13 de octubre de 2023, el representante convencional de **META PLATFORMS, INC.** expresó agravios; en fecha 22 de noviembre de 2023, presentó el escrito de contestación de los agravios el representante convencional del solicitante VERLIN GALE RAY JR.; en fecha 28 de noviembre de 2023 se llamó Autos para Resolver.----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Haciendo un exhaustivo de la controversia de autos que nos ocupa, se constata que la marca solicitada META PAY, tiene inserta la palabra principal (META) de la marca oponente, se trata de la misma denominación protegida con anterioridad a nombre de Verlin Gale Ray Jr, la inclusión de la palabra PAY no hacen la diferencia para que la marca pueda coexistir con la ya registrada, y tales hechos hacen que la admisibilidad sean más rigurosos.../... Las partes arrimaron las pruebas para dilucidar el hecho y el derecho que invocan cada una de ellas, y si bien es cierto que la solicitante cuenta con registros extranjeros, no es menos cierto, que la oponente la tiene debidamente protegida en el país sus marcas META SPORT, Registros N°s 432.198, 432.200, 432.201 que datan del año 2016 y gracias a esa protección goza de los derechos reconocidos en el articulo 15 de nuestra normativa en la materia.../... La coexistencia de marcas idénticas o similares en el mismo mercado o territorio generalmente no es posible debido a nuestra ley y los derechos exclusivos que adquiere una marca registrada.../... Teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros, vemos que claramente hay riesgo de confusión.../... Es importante señalar en el caso de autos la notoriedad de la marca oponente que es sabido es aquella ampliamente conocoida por el sector a los que se destina los productos o servicios que distingue.../... De esta forma resulta evidente la similitud manifiesta existente entre las mismas.../... Esta Dirección concluye que la oposición presentada debe ser declarada procedente."*----------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"(...) La solicitud de marcas de autos esta conformada por dos elementos, de los cuales el segundo es completamente diferentes a los elementos restantes de las marcas del oponente, lo cual indefectiblemente*

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

Resolución N° 0344

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 569 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "META PAY", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 37798/2022, SOLICITADO POR META PLATFORMS, INC.----------

influirá en una distinta pronunciación a la hora de ser leída o escuchadas.../... El simple hecho de que ellas compartan un elemento no significa que ellas están confundidas y/o asociadas entre sí, pues las mismas amparan diferentes productos y servicios.../... Mi mandante ya tiene registrada la marca META PAY en virtud de varios registros extranjeros, todos concedidos relativos al rubro.../... De la existencia de los registros extranjeros se desprende como necesaria consecuencia que mi mandante ya posee un derecho adquirido sobre tal denominación.../... Una vez demostrado que la marca pertenece a una firma o persona extranjera, se deduce que ella es la que tiene mejor derecho a solicitar y obtener el registro.../... Los derechos exclusivos sólo se adquieren para el uso de la marca con relación a los bienes y servicios para los que ha sido registrada o solicitada.../... Cabe destacar que existen en nuestro país numerosas marcas a pesar de ser idénticas, coexisten de manera pacífica.../... De denegarse el registro de la marca META PAY a favor de Meta Platforms, Inc, se violarían las disposiciones contenidas en el Artículo 299 del Código Civil.../.. Considerando todas las razones aquí expuestas, niego categóricamente que la marca META PAY sea confundible y/o asociable con las META SPORTS, META KIDS, EPIC BY META SPORTS y META SPORTS FOR WOMEN del oponente.../...Se puede concluir que la marca pedida por Meta Platforms, Inc, posee los requisitos indispensables para el registro de marcas nuevas requeridas por nuestra Ley.../.. De todo lo expuesto corresponde revocar la Resolución N° 569/2023 ." ----------

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° 569/2023, contra la cual se alzara en Apelación, está ajustada a derecho en todas sus partes.../... La adversa se agravia y manifiesta que la marca solicitada se escribe META PAY dirigida a otros servicios. Sin embargo se puede apreciar que se trata de la misma denominación de la marca debidamente registrada a nombre de mi mandante, amparado en servicios totalmente iguales/relacionados entre sí, por lo que no podrá ser registrada, ya que mi mandante cuenta con Derecho de uso exclusivo sobre la marca.../... Además de la confundibilidad entre las marcas en pugna, la marca registrada META SPORTS, META META SPORTS, META KIDS, EPIC BY META SPORTS, META SPORTS FOR WOMEN, M META, M META GAMING, MLAB META LAB pudo ser factible su registro por ser como una marca conjunta, que la hace especial y novedosa.../... Resulta por demás ostensible que META PAY constituye una imitación y transcripción total.../... El registro de la marca solicitada es imposible pues cae bajo la expresa prohibición de la Ley.../... Ambas denominaciones, solicitada y registradas guardan una semejanza en todos los planos a saber, visual, gráfico, fonético y ortográfico.../... La marca META SPORTS constituye una marca notoria dentro del mercado nacional por una amplia fama y notoriedad donde los productos que ofrecen y los servicios que prestan gozan de un amplio reconocimiento en varios sectores del comercio pues genera una identidad especial, siendo una marca reconocida fácilmente por el público consumidor.../... El caracter de marca notoria de las marcas META SPORTS, META KIDS, EPIC BY META SPORTS, META SPORTS FOR WOMEN, M META, M META GAMING, MLAB META LAB cuentan con caracteristica especifica que las hace sobresalir de las demás.../... El éxito de mi mandante con su marca ha logrado un nivel de reconocimiento.../... Con las consideraciones que anteceden, se puede concluir, que existen elementos que acarree al público a un error sobre las denominaciones y que las palabras registradas constituyen un impedimento para el registro de la citada marca META PAY.../... La frima apelante en su exposición presentada como fundamento de su expresión de agravios contra la resolución N° 569/2023, no aportó nuevos elementos de juicio, que en alguna medida pueda demostrar algún error o equivocación de los ajustados conceptos de la referida resolución.../... Se halla ajustada a derecho en todas sus partes y que es absolutamente improcedente la acción del apelante para obtener su revocatoria.* ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0344

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 569 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "META PAY", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 37798/2022, SOLICITADO POR META PLATFORMS, INC.----------

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 **"META SPORTS, META KIDS, EPIC BY META SPORTS, META SPORTS FOR WOMEN, M META, M META GAMING, MLAB META LAB"** y la solicitud de registro de la marca **"META PAY"**, 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 "META PAY" es idéntica a la marca registrada "META", diferenciándose simplemente la solicitante por la inclusión de la palabra "PAY". En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna: ----------

META PAY (solicitada), y
META SPORTS, META KIDS, EPIC BY META SPORTS, META SPORTS FOR WOMEN, M META, M META GAMING, MLAB META LAB (marcas oponentes)

De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes elementos diferentes entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.--

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 "META PAY", automáticamente la asociará con la marca registrada "META SPORTS" 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 creo que la segunda marca pertenece a la misma empresa que la primera (confusión indirecta)."* ----------

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacíficamente en el mercado atendiendo a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca META PAY no podrá coexistir con la marca oponente META SPORT y variantes, con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los productos por ambas comercializadas.----------

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la oponente es una marca notoria. Al respecto, es sabido que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos o

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

Resolución N° 0344

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 569 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "META PAY", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 37798/2022, SOLICITADO POR META PLATFORMS, INC.----------

servicios que distingue. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: *"La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante"*[1]. En ese sentido, la marca oponente META SPORT y sus variantes, registrada y solicitada en varias clases ante la DINAPI, es una marca líder en el mercado nacional y su fuerte presencia es conocida por una amplia y variada gama de consumidores tanto paraguayos como extranjeros. Que, tenemos así, que la marca oponente, es una marca intensamente utilizada, de gran difusión según se desprende de la publicidad y página web oficial https://metasports.com.py/ y goza del carácter de notorio. ----------

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

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

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: "*Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor*"[2] y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Así las cosas, en el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria. ----------

Que, adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: "*la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)*"[3] Y el Dr. Otamendi se refiere a la similitud conceptual de palabras, diciendo: "*En un interesante caso se declararon confundibles dos slogans: "El Banco que hace más por sus clientes" y "Su Banco hace más por usted". Dijo el tribunal que "presentan un mismo sentido ponderativo, con la particularidad de que ambas lo hacen con palabras similares*"[4].----------

[1] Mathely, Paul, "Le droit français des signes distinctives", p. 18, París, 1984.
[2] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
[3] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 458.
[4] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 191.

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0344

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 569 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "META PAY", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 37798/2022, SOLICITADO POR META PLATFORMS, INC.----------

Que, lo establecido en el Art. 15 de la Ley N° 1294/98, dice: *"El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o a asociación entre los productos o servicios cualesquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos."* Al respecto, la pretensión de la apelante no tiene cabida ya que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y claramente hay riesgo de confusión siempre que se pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, a la marca registrada.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículos 2 incisos f) y g), 15 y 81, inciso a) de la Ley N° 1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde confirmar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas.----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 569 de fecha 17 de agosto de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"META PAY,** clase 42, Acta N° 37798/2022, solicitada a nombre de META PLATFORMS, INC.----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0345

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 568 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "META PAY", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 37808/2022, SOLICITADO POR META PLATFORMS, INC.----------

Asunción, 31 MAY 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **META PLATFORMS, INC.** contra la Resolución N° 568 de fecha 17 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 29 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional de la firma **META PLATFORMS, INC.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 568 de fecha 17 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

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

Que, en fecha 13 de octubre de 2023, el representante convencional de **META PLATFORMS, INC.** expresó agravios; en fecha 22 de noviembre de 2023, presentó el escrito de contestación de los agravios el representante convencional del solicitante VERLIN GALE RAY JR.; en fecha 28 de noviembre de 2023 se llamó Autos para Resolver.----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Haciendo un exhaustivo de la controversia de autos que nos ocupa, se constata que la marca solicitada META PAY, tiene inserta la palabra principal (META) de la marca oponente, se trata de la misma denominación protegida con anterioridad a nombre de Verlin Gale Ray Jr, la inclusión de la palabra PAY no hacen la diferencia para que la marca pueda coexistir con la ya registrada, y tales hechos hacen que la admisibilidad sean más rigurosos.../... Las partes arrimaron las pruebas para dilucidar el hecho y el derecho que invocan cada una de ellas, y si bien es cierto que la solicitante cuenta con registros extranjeros, no es menos cierto, que la oponente la tiene debidamente protegida en el país sus marcas META SPORT, Registros N°s 432.198, 432.200, 432.201 que datan del año 2016 y gracias a esa protección goza de los derechos reconocidos en el articulo 15 de nuestra normativa en la materia.../... La coexistencia de marcas idénticas o similares en el mismo mercado o territorio generalmente no es posible debido a nuestra ley y los derechos exclusivos que adquiere una marca registrada.../... Teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros, vemos que claramente hay riesgo de confusión.../... Es importante señalar en el caso de autos la notoriedad de la marca oponente que es sabido es aquella ampliamente conocoida por el sector a los que se destina los productos o servicios que distingue.../... De esta forma resulta evidente la similitud manifiesta existente entre las mismas.../... Esta Dirección concluye que la oposición presentada debe ser declarada procedente."*----------

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"(...) La solicitud de marcas de autos esta conformada por dos elementos, de los cuales el segundo es completamente diferentes a los elementos restantes de las marcas del oponente, lo cual indefectiblemente*

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

Resolución N° 0345

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 568 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "META PAY", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 37808/2022, SOLICITADO POR META PLATFORMS, INC.----------

influirá en una distinta pronunciación a la hora de ser leída o escuchadas.../... El simple hecho de que ellas compartan un elemento no significa que ellas están confundidas y/o asociadas entre sí, pues las mismas amparan diferentes productos y servicios.../... Mi mandante ya tiene registrada la marca META PAY en virtud de varios registros extranjeros, todos concedidos relativos al rubro.../... De la existencia de los registros extranjeros se desprende como necesaria consecuencia que mi mandante ya posee un derecho adquirido sobre tal denominación.../... Una vez demostrado que la marca pertenece a una firma o persona extranjera, se deduce que ella es la que tiene mejor derecho a solicitar y obtener el registro.../... Los derechos exclusivos sólo se adquieren para el uso de la marca con relación a los bienes y servicios para los que ha sido registrada o solicitada.../... Cabe destacar que existen en nuestro país numerosas marcas a pesar de ser idénticas, coexisten de manera pacífica.../... De denegarse el registro de la marca META PAY a favor de Meta Platforms, Inc, se violarían las disposiciones contenidas en el Artículo 299 del Código Civil.../.. Considerando todas las razones aquí expuestas, niego categóricamente que la marca META PAY sea confundible y/o asociable con las META SPORTS, META KIDS, EPIC BY META SPORTS y META SPORTS FOR WOMEN del oponente.../...Se puede concluir que la marca pedida por Meta Platforms, Inc, posee los requisitos indispensables para el registro de marcas nuevas requeridas por nuestra Ley.../.. De todo lo expuesto corresponde revocar la Resolución N° 568/2023 ." ----------

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° 568/2023, contra la cual se alzara en Apelación, está ajustada a derecho en todas sus partes.../... La adversa se agravia y manifiesta que la marca solicitada se escribe META PAY dirigida a otros servicios. Sin embargo se puede apreciar que se trata de la misma denominación de la marca debidamente registrada a nombre de mi mandante, amparado en servicios totalmente iguales/relacionados entre sí, por lo que no podrá ser registrada, ya que mi mandante cuenta con Derecho de uso exclusivo sobre la marca.../... Además de la confundibilidad entre las marcas en pugna, la marca registrada META SPORTS, META META SPORTS, META KIDS, EPIC BY META SPORTS, META SPORTS FOR WOMEN, M META, M META GAMING, MLAB META LAB pudo ser factible su registro por ser como una marca conjunta, que la hace especial y novedosa.../... Resulta por demás ostensible que META PAY constituye una imitación y transcripción total.../... El registro de la marca solicitada es imposible pues cae bajo la expresa prohibición de la Ley.../... Ambas denominaciones, solicitada y registradas guardan una semejanza en todos los planos a saber, visual, gráfico, fonético y ortográfico.../... La marca META SPORTS constituye una marca notoria dentro del mercado nacional por una amplia fama y notoriedad donde los productos que ofrecen y los servicios que prestan gozan de un amplio reconocimiento en varios sectores del comercio pues genera una identidad especial, siendo una marca reconocida fácilmente por el público consumidor.../... El caracter de marca notoria de las marcas META SPORTS, META KIDS, EPIC BY META SPORTS, META SPORTS FOR WOMEN, M META, M META GAMING, MLAB META LAB cuentan con caracteristica especifica que las hace sobresalir de las demás.../... El éxito de mi mandante con su marca ha logrado un nivel de reconocimiento.../... Con las consideraciones que anteceden, se puede concluir, que existen elementos que acarree al público a un error sobre las denominaciones y que las palabras registradas constituyen un impedimento para el registro de la citada marca META PAY.../... La frima apelante en su exposición presentada como fundamento de su expresión de agravios contra la resolución N° 568/2023, no aportó nuevos elementos de juicio, que en alguna medida pueda demostrar algún error o equivocación de los ajustados conceptos de la referida resolución.../... Se halla ajustada a derecho en todas sus partes y que es absolutamente improcedente la acción del apelante para obtener su revocatoria.*----------

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

Resolución N° 0345

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 568 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "META PAY", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 37808/2022, SOLICITADO POR META PLATFORMS, INC.----------

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 **"META SPORTS, META KIDS, EPIC BY META SPORTS, META SPORTS FOR WOMEN, M META, M META GAMING, MLAB META LAB"** y la solicitud de registro de la marca **"META PAY"**, se evidencia que la parte principal de la de. .minación de la solicitante se encuentra reproducida íntegramente en la marca oponente. En ese sentido, tenemos que "META PAY" es idéntica a la marca registrada "META", diferenciándose simplemente la solicitante por la inclusión de la palabra "PAY". En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna: ----------

META PAY (solicitada), y
META SPORTS, META KIDS, EPIC BY META SPORTS, META SPORTS FOR WOMEN, M META, M META GAMING, MLAB META LAB (marcas oponentes)

De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes elementos diferentes entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.--

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 "META PAY", automáticamente la asociará con la marca registrada "META ORTS" 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 creo que la segunda marca pertenece a la misma empresa que la primera (confusión indirecta)."* ----------

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacíficamente en el mercado atendiendo a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca META PAY no podrá coexistir con la marca oponente META SPORT y variantes, con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los productos por ambas comercializadas. ----------

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la oponente es una marca notoria. Al respecto, es sabido que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos o

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

servicios que distingue. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: *"La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante"*[1]. En ese sentido, la marca oponente META SPORT y sus variantes, registrada y solicitada en varias clases ante la DINAPI, es una marca líder en el mercado nacional y su fuerte presencia es conocida por una amplia y variada gama de consumidores tanto paraguayos como extranjeros. Que, tenemos así, que la marca oponente, es una marca intensamente utilizada, de gran difusión según se desprende de la publicidad y página web oficial https://metasports.com.py/ y goza del carácter de notorio. ----------

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

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

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: "*Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor*"[2] y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Así las cosas, en el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria. ----------

Que, adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: "*la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)*"[3] Y el Dr. Otamendi se refiere a la similitud conceptual de palabras, diciendo: "*En un interesante caso se declararon confundibles dos slogans: "El Banco que hace más por sus clientes" y "Su Banco hace más por usted". Dijo el tribunal que "presentan un mismo sentido ponderativo, con la particularidad de que ambas lo hacen con palabras similares*"[4].----------

[1] Mathely, Paul, "Le droit français des signes distinctives", p. 18, París, 1984.
[2] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017
[3] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 458.
[4] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 191.

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0345

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 568 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "META PAY", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 37808/2022, SOLICITADO POR META PLATFORMS, INC.----------

Que, lo establecido en el Art. 15 de la Ley N° 1294/98, dice: *"El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o a asociación entre los productos o servicios cualesquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos."* Al respecto, la pretensión de la apelante no tiene cabida ya que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y claramente hay riesgo de confusión siempre que se pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, a la marca registrada.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículos 2 incisos f) y g), 15 y 81, inciso a) de la Ley N° 1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde confirmar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas.----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 568 de fecha 17 de agosto de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"META PAY,** clase 09, Acta N° 37808/2022, solicitada a nombre de META PLATFORMS, INC.----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0346

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1012 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MERTHIOLATE", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 02381/2016, SOLICITADO POR LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) ----------

Asunción, 31 MAY 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.)** en contra de la Resolución N° 1012 de fecha 29 de diciembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 22 de marzo de 2022 se presenta el representante convencional de **LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.)** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1012 de fecha 29 de diciembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

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

Que, en fecha 24 de octubre de 2022, la representante convencional de **LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.)** expresó agravios; dictándose en fecha 13 de diciembre de 2022 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. ----------

Que, en fecha 11 de mayo de 2023 fue acusada la rebeldía del representante convencional de **LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.)** por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 29 de junio de 2023.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) se denota que la marca solicitada es idéntica tanto en el plano denominativo, como ortográfico, visual y fonético a la marca oponente .../... también que las clases en las cuales las mismas fueron depositadas son las mismas .../... es importante tener en cuenta que la solicitante ha demostrado ser la legítima titular del registro de la marca MERTHIOLATE en el extranjero, en tal sentido se halla amparada por lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de marcas y por los convenios y tratados internacionales en la materia aprobados y ratificados por nuestro país que integran el ordenamiento jurídico nacional en el orden de prelación establecido en el artículo 137 de la Constitución .../... esta dirección concluye que la oposición presentada debe ser declarada procedente por así corresponder en derecho, consecuentemente corresponde confirmar el Dictamen Nº 243/2021, emitido por la jefatura de la primera sala y rechazar la presente solicitud".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante, LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) y manifiesta: *"(...) la marca MERTHIOLATE fue solicitada en Paraguay por primera vez en el año 1987 y renovada por dos periodos a favor de ELI LILLY AND COMPANY (US), quien fue la titular ORIGINAL de la marca MERTHIOLATE en Estados Unidos y en Paraguay. .../... pues es en definitiva un atentado hacia nuestras leyes que durante NUEVE AÑOS el titular anterior haya obviado,*

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

Resolución N° 0346

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1012 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MERTHIOLATE", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 02381/2016, SOLICITADO POR LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) ----------

olvidado o simplemente no le haya interesado el registro de la marca MERTHIOLATE en Paraguay, derecho que perdió y paso por orden sucesivo a mi cliente GRAMON MILLET S.A., quien en tiempo procesal oportuno solicito la marca MERTHIOLATE en fecha 25 de enero de 2016, por lo cual goza del derecho de Prelación de Marca en Paraguay .../... Como podrá verificar usted misma Sra. Directora, mi representada solicito la marca el 25 de enero de 2016, mientras que la contraparte HYPERMARCAS S.A., solicitó la misma marca el 26 de abril de 2016, es decir 3 meses después .../... Es por ello que el título extranjero que presenta la adversa que deviene de transferencias sucesivas que realiza la titular original de la marca ELI LILLY AND COMPANY no puede tener un mejor derecho que mi cliente que tiene PRELACION DE PRESENTACION en nuestro país, pues la marca extranjera que proviene de Brasil fue transferida por quien en Paraguay dejo libre la marca por un transcurso de 9 años desde la última vez que renovó la marca MERTHIOLATE en nuestro país"----------

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

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. Analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"MERTHIOLATE"** y la marca oponente **"MERTHIOLATE"**, ambas solicitadas para la clase 05, se advierte que la denominación cuyo registro se solicita reproduce 11 de las 11 letras correspondientes a la marca oponente, siendo ellas las mismas letras y en idéntica secuencia, por lo que, en conjunto son idénticas, tal como se puede notar en el siguiente comparativo: ----------

MERTHIOLATE (marca oponente)
MERTHIOLATE (marca solicitada)

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

De ello se colige que, en virtud a lo dispuesto por el Art.18 de la Ley de Marcas: *"El propietario de una marca de productos o servicios inscripta en el extranjero, gozará de las garantías que esta ley le otorga, una vez registrada en el país"*, respecto a la territorialidad de los derechos marcarios, esta dependencia administrativa no concuerda con la decisión final a la que ha arribado el A-quo.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0346

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1012 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MERTHIOLATE", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 02381/2016, SOLICITADO POR LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) ----------

Que, si bien HYPERMARCAS S.A basa su oposición en que posee el registro previo de la marca en el país de Brasil bajo el Nº 002285576; no es menos cierto que el mismo es un registro concedido en otro país, y cuya solicitud de registro fue presentada en nuestro país en fecha 26 de abril de 2016, con posterioridad a la marca solicitada, que presentó su solicitud de registro en fecha 25 de enero de 2016. Recordemos que el artículo 12° de la Ley N° 1294/98 expresa: *"La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial"*. Siendo así, resulta claro, que la firma solicitante es quien tiene la prioridad para la obtención del registro de su marca en el País.----------

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

Que, conforme a los argumentos expuestos, esta Dirección concluye que la marca oponente, no reúne los requisitos necesarios para ser considerada como marca notoria, y al no contar con la prioridad de su solicitud en el territorio paraguayo no tiene herramientas suficientes para oponerse al registro nacional de la marca solicitante. Por tanto, corresponde revocar la Resolución recurrida.----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1012 de fecha 29 de diciembre de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"MERTHIOLATE"**, clase 05, Expediente **N° 02381/2016**, solicitada por la firma **LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.)**.----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0347

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1013 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MERTHIOLATE", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 23270/2016, SOLICITADO POR HYPERMARCAS S.A.----------

Asunción, 31 MAY 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.)** en contra de la Resolución N° 1013 de fecha 29 de diciembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 22 de marzo de 2022 se presenta el representante convencional de **LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.)** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1013 de fecha 29 de diciembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

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

Que, en fecha 16 de agosto de 2022, la representante convencional de **LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.)** expresó agravios; dictándose en fecha 12 de septiembre de 2022 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. ----------

Que, en fecha 03 de marzo de 2023 fue acusada la rebeldía del representante convencional de **HYPERMARCAS S.A.** por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 09 de junio de 2023.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) es posible apreciar que entre la marca solicitada MERTHIOLATE y la marca oponente MERTHIOLATE existe una similitud extrema en el aspecto denominativo. Sin embargo, cabe tener en cuenta lo demostrado por el solicitante en el presente expediente administrativo, el mismo es titular de registros extranjeros de la marca MERTHIOLATE en clase 5 en su país de origen: Brasil, resulta certero decir que entre las marcas en pugna el solicitante posee mejor derecho. Que, por tanto, esta dirección considera que la marca solicitada se halla amparada por lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1294/98 de marcas para solicitar el registro nacional de su marca inscripta en el extranjero y no se encuentra incursa en ninguna prohibición legal que pueda impedir el registro de la misma, por lo que, cumple con los requisitos necesarios para su futura concesión .../... esta dirección concluye que la marca solicitada reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen Nº 244/2021 de la jefatura de la primera sala y declarar improcedente la oposición deducida por así corresponder en derecho"*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante, LABORATORIOS SIEGFRIED SOCIEDAD ANONIMA (SIEGFRIED S.A.) y manifiesta: *"(...) la marca MERTHIOLATE fue solicitada en Paraguay por primera vez en el año 1987 y renovada por dos periodos a favor de ELI LILLY AND COMPANY (US), quien*

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

Resolución N° 0347

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1013 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MERTHIOLATE", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 23270/2016, SOLICITADO POR HYPERMARCAS S.A.----------

fue la titular ORIGINAL de la marca MERTHIOLATE en Estados Unidos y en Paraguay .../... pues es en definitiva un atentado hacia nuestras leyes que durante NUEVE AÑOS el titular anterior haya obviado, olvidado o simplemente no le haya interesado el registro de la marca MERTHIOLATE en Paraguay, derecho que perdió y pasó por orden sucesivo a mi cliente GRAMON MILLET S.A., quien en tiempo procesal oportuno solicito la marca MERTHIOLATE en fecha 25 de enero de 2016, por lo cual goza del derecho de Prelación de Marca en Paraguay .../... Como podrá verificar usted misma Sra. Directora, mi representada solicito la marca el 25 de enero de 2016, mientras que la contraparte HYPERMARCAS S.A., solicitó la misma marca el 26 de abril de 2016, es decir 3 meses después .../... Es por ello que el título extranjero que presenta la adversa que deviene de transferencias sucesivas que realiza la titular original de la marca ELI LILLY AND COMPANY no puede tener un mejor derecho que mi cliente que tiene PRELACIÓN DE PRESENTACIÓN en nuestro país, pues la marca extranjera que proviene de Brasil fue transferida por quien en Paraguay dejó libre la marca por un transcurso de 9 años desde la última vez que renovó la marca MERTHIOLATE en nuestro país .../... SOLICITANTE Y OPONENTE TIENEN LA MARCA "MERTHIOLATE" EN DIFERENTES PAÍSES PROVENIENTES DE TRANSFERENCIAS PREVIAS REALIZADAS POR LA MISMA TITULAR "ELI LILLY AND COMPANY (US) EN ARGENTINA Y EN BRASIL"----------

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

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. Analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"MERTHIOLATE"** y la marca oponente **"MERTHIOLATE"**, ambas solicitadas para la clase 05, se advierte que la denominación cuyo registro se solicita reproduce 11 de las 11 letras correspondientes a la marca oponente, siendo ellas las mismas letras y en idéntica secuencia, por lo que, en conjunto son idénticas, tal como se puede notar en el siguiente comparativo: ----------

MERTHIOLATE (marca oponente)
MERTHIOLATE (marca solicitada)

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

De ello se colige que, en virtud a lo dispuesto por el Art.18 de la Ley de Marcas: *"El propietario de una marca de productos o servicios inscripta en el extranjero, gozará de las garantías que esta ley le otorga, una vez registrada en el país"*, respecto a la territorialidad de los derechos marcarios, esta dependencia administrativa no concuerda con la decisión final a la que ha arribado el A-quo.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0347

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1013 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MERTHIOLATE", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 23270/2016, SOLICITADO POR HYPERMARCAS S.A.----------

Que, si bien HYPERMARCAS S.A basa su solicitud en que posee el registro previo de la marca en el país de Brasil bajo el Nº 002285576; no es menos cierto que el mismo es un registro concedido en otro país, y cuya solicitud de registro fue presentada en nuestro país en fecha 26 de abril de 2016, con posterioridad a la marca oponente, que presentó su solicitud de registro en fecha 25 de enero de 2016. Recordemos que el artículo 12° de la Ley N° 1294/98 expresa: *"La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial"*. Siendo así, resulta claro, que la firma oponente es quien tiene la prioridad para la obtención del registro de su marca en el País.----------

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

Que, conforme a los argumentos expuestos, esta Dirección concluye que la marca solicitante no reúne los requisitos necesarios para ser considerada como marca notoria, y al no contar con la prioridad de su solicitud en el territorio paraguayo no tiene herramientas suficientes para prosperar ante el registro nacional. Por tanto, corresponde revocar la Resolución recurrida.----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1013 de fecha 29 de diciembre de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"MERTHIOLATE"**, clase 05, Expediente **N° 23270/2016,** solicitada por la firma **HYPERMARCAS S.A.**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0348

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 482 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OM PHARMA Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 38425/2021, A NOMBRE DE OM PHARMA SA.----------

Asunción, 31 MAY 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **OM PHARMA SA** en contra de la Resolución N° 482 de fecha 31 de marzo de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 25 de julio de 2022 se presenta el representante convencional de **OM PHARMA SA** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 482 de fecha 31 de marzo de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 11 de agosto de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 04 de agosto de 2023, el representante convencional de **OM PHARMA SA** 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: .../... VITAROS Clase 5 Registro 496375 Titular Ferring International Center S.a .../... OM PHARMA Clase 5 Registro 451367 Titular Vifor (international) Inc. (CH) Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas;y con respecto al antecedente Registro Nº 496375 la etiqueta es muy semejante, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los 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: *"(...) Que, con respecto al primer registro citado No. 451367 sabrá la Directora apreciar que la marca anteriormente a nombre de VIFOR (INTERNACIONAL) INC. ha pasado a formar parte del portafolio de marcas de mi mandante, en virtud de la transferencia realizada en favor de OM PHARMA S.A, de lo cual la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual ha tomado debida nota, conforme Certificado de Transferencia emitido por la Jefatura de Actos Jurídicos, en fecha 12 de Julio de 2023. A los efectos probatorios, acompaño al presente escrito copia del Certificado de toma de razón correspondiente .../... En cuanto al antecedente "VITAROS Y ETIQUETA" consideramos que el rechazo en primera instancia se ha dictado sin haber analizado todos los elementos que componen este caso; puesto que la Dirección de Marcas ha sustentado su decisión únicamente en el empleo de un elemento gráfico que consta de cierta similitud, en un claro error de apreciación, siendo obviadas otras diferencias de índole gramaticales, visuales, fonéticos, de clase y consecuentemente la posibilidad de coexistencia marcaria".* ----------

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, esta Dirección considera que no puede ser pasado por alto el hecho de que los titulares de las marcas en pugna: **OM PHARMA SA** (titular de la marca

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

base de rechazo) y **OM PHARMA SA** (titular de la marca solicitada) son la misma persona jurídica. Así también, en la base de datos de la DINAPI, se puede constatar que **VIFOR (International) Inc.** ha transferido a nombre de **OM PHARMA SA**, la propiedad de su marca **OM PHARMA** registrada para proteger productos de la clase 05 con el número 2017-451367 en fecha 01 de diciembre de 2017, cuya transferencia fue solicitada por escrito en fecha 12 de julio de 2022 y correctamente inscripta en fecha 01 de julio de 2023.----------

Que, dicho esto, nos resulta lógico suponer que ambas marcas **OM PHARMA** (marca base de rechazo) y **OM PHARMA** (marca solicitante) 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, en relación a la segunda marca antecedente citada en la resolución apelada, tenemos que en el caso de autos, no se discute el elemento denominativo ya que las diferencias en dicho plano entre las marcas cotejadas son más que evidentes: **OM PHARMA** (marca solicitante) vs. **VITAROS** (marca base de rechazo), por tanto, desechado el análisis en el plano fonético y ortográfico, lo relevante es dirimir si existe o no similitud entre las etiquetas en pugna.----------

marca base de rechazo



marca solicitante



Que, al respecto, vemos que la marca base de rechazo cuenta con un isologo en el que se destaca el diseño de una gota monocromática descendente en el cual el grafema "O" conserva su estructura, y no sigue al diseño de la gota, en contraposición al isologo de la marca solicitante que posee el diseño de una gota monocromática descendente inserta dentro del grafema "O" el cual se amolda al diseño de la misma creando un efecto de una segunda gota que contiene a la anterior, a esto se suma que también sobresale del vocablo una gota monocromática de menor tamaño con forma ascendente, tanto la gota ascendente y descente se encuentran unidas en sus puntas. En síntesis, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, el hecho de compartir algunos elementos figurativos no las hace confundibles, ya que al comparar ambas marcas en su conjunto, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra.----------

Que, por otra parte, ahondando en el análisis relativo a las clases y a la cobertura, si bien ambas se encuentran insertas en la clase 05, la marca solicitante textualmente posee la siguiente descripción en cuanto a la cobertura de productos: ***"Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas para uso médico; alimentos y sustancias dietéticos para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos dietéticos para seres humanos y animales; yesos, materiales para apósitos; material para empastes dentales e impresiones dentales; desinfectantes Comprendidos en la Clase 05 (Cinco)"***. Mientras que la marca base de rechazo: ***"Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de la disfunción sexual comprendidos en la clase 5"***. Vemos que existe una notable distinción en cuanto a la cobertura, por ende,

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

Resolución N° 0348

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 482 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OM PHARMA Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 38425/2021, A NOMBRE DE OM PHARMA SA.----------

esta dependencia administrativa discrepa con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la solicitud de autos. ----------

Que, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores y al compararlas en su *conjunto*, son disímiles, originales y distintivas una de la 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, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo expuesto, corresponde revocar la Resolución recurrida. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 482 de fecha 31 de marzo de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"OM PHARMA Y ETIQUETA"**, clase 05, Expediente **N° 38425/2021**, solicitada a nombre de **OM PHARMA SA.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0349

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 481 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OM PHARMA Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 38405/2021, A NOMBRE DE OM PHARMA SA.----------

Asunción, 31 MAY 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **OM PHARMA SA** en contra de la Resolución N° 481 de fecha 31 de marzo de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 25 de julio de 2022 se presenta el representante convencional de **OM PHARMA SA** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 481 de fecha 31 de marzo de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 11 de agosto de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 04 de agosto de 2023, el representante convencional de **OM PHARMA SA** 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: .../... VITAROS Clase 5 Registro 496375 Titular Ferring International Center S.a .../... OM PHARMA Clase 44 Registro 451370 Titular Vifor (international) Inc. (CH) Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas;y con respecto al antecedente Registro Nº 496375 la etiqueta es muy semejante, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los 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: *"(...) Que, con respecto al primer registro citado No. 451370 sabrá la Directora apreciar que la marca anteriormente a nombre de VIFOR (INTERNACIONAL) INC. ha pasado a formar parte del portafolio de marcas de mi mandante, en virtud de la transferencia realizada en favor de OM PHARMA S.A, de lo cual la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual ha tomado debida nota, conforme Certificado de Transferencia emitido por la Jefatura de Actos Jurídicos, en fecha 12 de Julio de 2023. A los efectos probatorios, acompaño al presente escrito copia del Certificado de toma de razón correspondiente .../... En cuanto al antecedente "VITAROS Y ETIQUETA" consideramos que el rechazo en primera instancia se ha dictado sin haber analizado todos los elementos que componen este caso; puesto que la Dirección de Marcas ha sustentado su decisión únicamente en el empleo de un elemento gráfico que consta de cierta similitud, en un claro error de apreciación, siendo obviadas otras diferencias de índole gramaticales, visuales, fonéticos, de clase y consecuentemente la posibilidad de coexistencia marcaria".* ----------

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, esta Dirección considera que no puede ser pasado por alto el hecho de que los titulares de las marcas en pugna: **OM PHARMA SA** (titular de la marca

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

Resolución N° 0349

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 481 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OM PHARMA Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 38405/2021, A NOMBRE DE OM PHARMA SA.----------

base de rechazo) y **OM PHARMA SA** (titular de la marca solicitada) son la misma persona jurídica. Así también, en la base de datos de la DINAPI, se puede constatar que **VIFOR (International) Inc.** ha transferido a nombre de **OM PHARMA SA**, la propiedad de su marca **OM PHARMA** registrada para proteger productos de la clase 44 con el número 2017-451370 en fecha 01 de diciembre de 2017, cuya transferencia fue solicitada por escrito en fecha 12 de julio de 2022 y correctamente inscripta en fecha 01 de julio de 2023.----------

Que, dicho esto, nos resulta lógico suponer que ambas marcas **OM PHARMA** (marca base de rechazo) y **OM PHARMA** (marca solicitante) 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, en relación a la segunda marca antecedente citada en la resolución apelada, tenemos que en el caso de autos, no se discute el elemento denominativo ya que las diferencias en dicho plano entre las marcas cotejadas son más que evidentes: **OM PHARMA** (marca solicitante) vs. **VITAROS** (marca base de rechazo), por tanto, desechado el análisis en el plano fonético y ortográfico, lo relevante es dirimir si existe o no similitud entre las etiquetas en pugna.----------

marca base de rechazo



marca solicitante



Que, al respecto, vemos que la marca base de rechazo cuenta con un isologo en el que se destaca el diseño de una gota monocromática descendente en el cual el grafema "O" conserva su estructura, y no sigue al diseño de la gota, en contraposición al isologo de la marca solicitante que posee el diseño de una gota monocromática descendente inserta dentro del grafema "O" el cual se amolda al diseño de la misma creando un efecto de una segunda gota que contiene a la anterior, a esto se suma que también sobresale del vocablo una gota monocromática de menor tamaño con forma ascendente, tanto la gota ascendente y descente se encuentran unidas en sus puntas. En síntesis, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, el hecho de compartir algunos elementos figurativos no las hace confundibles, ya que al comparar ambas marcas en su conjunto, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra.----------

Que, por otra parte, ahondando en el análisis relativo a las clases y a la cobertura, la marca solicitante ha solicitado su registro en la clase 44 y posee la siguiente descripción en cuanto a la cobertura de productos: ***"Servicios médicos y veterinarios; cuidados de higiene y belleza para seres humanos o animales Comprendidos en la Clase 44 (Cuarenta y Cuatro).-"***. Mientras que la marca base de rechazo se encuentra inserta en la clase 05 y presenta la siguiente descripción: ***"Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de la disfunción sexual comprendidos en la clase 5"***. Vemos que existe una notable distinción en cuanto a las clases y coberturas, por ende, esta dependencia administrativa discrepa con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la solicitud de autos. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0349

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 481 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OM PHARMA Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 38405/2021, A NOMBRE DE OM PHARMA SA.----------

Que, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores y al compararlas en su *conjunto*, son disímiles, originales y distintivas una de la 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, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo expuesto, corresponde revocar la Resolución recurrida. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 481 de fecha 31 de marzo de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"OM PHARMA Y ETIQUETA"**, clase 44, Expediente **N° 38405/2021,** solicitada a nombre de **OM PHARMA SA.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0350

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 543 DE FECHA DE 06 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 45694/2021, A NOMBRE DE OM PHARMA SA.----------

Asunción, 31 MAY 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **OM PHARMA SA** en contra de la Resolución Nº 543 de fecha de 06 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 21 de julio de 2022 se presenta el representante convencional de **OM PHARMA SA** e interpone Recurso de Reconsideración y Apelación en subsidio en contra de la Resolución Nº 543 de fecha de 06 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 05 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que llama autos para resolver.----------

Que, la Dirección de Marcas por Resolución Nº 1989 de fecha 14 de noviembre de 2022 confirma en todas sus partes la Resolución Nº 543 de fecha 06 de abril de 2022. —----------

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

Que, en fecha 03 de marzo de 2023, el representante convencional de **OM PHARMA SA** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 18 de marzo de 2023.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, la solicitud de registro de la marca ha sido presentada para amparar los productos de la clase 5. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca Expediente 2016-1676948 Denominación VITAROS Clase 5 Registro 496375 Titular Ferring International Center S.A (US) Comentario: Que ambos logotipos son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.-"* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) 1) Los tipos de marca difieren, siendo la de mi mandante de carácter figurativo y el antecedente una marca mixta, con extensión y significado propios. 2) Son, a simple vista, constatables los elementos que propician la suficiente distinción y novedad de la marca de mi mandante, a saber: el diseño de la gota además de ser monocromático, emplea una mayor extensión del elemento antedicho, sobresaliendo del carácter "O", siendo emulada la forma de un switch (interruptor), pues, el Titular OM PHARMA SA utiliza un juego de palabras ("OM" como el vocablo "ON" en inglés) que cuya traducción al castellano significa "encendido". 3) El elemento figurativo en la marca antecedente se limita a representar una gota dentro de la letra "O", sin motivar nuevas percepciones en el consumidor. 4) La imposibilidad de adjudicación de un elemento de uso común, dentro*

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

Resolución N° 0350

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 543 DE FECHA DE 06 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 45694/2021, A NOMBRE DE OM PHARMA SA.----------

de la clase 5, como lo es el dibujo de una gota .../... Se constata que el ÚNICO ELEMENTO EN COMÚN ENTRE LAS MARCAS, se trata de un elemento compartido por varias marcas de la clase 5 y relacionadas. A simple vista, los elementos en su conjunto producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarlas entre sí". ----------

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

Que, uno de los criterios para analizar la posibilidad de confusión existente entre los signos marcarios es que sean analizados en forma conjunta, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. ----------

Que, del cotejo realizado se puede constatar que, en el caso de autos, no se discute el elemento denominativo ya que las diferencias en dicho plano entre las marcas cotejadas son más que evidentes: **OM PHARMA** (marca solicitante) vs. **VITAROS** (marca base de rechazo), por tanto, desechado el análisis en el plano fonético y ortográfico, lo relevante es dirimir si existe o no similitud entre las etiquetas en pugna.----------

marca base de rechazo



marca solicitante



Que, analizando los agravios del recurrente, el mismo sostiene que la marca de su mandante se percibe diferente y evoca a un switch (interruptor), mientras que la marca antecedente se limita a representar una gota dentro de una letra. Al respecto, vemos que la marca base de rechazo cuenta con un isologo en el que se destaca el diseño de una gota monocromática descendente en el cual el grafema "O" conserva su estructura, y no sigue al diseño de la gota, en contraposición al isologo de la marca solicitante que posee el diseño de una gota monocromática descendente inserta dentro del grafema "O" el cual se amolda al diseño de la misma creando un efecto de una segunda gota que contiene a la anterior, a esto se suma que también sobresale del vocablo una gota monocromática de menor tamaño con forma ascendente, tanto la gota ascendente y descente se encuentran unidas en sus puntas. En síntesis, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, el hecho de compartir algunos elementos figurativos no las hace confundibles, ya que al comparar ambas marcas en su conjunto, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra.----------

Que, por otra parte, ahondando en el análisis relativo a las clases y a la cobertura, si bien ambas se encuentran insertas en la clase 05, la marca solicitante textualmente posee la siguiente descripción en cuanto a la cobertura de productos: ***"Preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones higiénicas para uso medico, alimentos y sustancias dietéticos para uso medico o veterinario, alimentos para bebés, complementos dietéticos para seres humanos y animales, yesos, materiales para apósitos, material para***

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

Resolución N° 0350

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 543 DE FECHA DE 06 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 45694/2021, A NOMBRE DE OM PHARMA SA.----------

empastes dentales e impresiones dentales, desinfectantes, comprendidos en la clase 05.". Mientras que la marca base de rechazo: "***Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de la disfunción sexual comprendidos en la clase 5***". Vemos que existe una notable distinción en cuanto a la cobertura, por ende, esta dependencia administrativa discrepa con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la solicitud de autos. ----------

Que, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores y al compararlas en su *conjunto*, son disímiles, originales y distintivas una de la 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, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo expuesto, corresponde revocar la Resolución recurrida. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución Nº 543 de fecha de 06 de abril de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"MARCA FIGURATIVA"**, clase 05, Expediente **N° 45694/2021**, solicitada a nombre de **OM PHARMA SA.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0351

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 74 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEDICENTER", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 11694/2022, SOLICITADA POR SANATORIO BRITANICO S.A.----------

Asunción, 31 MAY 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SANATORIO BRITANICO S.A.,** contra la Resolución Nº 74 de fecha 19 de enero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 28 de abril de 2023 se presenta el representante convencional de **SANATORIO BRITANICO S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 74 de fecha 19 de enero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.----------

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

Que, en fecha 20 de septiembre de 2023, el representante convencional de **SANATORIO BRITANICO S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de septiembre de 2023. ----------

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 servicios que desea proteger. En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) si bien el consumidor, al percibir la marca "MEDICENTER" podría asociarla a algún tipo de servicio o producto relacionado a la medicina, es menester señalar que existe, en palabras de Jorge Otamendi, una línea divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son .../... la denominación solicitada por mi principal NO consiste en la descripción unívoca de los servicios incluídos en la clase 36, sino que se trata de una marca de fantasía, constituida por una sola palabra creada por su ingenio, que enlaza dos elementos evocativos ("MEDI": Medicina; y "CENTER": Centro), con lo cual se da una clara idea al consumidor sobre el tipo de producto o servicio ante el cual se encuentra, pero que de ninguna manera puede ser considerada como una palabra preexistente cuyo contenido conceptual se ajuste a las prohibiciones de la Ley".*----------

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo

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

debe considerar la ausencia de oposiciones o antecedentes, sino que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley reguladora, velando siempre por el interés general. ----------

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

Que, en primer lugar, de acuerdo a lo expresado por el mismo apelante, vemos que la solicitud de la marca **"MEDICENTER"** es la combinación de dos vocablos: "MEDI": Medicina y "CENTER": Centro (traducción del idioma inglés al español)", es decir, hacen referencia a un centro médico o de medicina. En ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca solicitada resulta genérica para el servicio que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual del servicio que solicita. En ese orden de ideas, la cobertura de servicios solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad de la solicitud de autos. En ese sentido, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para servicios de la clase 36, que textualmente describe: *"Servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios."*. Recordemos que la denominación solicitada es "**MEDICENTER**" y que en la descripción de su solicitud expresa: *"Servicios tales como Seguros médicos asistenciales, personales y sociales en general; servicios financieros; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios comprendidos en la clase 36 (treinta y seis)".*---

Que, la denominación solicitada **MEDICENTER,** es 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.*"[1]. Respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "*las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto.*" ----------

[1] "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° 0351

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 74 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEDICENTER", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 11694/2022, SOLICITADA POR SANATORIO BRITANICO S.A.----------

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

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

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución Nº 74 del 19 de enero de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"MEDICENTER"**, clase 36, Acta No. **11694/2022**, solicitada a nombre de **SANATORIO BRITANICO S.A.**---------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0352

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 263 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEDICENTER", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 11691/2022, SOLICITADA POR SANATORIO BRITANICO S.A.----------

Asunción, 31 MAY 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SANATORIO BRITANICO S.A.,** contra la Resolución Nº 263 de fecha 25 de Enero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 28 de abril de 2023 se presenta el representante convencional de **SANATORIO BRITANICO S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 263 de fecha 25 de Enero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.----------

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

Que, en fecha 20 de septiembre de 2023, el representante convencional de **SANATORIO BRITANICO S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de septiembre de 2023. ----------

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

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 servicios que desea proteger. En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) si bien el consumidor, al percibir la marca "MEDICENTER" podría asociarla a algún tipo de servicio o producto relacionado a la medicina, es menester señalar que existe, en palabras de Jorge Otamendi, una línea divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son .../... la denominación solicitada por mi principal NO consiste en la descripción unívoca de los servicios incluídos en la clase 16, sino que se trata de una marca de fantasía, constituida por una sola palabra creada por su ingenio, que enlaza dos elementos evocativos ("MEDI": Medicina; y "CENTER": Centro), con lo cual se da una clara idea al consumidor sobre el tipo de producto o servicio ante el cual se encuentra, pero que de ninguna manera puede ser considerada como una palabra preexistente cuyo contenido conceptual se ajuste a las prohibiciones de la Ley".*----------

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo

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

Resolución N° 0352

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 263 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEDICENTER", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 11691/2022, SOLICITADA POR SANATORIO BRITANICO S.A.----------

debe considerar la ausencia de oposiciones o antecedentes, sino que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley reguladora, velando siempre por el interés general. ----------

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

Que, en primer lugar, de acuerdo a lo expresado por el mismo apelante, vemos que la solicitud de la marca **"MEDICENTER"** es la combinación de dos vocablos: "MEDI": Medicina y "CENTER": Centro (traducción del idioma inglés al español)", es decir, hacen referencia a un centro médico o de medicina. En ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "**MEDICENTER**" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que desea proteger. El Dr. Otamendi, respecto a las designaciones genéricas, 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.*" ----------

En ese orden de ideas, la cobertura de productos solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad de la solicitud de autos. En ese sentido, la marca solicitante "**MEDICENTER**" pretende obtener la cobertura para todos los productos de la clase 16, que textualmente describe: *"Papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería y artículos de oficina, excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material de dibujo y material para artistas; pinceles; material de instrucción y material didáctico; hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar; caracteres de imprenta, clichés de imprenta"*. Sin lugar a dudas la denominación solicitada **MEDICENTER,** no se encuadra dentro de las prohibiciones establecidas 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"*, debido a que la misma no es genérica de la clase 16, tampoco califica o describe ninguna característica de los productos para el que pretende ser reconocido como marca.----------

Que, en concordancia con los argumentos del solicitante, en su escrito de expresión de agravios, se entiende que la denominación **"MEDICENTER"** consiste en la unión de dos vocablos, que conformado por estas palabras no traen a la mente producto alguno comprendido en la clase 16.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas y habiéndose realizado el examen de registrabilidad, ésta Dirección arriba a la conclusión de que de la solicitud de registro no se

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0352

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 263 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEDICENTER", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 11691/2022, SOLICITADA POR SANATORIO BRITANICO S.A.----------

encuadra dentro de la prohibición establecida en el art. 2° inc. e) de la Ley 1294/98 de Marcas, por tanto, corresponde revocar la Resolución recurrida. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución Nº 263 del 25 de Enero de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"MEDICENTER",** clase 16, Acta No. **11691/2022**, solicitada a nombre de **SANATORIO BRITANICO S.A.**----------

Art. 3º NOTIFÍQUESE.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0353

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 76 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEDICENTER", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 11697/2022, SOLICITADA POR SANATORIO BRITANICO S.A.----------

Asunción, 31 MAY 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SANATORIO BRITANICO S.A.,** contra la Resolución N° 76 de fecha 19 de enero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 28 de abril de 2023 se presenta el representante convencional de **SANATORIO BRITANICO S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 76 de fecha 19 de enero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.----------

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

Que, en fecha 20 de septiembre de 2023, el representante convencional de **SANATORIO BRITANICO S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de septiembre de 2023. ----------

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 servicios que desea proteger. En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) si bien el consumidor, al percibir la marca "MEDICENTER" podría asociarla a algún tipo de servicio o producto relacionado a la medicina, es menester señalar que existe, en palabras de Jorge Otamendi, una línea divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son .../... la denominación solicitada por mi principal NO consiste en la descripción unívoca de los servicios incluídos en la clase 44, sino que se trata de una marca de fantasía, constituida por una sola palabra creada por su ingenio, que enlaza dos elementos evocativos ("MEDI": Medicina; y "CENTER": Centro), con lo cual se da una clara idea al consumidor sobre el tipo de producto o servicio ante el cual se encuentra, pero que de ninguna manera puede ser considerada como una palabra preexistente cuyo contenido conceptual se ajuste a las prohibiciones de la Ley".*----------

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo

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

debe considerar la ausencia de oposiciones o antecedentes, sino que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley reguladora, velando siempre por el interés general. ----------

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

Que, en primer lugar, de acuerdo a lo expresado por el mismo apelante, vemos que la solicitud de la marca **"MEDICENTER"** es la combinación de dos vocablos: "MEDI": Medicina y "CENTER": Centro (traducción del idioma inglés al español)", es decir, hacen referencia a un centro médico o de medicina. En ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "**MEDICENTER**" resulta genérica para el servicio que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual del servicio que solicita. En ese orden de ideas, la cobertura de servicios solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad de la solicitud de autos. En ese sentido, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para servicios de la clase 44, que textualmente describe: *"Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, acuicultura, horticultura y silvicultura"*. Recordemos que la denominación solicitada es "**MEDICENTER**" y que en la descripción de la solicitud presentada para su registro expresa: "*Servicios médicos sanatoriales y hospitalarios, consultoría sobre salud, servicios de tratamientos de higiene y de belleza, administración de servicios de asistencia médica integral, consultoría en materia de salud; servicios de casas de convalecencia y casas de reposo; servicios ópticos, masajes, quiropráctica, fisioterapia; alquiler de equipos médicos; servicios de enfermeros; servicios veterinarios; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura. comprendidos en la clase internacional 44 (cuarenta y cuatro)".* ----------

Que, la denominación solicitada **MEDICENTER,** es 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*

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

Resolución N° 0353

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 76 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEDICENTER", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 11697/2022, SOLICITADA POR SANATORIO BRITANICO S.A.----------

de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva."[1]. Respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "*las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto.*" ----------

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

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

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 76 del 19 de enero de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"MEDICENTER"**, clase 44, Acta No. **11697/2022**, solicitada a nombre de **SANATORIO BRITANICO S.A.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0354

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 75 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEDICENTER", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 11696/2022, SOLICITADA POR SANATORIO BRITANICO S.A.----------

Asunción, 31 MAY 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SANATORIO BRITANICO S.A.,** contra la Resolución Nº 75 de fecha 19 de enero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 28 de abril de 2023 se presenta el representante convencional de **SANATORIO BRITANICO S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 75 de fecha 19 de enero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.----------

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

Que, en fecha 20 de septiembre de 2023, el representante convencional de **SANATORIO BRITANICO S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de septiembre de 2023. ----------

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

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 servicios que desea proteger. En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) si bien el consumidor, al percibir la marca "MEDICENTER" podría asociarla a algún tipo de servicio o producto relacionado a la medicina, es menester señalar que existe, en palabras de Jorge Otamendi, una línea divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son .../... la denominación solicitada por mi principal NO consiste en la descripción unívoca de los servicios incluídos en la clase 42, sino que se trata de una marca de fantasía, constituida por una sola palabra creada por su ingenio, que enlaza dos elementos evocativos ("MEDI": Medicina; y "CENTER": Centro), con lo cual se da una clara idea al consumidor sobre el tipo de producto o servicio ante el cual se encuentra, pero que de ninguna manera puede ser considerada como una palabra preexistente cuyo contenido conceptual se ajuste a las prohibiciones de la Ley".*----------

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

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

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

Resolución N° 0354

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 75 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEDICENTER", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 11696/2022, SOLICITADA POR SANATORIO BRITANICO S.A.----------

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

Que, en primer lugar, de acuerdo a lo expresado por el mismo apelante, vemos que la solicitud de la marca **"MEDICENTER"** es la combinación de dos vocablos: "MEDI": Medicina y "CENTER": Centro (traducción del idioma inglés al español)", es decir, hacen referencia a un centro médico o de medicina. En ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "**MEDICENTER**" resulta genérica para el servicio que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual del servicio que solicita. En ese orden de ideas, la cobertura de servicios solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad de la solicitud de autos. En ese sentido, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para servicios de la clase 42, que textualmente describe: *"Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño conexos; servicios de análisis industrial, investigación industrial y diseño industrial; control de calidad y servicios de autenticación; diseño y desarrollo de equipos informáticos y software"*. Recordemos que la denominación solicitada es "**MEDICENTER**" y que en la descripción de la solicitud presentada para su registro expresa: *"Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación científica con fines médicos comprendidos en la clase 42 (cuarenta y dos)"*. ----------

Que, la denominación solicitada **MEDICENTER,** es 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.*"[1] Respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "*las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto.*" ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0354

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 75 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEDICENTER", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 11696/2022, SOLICITADA POR SANATORIO BRITANICO S.A.----------

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

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

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución Nº 75 del 19 de enero de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"MEDICENTER"**, clase 42, Acta No. **11696/2022**, solicitada a nombre de **SANATORIO BRITANICO S.A.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0355

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 564 DE FECHA 10 DE SETIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECOPOWER ELECTRÓNICOS", CLASE 10, EXPEDIENTE N° 76247/2018, SOLICITADO POR JULIO CESAR CABALLERO.----------

Asunción, 31 MAY 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **JULIO CESAR CABALLERO** en contra de la Resolución N° 564 de fecha 10 de setiembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 09 de junio de 2022 se presenta el representante convencional de **JULIO CESAR CABALLERO** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 564 de fecha 10 de setiembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Que, en fecha 26 de julio de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 17 de agosto de 2022, el representante convencional de **JULIO CESAR CABALLERO** expresó agravios. ----------

Que, en fecha 28 de diciembre de 2022, se presenta la representante convencional de **JIN RONG WANG**, y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 09 de enero de 2023.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ECOPOWER ELECTRONICOS clase 10, sobre la base del registro de la marca ECO POWER, por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles .../... considerando las identidades existentes en el aspecto nominal, y teniendo en cuenta los elementos comunes que existen entre las marcas en pugna, a realizar un cotejo surge que la solicitante reproduce en el mismo orden y secuencia a las marcas oponentes, como así también la relación de clases existentes entre las mismas hace que la solicitud de registro sea rechazado .../... Que, por todo lo expuesto y de conformidad a los Artículos 2º inc. f), 18º y concordantes de la Ley Nº 1294/98 de Marcas y el Convenio de París, es criterio de esta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada procedente por así corresponder en derecho, consecuentemente confirmar el Dictamen Nº 179/2021, emitido por la Jefatura, 3ra. Sala de asuntos litigiosos, y rechazar la presente solicitud".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional del apelante JULIO CESAR CABALLERO y manifiesta: *"(...) que el oponente es titular de la marca ECO POWER, registrada en las Clases Internacionales Nº 9 y Nº 35, mientras que la marca ECOPOWER ELECTRONICOS ha sido solicitada por mi parte para proteger todos los productos de la Clase Internacional Nº 10 .../... la resolución recurrida debe ser revocada en su totalidad, ya que viola abiertamente el PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD MARCARIA, consagrado en el art. 7 de la Ley Nº 1294/98 .../... tenemos que las marcas en pugna, si bien son idénticas nominativamente, distinguen servicios y productos totalmente diferentes, razón por la cual no existen*

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

Resolución N° 0355

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 564 DE FECHA 10 DE SETIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECOPOWER ELECTRÓNICOS", CLASE 10, EXPEDIENTE N° 76247/2018, SOLICITADO POR JULIO CESAR CABALLERO.----------

motivos que lleven a pensar que se producirá confusión en el público consumidor .../... tenemos que tampoco la marca oponente reúne el requisito de ser una marca notoriamente conocida en el mercado".----

Que, contesta la expresión de agravios el oponente *"pueden ser confundidas, asociadas o relacionadas una con otra, ya que entre las mismas existen notables similitudes gráficas, ortográficas y fonéticas que las vuelven similares, siendo la diferencia mínima ya que el solicitante solo agrego la palabra "ELECTRONICOS" al registro de mi principal .../... el solicitante ha detallado gráficamente los productos enfrentados que van en la clase 10 y 9, omitiendo que los mismos son expuestos en locales afines y que estarán a una distancia para su compra.../... existiendo un riesgo de asociación y confusión entre las mismas, a continuación detallo las áreas que comprende los productos de mi mandante y que se ven afectadas por la presente solicitud de registro de marca.----------*

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca **"ECOPOWER ELECTRONICOS",** clase 10, con la oponente **"ECO POWER"**, clases 03, 05, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 34 y 35.----------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante y la marca oponente se advierte que la denominación cuyo registro se solicita contiene idéntica estructura a la registrada y se comparten 8 letras en el mismo orden de la marca oponente. De dichas semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es muy similar.----------

"ECOPOWER ELECTRONICOS" (marca solicitada)
"ECO POWER" (marca oponente)

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada ECOPOWER ELECTRONICOS, resulta indudablemente evocadora de la marca oponente ECO POWER. Cabe resaltar que la solicitud de autos es una solicitud denominativa, sin etiqueta, que no aporta suficiente distintividad que logre alejar las semejanzas .----------

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestión se encuentran en clases relacionadas. En ese sentido, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca solicitada pretende cobertura de todos los productos comprendidos en la clase 10 *(Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios; miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura; dispositivos terapéuticos y de asistencia para personas discapacitadas; aparatos de masaje; aparatos, dispositivos y artículos de puericultura; aparatos, dispositivos y artículos para actividades sexuales.)* y la marca oponente tiene cobertura para todos los productos de la

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

Resolución N° 0355

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 564 DE FECHA 10 DE SETIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECOPOWER ELECTRÓNICOS", CLASE 10, EXPEDIENTE N° 76247/2018, SOLICITADO POR JULIO CESAR CABALLERO.----------

clase 09 *(Aparatos e instrumentos científicos, de investigación, de navegación, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de detección, de pruebas, de inspección, de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la distribución o consumo de electricidad; aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos, imágenes o datos; soportes grabados o telecargables, software, soportes de registro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; cajas registradoras, dispositivos de cálculo; ordenadores y periféricos de ordenador; trajes de buceo, máscaras de buceo, tapones auditivos para buceo, pinzas nasales para submarinistas y nadadores, guantes de buceo, aparatos de respiración para la natación subacuática; extintores.), igualmente* productos de la clase 05 *"aceites para uso médico; adhesivos [pegamentos] quirúrgicos; adyuvantes para uso médico; aerosoles fríos para uso médico; agua blanca; agua oxigenada para uso médico; aguas minerales para uso médico; alcaloides para uso médico; alcoholes medicinales; algodón para uso médico; algodón aséptico; algodón antiséptico; alimentos dietéticos para uso médico; antisépticos; antibióticos; artículos para apósitos; astringentes para uso médico; bastoncillos de algodón para uso médico; baños de oxígeno; botiquines de primeros auxilios; botiquines de viaje; bragas higiénicas; cataplasmas; cintas adhesivas para uso médico; colas quirúrgicas; colágeno para uso médico; compresas [vendas]; compresas higiénicas; compresas sanitarias; conductores químicos para electrodos de electrocardiógrafo; corteza de angostura para uso médico; corteza de condurango para uso médico; cuasia para uso médico; células madre para uso médico; desinfectantes para uso higiénico; desodorantes para prendas de vestir y materias"*. Fácilmente se colige que el contenido de la cobertura es similar y por ende, la capacidad de confusión está acreditada. ----------

Que, en el caso de autos vemos que si bien las marcas en pugna no se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, no es menos cierto que están relacionadas. Esta instancia considera que, al pretender el solicitante registrar la marca **"ECOPOWER ELECTRONICOS"**, el consumidor podría caer en confusión pues las marcas analizadas no solo presentan similitud gráfica, sino que al proteger productos de las clases 10, 09 y 05, estarían compartiendo los mismos lugares de venta, razón por la cual las posibilidades de confusión se ven acrecentadas. ----------

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

Que, en conclusión, tras el análisis precedente, vemos que existe similitud suficiente de significativa magnitud, ya que las marcas en pugna contienen elementos bastante asociables. Además, de la relación de clases existentes entre los mismos. ----------

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

Resolución N° 0355

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 564 DE FECHA 10 DE SETIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECOPOWER ELECTRÓNICOS", CLASE 10, EXPEDIENTE N° 76247/2018, SOLICITADO POR JULIO CESAR CABALLERO.----------

Que, a este respecto, esta instancia considera que la confusión que se generaría en la mente del consumidor al pretender el solicitante registrar la marca **"ECOPOWER ELECTRÓNICOS"** en la clase 10, sería el punto que desequilibra la balanza.----------

En tal sentido, para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y claramente hay riesgo de confusión siempre que se pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, el comprador podría caer en confusión pues, las marcas analizadas no solo presentan similitud ortográfica y fonética, sino que serían comercializadas en los mismos lugares, por lo que se incrementa la posibilidad de confusión. —----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección arriba a la conclusión de que no es viable la coexistencia pacífica entre la solicitud de registro de la marca "**ECOPOWER ELECTRONICOS**" y la marca oponente **"ECO POWER"** por tanto, corresponde confirmar la resolución recurrida.----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 564 de fecha 10 de septiembre de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"ECOPOWER ELECTRÓNICOS"**, clase 10, Expediente **N° 76247/2018,** solicitada a nombre JULIO CESAR CABALLERO. ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0356

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 563 DE FECHA 10 DE SETIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECOPOWER ELECTRONICOS", CLASE 08, EXPEDIENTE N° 76246/2018, SOLICITADO POR JULIO CESAR CABALLERO.----------

Asunción, 31 MAY 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **JULIO CESAR CABALLERO** en contra de la Resolución N° 563 de fecha 10 de setiembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 09 de junio de 2022 se presenta el representante convencional de **JULIO CESAR CABALLERO** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 563 de fecha 10 de setiembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Que, en fecha 26 de julio de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 17 de agosto de 2022, el representante convencional de **JULIO CESAR CABALLERO** expresó agravios. ----------

Que, en fecha 28 de diciembre de 2022, se presenta la representante convencional de **JIN RONG WANG**, y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 09 de enero de 2023.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca ECOPOWER ELECTRONICOS clase 8, sobre la base del registro de la marca ECO POWER .../... al realizar un cotejo surgen que la solicitante reproduce en el mismo orden y secuencia a las marcas oponentes, como así también la relación de clases existentes entre las mismas hace que la solicitud de registro sea rechazado. Por lo tanto estamos delante de una marca que no reúne los requisitos de novedad y de especialidad, y que es susceptible de causar confusión entre los consumidores, por lo que es imposible una coexistencia pacífica entre las mismas. Que, existiendo una clara y evidente relación conceptual entre las marcas en pugna, los consumidores podrán caer en la confusión respecto al producto propiamente dicho y en cuanto al verdadero origen de los mismos, en razón de que la marca solicitante es una copia y que también existen productos muy similares, protegidos por la marca oponente. Que, por todo lo expuesto y de conformidad a los Artículos 2º inc. f), 18º y concordantes de la Ley Nº 1294/98 de Marcas y el Convenio de Paris, es criterio de esta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada procedente por así corresponder en derecho, consecuentemente confirmar el Dictamen Nº 178/2021, emitido por la Jefatura, 3ra. sala de asuntos litigiosos, y rechazar la presente solicitud".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional del apelante JULIO CESAR CABALLERO y manifiesta: *"(...) el oponente es titular de la marca ECO POWER, registrada en las Clases Internacionales Nº 9 y Nº 35, mientras que la marca ECOPOWER ELECTRONICOS ha sido solicitada por mi parte para proteger todos los productos de la Clase Internacional Nº 8 ..../.... Que, la resolución recurrida*

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

Resolución N° 0356

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 563 DE FECHA 10 DE SETIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECOPOWER ELECTRONICOS", CLASE 08, EXPEDIENTE N° 76246/2018, SOLICITADO POR JULIO CESAR CABALLERO.----------

debe ser revocada en su totalidad, ya que viola abiertamente el PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD MARCARIA, consagrado en el Art. 7 de la Ley Nº 1294/98 .../... tenemos que las marcas en pugna, si bien son idénticas denominativamente, distinguen los servicios y productos totalmente diferentes, razón por la cual no existen motivos que lleven a pensar que se producirá confusión en el público consumidor, conforme lo requiere el mencionado art. 15 de la Ley Nº 1294/98".----------

Que, contesta la expresión de agravios el oponente *"El solicitante ha detallado gráficamente los productos enfrentados que van en la clase 8 y 9, omitiendo que los mismos son expuestos en locales afines y que estarán a una distancia para su compra, por ejemplo: las maquinas de afeitar ELECTRICAS, son expuestas en locales comerciales a fines a la mi mandante, ya que mi mandante posee registro de marca ECOPOWER, clase 03 que comprende productos cosméticos para el cuidado de la imagen .../... La presente oposición hace referencia a una FAMILIA DE MARCAS en tal sentido se considera que se deben presentar dos elementos para que se configure un riesgo de confusión entre el signo solicitado y una familia de marcas: que el elemento común posea una fuerza distintiva suficiente para indicar el origen empresarial del titular y que el signo solicitado lleve el término común .../... Siendo la presente solicitud de registro de marca una copia servil y fraudulenta de los registros de mandante que pretende proteger productos de la clase 08 con un nombre afamado y notorio como ECO POWER, afectando su capacidad de diferenciarse ante su público consumidor ".----------*

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca **"ECOPOWER ELECTRONICOS",** clase 08, con la oponente **"ECO POWER"**, clases 03, 05, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 34 y 35.----------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante y la marca oponente se advierte que la denominación cuyo registro se solicita contiene idéntica estructura a la registrada y se comparten 8 letras en el mismo orden de la marca oponente. De dichas semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es muy similar.----------

"ECOPOWER ELECTRONICOS" (marca solicitada)
"ECO POWER" (marca oponente)

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada ECOPOWER ELECTRONICOS, resulta indudablemente evocadora de la marca oponente ECO POWER. Cabe resaltar que la solicitud de autos es una solicitud denominativa, sin etiqueta, que no aporta suficiente distintividad que logre alejar las semejanzas .----------

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

Resolución N° 0356

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 563 DE FECHA 10 DE SETIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECOPOWER ELECTRONICOS", CLASE 08, EXPEDIENTE N° 76246/2018, SOLICITADO POR JULIO CESAR CABALLERO.----------

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestión se encuentran en clases relacionadas. En ese sentido, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca solicitada pretende cobertura de todos los productos comprendidos en la clase 08 *(Herramientas e instrumentos de mano que funcionan manualmente; artículos de cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.)* y la marca oponente tiene cobertura para todos los 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; vidrio en bruto o semielaborado, excepto vidrio de construcción; artículos de cristalería, porcelana y loza).* Fácilmente se colige que el contenido de la cobertura es similar y por ende, la capacidad de confusión está acreditada. ----------

Que, en el caso de autos vemos que si bien las marcas en pugna no se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, no es menos cierto que están relacionadas. Esta instancia considera que, al pretender la solicitante registrar la marca **"ECOPOWER ELECTRONICOS"**, el consumidor podría caer en confusión pues las marcas analizadas no solo presentan similitud gráfica, sino que al proteger productos de las clases 08 y 21, estarían compartiendo los mismos lugares de venta, razón por la cual las posibilidades de confusión se ven acrecentadas. ----------

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

Que, en conclusión, tras el análisis precedente, vemos que existe similitud suficiente de significativa magnitud, ya que las marcas en pugna contienen elementos bastante asociables. Además, de la relación de clases existentes entre los mismos. ----------

Que, a este respecto, esta instancia considera que la confusión que se generaría en la mente del consumidor al pretender la solicitante registrar la marca **"ECOPOWER ELECTRONICOS"** en la clase 08, sería el punto que desequilibra la balanza. ----------

En tal sentido, para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y claramente hay riesgo de confusión siempre que se pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, el comprador podría caer en confusión pues, las marcas analizadas no solo presentan similitud ortográfica y fonética, sino que serían comercializadas en los mismos lugares, por lo que se incrementa la posibilidad de confusión. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0356

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 563 DE FECHA 10 DE SETIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECOPOWER ELECTRONICOS", CLASE 08, EXPEDIENTE N° 76246/2018, SOLICITADO POR JULIO CESAR CABALLERO.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección arriba a la conclusión de que no es viable la coexistencia pacífica entre la solicitud de registro de la marca "**ECOPOWER ELECTRONICOS**" y la marca oponente **"ECO POWER"** por tanto, corresponde confirmar la resolución recurrida.----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 563 de fecha 10 de setiembre de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"ECOPOWER ELECTRONICOS"**, clase 08, Expediente **N° 76246/2018,** solicitada a nombre **JULIO CESAR CABALLERO**. ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0357

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N°598 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VITERRA THE AGRICULTURE NETWORK Y ETIQUETA", CLASE 40, EXPEDIENTE N°2086726 SOLICITADA A NOMBRE DE VITERRA CANADÁ INC. —----------

Asunción, 31 MAY 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **VITERRA CANADÁ INC.** en contra de la Resolución N°598 de fecha 07 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 22 de diciembre de 2020 se presenta **VITERRA CANADÁ INC.** y solicita el registro de la marca **VITERRA THE AGRICULTURE NETWORK Y ETIQUETA,** para amparar servicios de la clase 40.----------

Que, en fecha 06 de mayo de 2022 se presenta el representante convencional de **VITERRA CANADÁ INC.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 598 de fecha 07 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

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

Que, en fecha 22 de julio de 2022, el representante convencional de **VITERRA CANADÁ INC.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 10 de agosto de 2022.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores. Por lo que de conformidad al artículo 6° de la ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado".* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) mi representación se siente agraviada contra el citado pronunciamiento del director de marcas, por considerarlo injusto e ilegal, al haber rechazado la solicitud de registro sin haber analizado con detenimiento las diferencias existentes entre las marcas en este caso, concentrándose en destacar únicamente que "no podrán tener coexistencia pacífica en una misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores" .../... es bien sabido Señora Directora que el rechazo de una marca sólo puede darse en los casos que la misma sea confundible con otra solicitada o registrada con anterioridad. Es la objeción más grave que únicamente debe aplicarse en casos de real riesgo de confusión entre dos o más marcas. Y, este no es precisamente nuestro caso. .../... El Señor Director de marcas basó su decisión - un tanto apresurada - de denegar el registro de la marca de mi mandante, en el supuesto riesgo de confusión con el registro de marca "VITERRA" , Clase 05, previamente concedido. Sin embargo, estas marcas presentan diferencias de tipo gráfico, fonético, visual y conceptual, que hace verosímil pensar en un posible riesgo de confusión entre los consumidores (...)"* ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0357

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N°598 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VITERRA THE AGRICULTURE NETWORK Y ETIQUETA", CLASE 40, EXPEDIENTE N°2086726 SOLICITADA A NOMBRE DE VITERRA CANADÁ INC. —----------

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

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca base de rechazo **"VITERRA"** registrada en la clase 05 cubre los **productos** de *"productos veterinarios"* mientras que la marca en trámite de registro **"VITERRA THE AGRICULTURE NETWORK"** solicita la cobertura para los **servicios** comprendidos en la clase 40 *"Procesamiento personalizado de productos agrícolas y alimentos procesados; prestación de servicios de tratamiento y revestimiento de semillas; fabricación y procesamiento personalizados de productos agrícolas, cereales, semillas oleaginosas, leguminosas y forrajes, y semillas de productos agrícolas y subproductos primarios de productos agrícolas, piensos para animales, piensos completos, piensos concentrados, nutrientes y aditivos para animales, medicamentos para piensos e inyectable para el tratamiento y prevención de enfermedades en animales, productos químicos agrícolas, herbicidas, pesticidas y fungicidas, fertilizantes agrícolas y abono y suelo: servicios.".* —----------

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 base de rechazo al no tener registrada la marca "**VITERRA**" en la clase 40, clase donde se pretende registrar la marca solicitada "**VITERRA THE AGRICULTURE NETWORK 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, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que la misma se compone de un fondo blanco sobre el cual se observa la marca protegida con las letras de color negro con las palabras "THE AGRICULTURE NETWORK" al costado, mientras que la marca **"VITERRA"** (marca base de rechazo) está compuesta de un fondo negro y letras blancas sobre el cual se observa la marca protegida: ----------

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

SOLICITADA:

VITERRA THE AGRICULTURE NETWORK

MARCA BASE DE RECHAZO:

VITERRA

Resolución N° 0357

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N°598 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VITERRA THE AGRICULTURE NETWORK Y ETIQUETA", CLASE 40, EXPEDIENTE N°2086726 SOLICITADA A NOMBRE DE VITERRA CANADÁ INC. —----------

Que, por último, conviene asimismo mencionar que la marca **VITERRA THE AGRICULTURE NETWORK** solicitada por **VITERRA CANADÁ INC.**, 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, esta Dirección considera que la marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N°598 de fecha 07 de abril de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"VITERRA THE AGRICULTURE NETWORK"**, clase 40, Expediente. **N°2086726,** solicitada a nombre de **VITERRA CANADÁ INC.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**---------- ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0358

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAPRICE Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 1141881, A NOMBRE DE INDUSTRIA DE GALLETAS Y ARTÍCULOS DE NUTRICIÓN E.I. PAPADOPOULOS S.A.----------

Asunción, 31 MAY 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 04 de octubre de 2023, dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder. ----------

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

Que, por aplicación supletoria, cabe traer a colación que el Art. 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 "**CAPRICE Y ETIQUETA**" clase 30, Acta N° 1141881, solicitada a nombre de INDUSTRIA DE GALLETAS Y ARTÍCULOS DE NUTRICIÓN E.I. PAPADOPOULOS 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 **"CAPRICE Y ETIQUETA"**, Acta N° 1141881, clase 30, solicitada a nombre de **INDUSTRIA DE GALLETAS Y ARTÍCULOS DE NUTRICIÓN E.I. PAPADOPOULOS 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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0359

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAPRICE Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 1141884, A NOMBRE DE INDUSTRIA DE GALLETAS Y ARTÍCULOS DE NUTRICIÓN E.I. PAPADOPOULOS S.A.----------

Asunción, 31 MAY 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 04 de octubre de 2023, dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder. ----------

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

Que, por aplicación supletoria, cabe traer a colación que el Art. 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 "**CAPRICE Y ETIQUETA**" clase 30, Acta N° 1141884, solicitada a nombre de INDUSTRIA DE GALLETAS Y ARTÍCULOS DE NUTRICIÓN E.I. PAPADOPOULOS 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 **"CAPRICE Y ETIQUETA"**, Acta N° 1141884, clase 30, solicitada a nombre de **INDUSTRIA DE GALLETAS Y ARTÍCULOS DE NUTRICIÓN E.I. PAPADOPOULOS 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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0360

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MOTEL VENUS Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 817136, A NOMBRE DE JORGE ARRUA MEDINA----------

Asunción, 31 MAY 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 29 de agosto de 2022, 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 "**MOTEL VENUS Y ETIQUETA**" clase 43, Acta N° 817136, solicitada a nombre de JORGE ARRUA MEDINA, 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 **"MOTEL VENUS Y ETIQUETA"**, Acta N° 817136, clase 43, solicitada a nombre de **JORGE ARRUA MEDINA**----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0361

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIOAQUA Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 1850359, A NOMBRE DE BLUE BIRD IMPORT EXPORT S.A.----------

Asunción, 31 MAY 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 08 de abril de 2024, dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder. ----------

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

Que, por aplicación supletoria, cabe traer a colación que el Art. 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 "**BIOAQUA Y ETIQUETA**" clase 03, Acta N° 1850359, solicitada a nombre de BLUE BIRD IMPORT EXPORT 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 **"BIOAQUA Y ETIQUETA"**, Acta N° 1850359, clase 03, solicitada a nombre de **BLUE BIRD IMPORT EXPORT 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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0362

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIOAQUA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 1850360, A NOMBRE DE BLUE BIRD IMPORT EXPORT S.A.----------

Asunción, 31 MAY 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 08 de abril de 2024, dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder. ----------

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

Que, por aplicación supletoria, cabe traer a colación que el Art. 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 "**BIOAQUA Y ETIQUETA**" clase 35, Acta N° 1850360, solicitada a nombre de BLUE BIRD IMPORT EXPORT 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 **"BIOAQUA Y ETIQUETA"**, Acta N° 1850360, clase 35, solicitada a nombre de **BLUE BIRD IMPORT EXPORT 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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0363

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DON LUIS", EXPEDIENTE 2106605, SOLICITADA POR FRIGORIFICO GUARANI S.A.C.I. ----------

Asunción, 31 MAY 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución N° 318 de fecha 07 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-

RESULTA:

Que, en fecha 16 de junio de 2023 se presenta el representante convencional del oponente e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 318 de fecha 07 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "*Exprese agravios el apelante*" en fecha 09 de agosto de 2023. ----------

Que, en fecha 17 de mayo de 2024 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

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 16 de junio de 2023. ----------

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios, 09 de agosto 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 **"DON LUIS",** Clase 29, Acta Nº **2106605**, presentada por FRIGORIFICO GUARANI S.A.C.I. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **"DON LUIS",** Clase 29, Acta Nº **2106605**, presentada por FRIGORIFICO GUARANI S.A.C.I. —

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0364

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRUTIGO Y ETIQUETA", EXPEDIENTE 2129292, SOLICITADA POR CM COMPANY S.A. ----------

Asunción, 31 MAY 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución N° 330 de fecha 14 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-

RESULTA:

Que, en fecha 21 de julio de 2023 se presenta el representante convencional del oponente e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 330 de fecha 14 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "*Exprese agravios el apelante*" en fecha 08 de agosto de 2023. ----------

Que, en fecha 17 de mayo de 2024 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N° 1324/98 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 julio de 2023. ----------

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios, 08 de agosto 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 **"FRUTIGO Y ETIQUETA",** Clase 32, Acta Nº **2129292,** presentada por CM COMPANY S.A. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **"FRUTIGO Y ETIQUETA",** Clase 32, Acta Nº **2129292**, presentada por CM COMPANY S.A. ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0365

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRUTIGO Y ETIQUETA", EXPEDIENTE 2129294, SOLICITADA POR CM COMPANY S.A. ----------

Asunción, 31 MAY 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución N° 332 de fecha 14 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-

RESULTA:

Que, en fecha 21 de julio de 2023 se presenta el representante convencional del oponente e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 332 de fecha 14 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "*Exprese agravios el apelante*" en fecha 08 de agosto de 2023. ----------

Que, en fecha 17 de mayo de 2024 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

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 julio de 2023. ----------

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios, 08 de agosto 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 **"FRUTIGO Y ETIQUETA",** Clase 29, Acta Nº **2129294**, presentada por CM COMPANY S.A. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **"FRUTIGO Y ETIQUETA",** Clase 29, Acta Nº **2129294**, presentada por CM COMPANY S.A. ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0366

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRUTIGO Y ETIQUETA", EXPEDIENTE 2129295, SOLICITADA POR CM COMPANY S.A. ----------

Asunción, 31 MAY 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución N° 331 de fecha 14 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-

RESULTA:

Que, en fecha 21 de julio de 2023 se presenta el representante convencional del oponente e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 331 de fecha 14 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "*Exprese agravios el apelante*" en fecha 08 de agosto de 2023. ----------

Que, en fecha 17 de mayo de 2024 fue dictado el Informe de la Actuaria. ----------

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 21 de julio de 2023. ----------

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios, 08 de agosto 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 **"FRUTIGO Y ETIQUETA"**, Clase 35, Acta Nº **2129295**, presentada por CM COMPANY S.A. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **"FRUTIGO Y ETIQUETA"**, Clase 35, Acta Nº **2129295**, presentada por CM COMPANY S.A. --------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0367

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N°524 de fecha 29 de marzo de 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IMPACKTA Y ETIQUETA", CLASE 16, EXPEDIENTE N°2144956, A NOMBRE DE BOLSI PLAST S.A..----------

Asunción, 31 MAY 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **BOLSI PLAST S.A.** en contra de la Resolución N° 524 de fecha 29 de marzo de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y;-

RESULTA:

Que, en fecha 25 de abril de 2023 se presenta el representante convencional de **BOLSI PLAST S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra la Resolución Nº524 de fecha 29 de marzo de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 23 de mayo 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, por proveído de fecha 23 de mayo de 2023 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 14 de junio de 2023. Y por providencia de fecha 01 de agosto de 2023 esta Dirección llama Autos para Resolver. ----------

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 IMPACTO, registrada con el número 409518 a favor de VAGNER IDILIO SANCHEZ NIZ. Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional y manifiesta: *"(...) mi mandante BOLSI PLAST S.A. ya tiene derechos adquiridos por la denominación IMPACKTA Y ETIQUETA en otras clases .../... la marca solicitada por mi mandante presenta una visión de conjunto completamente diferente a la marca base del presente rechazo.../...al confrontar visualmente ambas marcas, resultan evidentes las diferencias gráficas y ortográficas entre ellas (...)".*----------

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

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

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

Resolución N° 0367

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N°524 de fecha 29 de marzo de 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IMPACKTA Y ETIQUETA", CLASE 16, EXPEDIENTE N°2144956, A NOMBRE DE BOLSI PLAST S.A..----------

Que, respecto al cotejo entre las marcas **IMPACKTA Y ETIQUETA** (solicitada) y **IMPACTO** inscripta en la clase 16, según registro Nº 409.518 a favor de VAGNER IDILIO SANCHEZ, (marca base de rechazo), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparten el vocablo IMPAC, no es menos cierto que, en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas en el análisis. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud ya que las desinencias de la solicitada y la marca base de rechazo son disímiles.----------

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, la solicitada posee una etiqueta muy distintiva que la hace más inconfundible. Puede verse que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la primera (marca solicitada bajo acta N°2144956) cuenta con la denominación de la marca "IMPACKTA" en letras características de color negro y rojo alternados, con fondo de color blanco, letras intermedias "PACK" que se destacan en rojo. En el lado izquierdo se observa una figura geométrica cuadrada con líneas rectas en colores negro y rojo, mientras que la segunda (marca base de rechazo, identificada bajo el registro Nº 409.518) cuenta con un fondo blanco, la denominacion con letras grises y un signo de exclamación que denota sorpresa o asombro reemplazando la letra "i", como puede verse a continuación las etiquetas:

SOLICITADA: MARCA BASE DE RECHAZO:





Que, analizando los signos mixtos vemos que son muy diferentes uno del otro y se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas. De ello se colige que entre las etiquetas en pugna no se da confusión alguna ya que son total y absolutamente diferentes que hacen posible su coexistencia pacífica en el Registro Marcario Nacional.----------

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 "**IMPAC**", 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: ----------

IMPACKTA Y ETIQUETA (solicitada), y
IMPACTO (base de rechazo)

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.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0367

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N°524 de fecha 29 de marzo de 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IMPACKTA Y ETIQUETA", CLASE 16, EXPEDIENTE N°2144956, A NOMBRE DE BOLSI PLAST S.A..----------

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que la titular solicitante actual ya cuenta con la marca registrada **IMPACKTA** en clase 21, Registro N° 550558; **IMPACKTA**, clase 17, Registro N° 548818. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo la misma denominación y en clases relacionadas formando así una familia de marcas, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.----------

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 524 de fecha 29 de marzo de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"IMPACKTA Y ETIQUETA"**, clase 16, Expediente. **N°2144956**, solicitada a nombre de BOLSI PLAST S.A.----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0368

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 14 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL DE "PERFIL PARA ABERTURAS", ACTA N° 74141 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I. Y C.-----

Asunción, 31 MAY 2024

VISTO: El Expediente Nº 74141 de fecha 30 de agosto de 2018 de solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"PERFIL PARA ABERTURAS"** en la Clase 25 y Sub Clase 03, solicitado por **ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I. Y C.**- ----------

RESULTA:

Que, en fecha 14 de octubre de 2019 se presenta la representante convencional del solicitante e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 14 de fecha 24 de septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales. ----------

Que, por proveído de fecha 28 de octubre de 2019 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 28 de noviembre de 2019. El 05 de diciembre de 2019 esta Dirección llamó Autos para Resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) *Que, en fecha 30 de agosto de 2018, se presenta ante esta Dirección la solicitud de registro del Modelo Industrial PERFIL PARA ABERTURAS, para amparar los de la Clase 25 Sub – Clase 3 y analizando el mismo aparece como conocido con anterioridad a su presentación. Que la Ley 868/81 establece en su Art. 2, que podrán ser registrados los Dibujos y Modelos Industriales que sean nuevos, y el Art. 3 Inc. b) de la misma ley determina expresamente que no se consideran nuevos si se han hecho accesibles al público en cualquier país, y en cualquier momento, mediante su descripción, utilización o por cualquier otro medio. Que se trata de un Modelo de PERFIL PARA ABERTURAS conforme a la descripción inserta en la memoria. El dictamen técnico emitido por el examinador recomienda la concesión. Esta Dirección considera que la solicitud no reúne las características de un Modelo Industrial, en base al antecedente encontrado en la Base de Datos de la OEPM de España, la publicación N° D0502859-17 del año 2006, afectando la NOVEDAD del diseño propuesto en la presente solicitud, teniendo en cuenta que realizando una comparación de la característica estéticas y visuales resulta muy similar especialmente a la Figura 2 de la presente solicitud de registro.* (...)".----------

Que, se agravia el recurrente y menciona que el examen de fondo realizado por los examinadores ante la Dirección precedentemente referida es justamente una suerte de "depurador", un trabajo técnico, minucioso realizado por expertos en la materia a los efectos de que se expidan respecto a un determinado diseño o modelo industrial solicitado. Si bien no es vinculante para el Director de la Oficina de Diseños y Modelos Industriales, constituye una herramienta de suma importancia, un instrumento y un dictamen que lo orienta y lo guía hacia la emisión de una resolución justa y fundada, tanto para la parte interesada como para terceros y el público en general. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0368

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 14 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL DE "PERFIL PARA ABERTURAS", ACTA N° 74141 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I. Y C.-----

Que, la Ley Nº 868/81 en su Art. 2 establece los requisitos de registrabilidad de un Modelo o Dibujo Industrial: "*Podrán ser registrados los dibujos o modelos industriales que sean nuevos, que no sirva únicamente a la obtención de efecto técnico, ni sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres*". ----------

Que, a su vez, el Inc. b) del Art. 3 de la ley citada expresa que: "Se considera que un dibujo o modelo industrial no es nuevo... b) si antes de la fecha de su pedido de registro, o de la fecha de prioridad válidamente reivindicada, se ha hecho accesible al público en cualquier país, y en cualquier momento, mediante su descripción, utilización o por cualquier otro medio..." ----------

Que, conforme lo expresa la propia disposición legal, el dibujo o modelo industrial constituye el aspecto ornamental o estético de un artículo; en el caso analizado de modelo industrial, consiste en aquellos rasgos tridimensionales que hacen a la forma del artículo. ----------

Que, el *A-Quo* ha tenido por rechazada la solicitud de registro de modelo industrial en base a que el mismo ya aparece como conocido con anterioridad a su presentación. ----------

Que, en ese sentido, es conveniente precisar que dicha circunstancia ha sido prevista por el legislador en el inciso arriba descrito al expresarse que se considera que un dibujo o modelo industrial no es nuevo si antes de la fecha de prioridad válidamente reivindicada, se ha hecho accesible al público en cualquier país y en cualquier momento, mediante su descripción, utilización o por cualquier otro medio. Por ende, si un dibujo o modelo industrial ha tomado estado público antes de la fecha de prioridad invocada, se considera que el mismo carece del requisito de novedad exigido por ley. ----------

Que, en materia de dibujos y modelos industriales, la condición básica de registrabilidad es la novedad (Arts. 2 y 3 Ley N° 868/81). En consecuencia, no se puede considerar novedoso lo que se hubiere hecho accesible al público consumidor con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro. ----------

Que, el Dictamen Técnico resultante del Examen de Fondo, si bien es emitido por personal capacitado para tal fin, es de carácter recomendatorio; es decir, el Director de la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales se encuentra investido de capacidad revocatoria, si considera reunidos los requisitos legales para hacerlo. ----------

Que, en ese sentido, el A-Quo, luego de realizar el análisis correspondiente, ha advertido que el modelo industrial solicitado "PERFIL PARA ABERTURAS" carece del requisito fundamental de novedad atendiendo a que en internet se han encontrado un antecedente oponible N° D05002859-17 del año 2006 perteneciente a la firma LAMINEX MADRID, S.A. de España, concluyendo así que, al ser cotejado este antecedente con la solicitud de registro, las características visuales y estéticas resultan muy similares.----------

Que, se observa el PERFIL encontrado como antecedente, el cual presenta un aspecto muy similar al modelo solicitado, constatándose así que lo expresado por el solicitante en las hojas descriptivas de que el modelo solicitado *"presenta un diseño propio y original y se destaca por*

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

Resolución N° 0368

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 14 DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL DE "PERFIL PARA ABERTURAS", ACTA N° 74141 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I. Y C.-----

estar compuesto por un conjunto de formas innovadoras respecto a su visualización, diferenciándose característicamente de los demás modelos existentes en el mercado" dista de la realidad. ----------

Que, esta Dirección considera que, cotejado el modelo industrial solicitado "PERFIL PARA ABERTURAS" con el antecedente encontrado N° D0502859-17 arriba señalado, no logra reunir el requisito de novedad exigido por ley. ----------

Que, por las consideraciones expuestas, la solicitud no puede ser considerada como un Modelo Industrial "nuevo" a los efectos de su registro; en consecuencia, habiéndose demostrado que las características que presenta la solicitud de modelo industrial "PERFIL PARA ABERTURAS" presentado por ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I. Y C.-no difiere del modelo señalado como antecedente ya que presenta la misma apariencia que dicho antecedente, ésta Dirección considera que el recurrente no ha logrado enervar los argumentos de la resolución recurrida, por lo que en virtud al Art. 2 y a los Incisos a) y b) del Art. 3, ambos de la Ley N° 868/1981 de Dibujos y Modelos Industriales, resuelve confirmar la resolución recurrida. ----------

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

R E S U E L V E:

Art. 1° **CONFIRMAR** la Resolución N° 14 de fecha 24 de septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"PERFIL PARA ABERTURAS"**, Acta N° 74141 de fecha 30 de agosto de 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por **ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I. Y C.-**. ----------

Art. 2° **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"PERFIL PARA ABERTURAS"**, Acta N° 74141 de fecha 30 de agosto de 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por **ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I. Y C.**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0369

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 194 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL PARA ABERTURAS", ACTA N° 74147 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. I Y C.----------

Asunción, 31 MAY 2024

VISTO: El Expediente Nº 74147 de fecha 30 de agosto de 2018 de solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"PERFIL PARA ABERTURAS"** en la Clase 25 y Sub Clase 03, solicitado por la firma **ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I. Y C.**; y, ----------

RESULTA:

Que, en fecha 28 de abril de 2022 se presenta el representante convencional de la firma ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I. Y C. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 194 de fecha 18 de noviembre de 2020, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales. ----------

Que, por proveído de fecha 16 de mayo de 2022 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 20 de junio de 2022. El 30 de junio de 2022 esta Dirección llamó Autos para Resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) *Que, en fecha 30 de agosto de 2018, se presenta ante esta Dirección el registro del Modelo Industrial PERFIL PARA ABERTURAS, para amparar los de la Clase 25, Sub – Clase 3 y analizando el mismo aparece como conocido con anterioridad a su presentación. Que la Ley 868/81 establece en su Art. 2, que podrán ser registrados Modelos Industriales que sean nuevos, y el Art. 3 se considera que un Modelo o Dibujo No es nuevo y dispone en su Inc. a) Si no se diferencia de sus similares; Inc. b) de la misma ley determina expresamente que no se consideran nuevos si se han hecho accesibles al público en cualquier país, y en cualquier momento, mediante su descripción, utilización o por cualquier otro medio. Que se trata de un Modelo Industrial de PERFIL PARA ABERTURAS conforme a la descripción inserta en la memoria. Teniendo en cuenta el dictamen técnico emitido por el examinador del Examen de Fondo, que recomienda el rechazo de este Modelo, en base a los antecedente encontrados en la búsqueda en la Base de Datos de la EUIPO de la Unión Europea correspondiente al registro N° 002286658-0007 del año 2013 de la firma ERREGI ALUMINUM SRL.; y el registro N°001641630-0020 del año 2010 de la firma AGRUPACIÓN Y GESTION S.A. afectando la NOVEDAD al presente modelo. Esta Dirección considera que el Modelo propuesto en consecuencia no reúne la NOVEDAD característica esencial para su procedencia* (...)". ---------

Que, se agravia el recurrente y expresa que niegan categóricamente que los antecedentes arrojados por la búsqueda en la base de datos extranjera podrían afectar la novedad de la solicitud presentada por su mandante, dado que existen diferencias funcionales, estéticas, ornamentales entre el mismo y los antecedentes, y no meras diferencias secundarias.----------

Que, el recurrente sigue expresando que niega categóricamente que el modelo solicitado por su mandante y los modelos citados como antecedentes presentan similitudes sustanciales que podrían suponer el rechazo del primero. La versión estética y funcional tridimensional y

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

Resolución N° 0369

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 194 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL PARA ABERTURAS", ACTA N° 74147 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. I Y C.----------

aplicación industrial del modelo solicitado por su mandante difiere sustancialmente de los modelos citados como antecedentes.----------

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

Que, la Ley Nº 868/81 en su Art. 2 establece los requisitos de registrabilidad de un Modelo o Dibujo Industrial: "*Podrán ser registrados los dibujos o modelos industriales que sean nuevos, que no sirva únicamente a la obtención de efecto técnico, ni sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres*". ----------

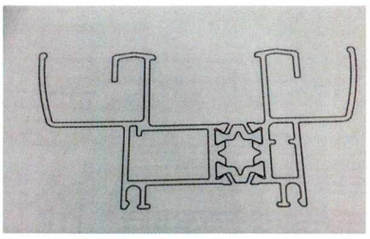
Que, a su vez, el Inc. b) del Art. 3 de la ley *ut supra* citada expresa que: *"Se considera que un dibujo o modelo industrial no es nuevo... b) si antes de la fecha de su pedido de registro, o de la fecha de prioridad válidamente reivindicada, se ha hecho accesible al público en cualquier país, y en cualquier momento, mediante su descripción, utilización o por cualquier otro medio..."* --------

Que, el recurrente alega que el modelo solicitado ya se encuentra registrado en Argentina, el país de origen del mandante, lo cual acierta y sustenta más la novedad, originalidad y especialidad del presente modelo industrial. En ese sentido, es conveniente señalar que en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) de Argentina, no se realiza Examen de Fondo, solo se verifican los requisitos formales de la solicitud y no los registros existentes, es decir no se realizan búsquedas de anterioridades, por lo que se presume la autoría a favor del solicitante. Toda controversia que se suscite se dirime en los Tribunales Federales.----------

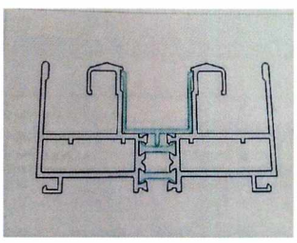
Que, las diferencias en cuanto al aspecto de ambos diseños, resultan ser secundarias en su conjunto, ello se desprende del cotejo realizado entre ambos: ----------

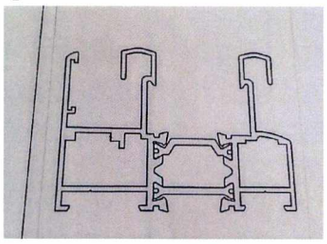
Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Diseño Solicitado



Resultado de Búsqueda





DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0369

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 194 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL PARA ABERTURAS", ACTA N° 74147 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. I Y C.----------

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del Art. 3 de la Ley 868/81, al Art. 10 *bis* Competencia Desleal 3.1 de la Ley N° 300/94 y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley Nº 4798/2012 "QUE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios Artículos de la Ley 868/81; esta Dirección General considera que existen fundamentos legales para confirmar la resolución recurrida.-------

POR TANTO,

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

Art. 1° **CONFIRMAR** la Resolución N° 194 de fecha 18 de noviembre de 2020, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"PERFIL PARA ABERTURAS"**, Acta N° 74147 de fecha 30 de agosto de 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma **ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I. Y C.** ----------

Art. 2° **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"PERFIL PARA ABERTURAS"**, Acta N° 74147 de fecha 30 de agosto de 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma **ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I. Y C.**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0370

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 15 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL PARA ABERTURAS", ACTA N° 59768 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. I Y C.---------

Asunción, 31 MAY 2024

VISTO: El Expediente Nº 59768 de fecha 20 de julio de 2018 de solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"PERFIL PARA ABERTURAS"** en la Clase 25 y Sub Clase 03, solicitado por la firma **ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I. Y C.**; y, ----------

RESULTA:

Que, en fecha 14 de octubre de 2019 se presenta el representante convencional de la firma ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I. Y C. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 15 de fecha 25 de septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales.----------

Que, por proveído de fecha 28 de octubre de 2019 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 28 de noviembre de 2019. El 05 de diciembre de 2019 esta Dirección llamó Autos para Resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) *Que, en fecha 20 de julio de 2018, se presenta ante esta Dirección el registro del Modelo Industrial PERFIL PARA ABERTURAS, para amparar los de la Clase 25, Sub – Clase 3 y analizando el mismo aparece como conocido con anterioridad a su presentación. Que la Ley 868/81 establece en su Art. 2, que podrán ser registrados Modelos Industriales que sean nuevos, y el Art. 3 Inc. b) de la misma ley determina expresamente que no se consideran nuevos si se han hecho accesibles al público en cualquier país, y en cualquier momento, mediante su descripción, utilización o por cualquier otro medio. Que se trata de un Modelo Industrial de PERFIL PARA ABERTURAS conforme a la descripción inserta en la memoria. Teniendo en cuenta el dictamen técnico emitido por el examinador del Examen de Fondo, que sugiere el rechazo de este Modelo, en base a los antecedentes encontrados de PERFILES , en la Base de datos de la OEPM de la EUIPO de España correspondiente a las publicaciones N° D0511766-01 del año 2011 de la firma HYDRO ALUMINIUM EXTRUSION SPAIN. S.A. de España; y la publicación N° I0155804 del año 2003 de la firma PERFILES VALENCIA S.L. de España; afectando la NOVEDAD al presente modelo. Esta Dirección considera que el Modelo propuesto en consecuencia no reúne la NOVEDAD característica esencial para su procedencia* (...)". ----------

Que, se agravia el recurrente y expresa que al observar el modelo citado como antecedente y las distintas figuras que lo complementan, es factible observar sustanciales diferencias entre el modelo solicitado y el registrado ante la OEPM de España.----------

Que, el recurrente sigue expresando que adicionalmente, al observarse las figuras que componen los modelos citados como antecedentes podrán observarse sustanciales diferencias en lo que respecta al modelo solicitado, exponiendo a continuación las figuras de los dos

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

Resolución N° 0370

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 15 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL PARA ABERTURAS", ACTA N° 59768 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. I Y C.---------

antecedentes frente a las figuras presentadas en la presente solicitud. Así mismo expresa el recurrente que el perfil solicitado corresponde a uno de los perfiles nuevos desarrollados con la tecnología de Ruptura de Puente Térmico que consiste en insertar un perfil de poliamida entre dos perfiles de aluminio para lograr mayor aislación térmica de los perfiles. ----------

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

Que, la Ley Nº 868/81 en su Art. 2 establece los requisitos de registrabilidad de un Modelo o Dibujo Industrial: "*Podrán ser registrados los dibujos o modelos industriales que sean nuevos, que no sirva únicamente a la obtención de efecto técnico, ni sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres*". ----------

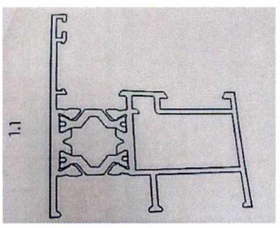
Que, a su vez, el Inc. b) del Art. 3 de la ley *ut supra* citada expresa que: "*Se considera que un dibujo o modelo industrial no es nuevo... b) si antes de la fecha de su pedido de registro, o de la fecha de prioridad válidamente reivindicada, se ha hecho accesible al público en cualquier país, y en cualquier momento, mediante su descripción, utilización o por cualquier otro medio...*" --------

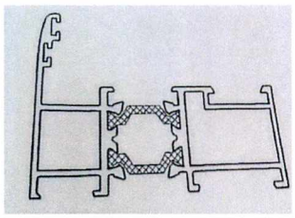
Que, el recurrente alega que el modelo solicitado ya se encuentra registrado en Argentina, el país de origen del mandante, lo cual acierta y sustenta más la novedad, originalidad y especialidad del presente modelo industrial. En ese sentido, es conveniente señalar que en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) de Argentina, no se realiza Examen de Fondo, solo se verifican los requisitos formales de la solicitud y no los registros existentes, es decir no se realizan búsquedas de antecedentes, por lo que presumen la autoría a favor del solicitante. Toda controversia que se suscite se dirime en los Tribunales Federales. ----------

Que, las diferencias en cuanto al aspecto de ambos diseños, resultan ser secundarias en su conjunto, ello se desprende del cotejo realizado entre ambos: ----------

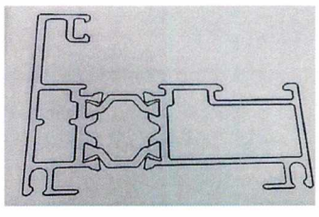
Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resultado de Búsqueda





Diseño Solicitado



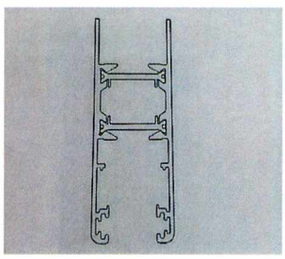
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0370

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 15 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL PARA ABERTURAS", ACTA N° 59768 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. I Y C.---------

Que, el recurrente al alegar que expone las figuras de los antecedentes y de la solicitud a fin de cotejarlos, presenta una figura totalmente diferente y que no corresponde a la solicitud presentada: ----------



Que, el recurrente alega que con el nuevo perfil se logra mayor aislación térmica por el inserto de un perfil de poliamida entre dos perfiles de aluminio, y en ese sentido es oportuno señalar que el efecto técnico obtenido, no lo hace más novedoso, ya que solo se tienen en cuenta el aspecto físico y estético del mismo para determinar la novedad de un Modelo Industrial.---------

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del Art. 3 de la Ley 868/81, al Art. 10 *bis* Competencia Desleal 3.1 de la Ley N° 300/94 y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley Nº 4798/2012 "QUE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios Artículos de la Ley 868/81; esta Dirección General considera que existen fundamentos legales para confirmar la resolución recurrida. -------

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

R E S U E L V E:

Art. 1° **CONFIRMAR** la Resolución N° 15 de fecha 25 de septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"PERFIL PARA ABERTURAS"**, Acta N° 59768 de fecha 20 de julio de 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma **ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I. Y C.** ----------

Art. 2° **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"PERFIL PARA ABERTURAS"**, Acta N° 59768 de fecha 20 de julio de 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma **ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I. Y C.**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0371

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 35 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL PARA ABERTURAS", ACTA N° 59771 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. I Y C.---------

Asunción, 31 MAY 2024

VISTO: El Expediente Nº 59771 de fecha 20 de julio de 2018 de solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"PERFIL PARA ABERTURAS"** en la Clase 25 y Sub Clase 03, solicitado por la firma **ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I. Y C.**; y, ----------

RESULTA:

Que, en fecha 28 de octubre de 2019 se presenta el representante convencional de la firma ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I. Y C. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 35 de fecha 10 de octubre de 2019, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales. ----------

Que, por proveído de fecha 14 de noviembre de 2019 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 06 de diciembre de 2019. El 17 de diciembre de 2019 esta Dirección llamó Autos para Resolver.----------

CONSIDERANDO:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) *Que, en fecha 20 de julio de 2018, se presenta ante esta Dirección el registro del Modelo Industrial PERFIL PARA ABERTURAS, para amparar los de la Clase 25, Sub – Clase 3 y analizando el mismo aparece como conocido con anterioridad a su presentación. Que la Ley 868/81 establece en su Art. 2, que podrán ser registrados Modelos Industriales que sean nuevos, y el Art. 3 Inc. b) de la misma ley determina expresamente que no se consideran nuevos si se han hecho accesibles al público en cualquier país, y en cualquier momento, mediante su descripción, utilización o por cualquier otro medio. Que se trata de un Modelo Industrial de PERFIL PARA ABERTURAS conforme a la descripción inserta en la memoria. Teniendo en cuenta el dictamen técnico emitido por el examinador del Examen de Fondo, que sugiere el rechazo de este Modelo, en base a los antecedentes encontrados de PERFILES, en la Base de datos de la EUIPO de la Unión Europea correspondiente a los registros N° 000776919-0006 del año 2007 de la firma PROFILATI S.p.A. de Italia ; N° 000748116-0004 del año 2007 de la firma KAWNEER FRANCE de Francia; y N°000748116-0155 del año 2007 también de la firma KAWNEER FRANCE de Francia, afectando la NOVEDAD al presente modelo. Esta Dirección considera que el Modelo propuesto en consecuencia no reúne la NOVEDAD característica esencial para su procedencia* (...)". ----------

Que, se agravia el recurrente y expresa que los 3 (tres) diseños registrados y publicados por la EUIPO de la Unión Europea, es factible observar notables diferencias entre los mismos en lo que respecta al modelo solicitado.----------

Que, el recurrente sigue expresando que adicionalmente, al observarse las figuras que componen los modelos citados como antecedentes podrán observarse sustanciales diferencias en lo que respecta al modelo solicitado, exponiendo a continuación las figuras de los dos antecedentes frente a las figuras presentadas en la presente solicitud. Así mismo expresa el

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

Resolución N° 0371

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 35 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL PARA ABERTURAS", ACTA N° 59771 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. I Y C.---------

recurrente que el perfil solicitado corresponde a uno de los perfiles nuevos desarrollados con la tecnología de Ruptura de Puente Térmico que consiste en insertar un perfil de poliamida entre dos perfiles de aluminio para lograr mayor aislación térmica de los perfiles. ----------

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

Que, la Ley Nº 868/81 en su Art. 2 establece los requisitos de registrabilidad de un Modelo o Dibujo Industrial: "*Podrán ser registrados los dibujos o modelos industriales que sean nuevos, que no sirva únicamente a la obtención de efecto técnico, ni sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres*". ----------

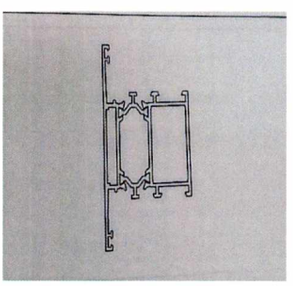
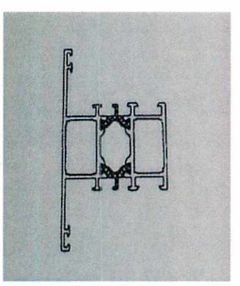
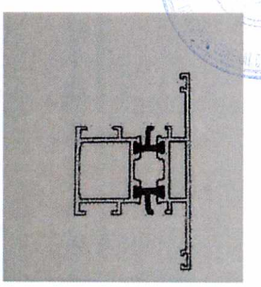
Que, a su vez, el Inc. b) del Art. 3 de la ley *ut supra* citada expresa que: *"Se considera que un dibujo o modelo industrial no es nuevo... b) si antes de la fecha de su pedido de registro, o de la fecha de prioridad válidamente reivindicada, se ha hecho accesible al público en cualquier país, y en cualquier momento, mediante su descripción, utilización o por cualquier otro medio..."* --------

Que, el recurrente alega que el modelo solicitado ya se encuentra registrado en Argentina, el país de origen del mandante, lo cual acierta y sustenta más la novedad, originalidad y especialidad del presente modelo industrial. En ese sentido, es conveniente señalar que en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) de Argentina, no se realiza Examen de Fondo, solo se verifican los requisitos formales de la solicitud y no los registros existentes, es decir no se realizan búsquedas de antecedentes, por lo que presumen la autoría a favor del solicitante. Toda controversia que se suscite se dirime en los Tribunales Federales. ----------

Que, las diferencias en cuanto al aspecto de ambos diseños, resultan ser secundarias en su conjunto, ello se desprende del cotejo realizado entre ambos: ----------

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

Resultado de Búsqueda

Diseño Solicitado



DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0371

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 35 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL PARA ABERTURAS", ACTA N° 59771 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. I Y C.---------

Que, el recurrente alega que con el nuevo perfil se logra mayor aislación térmica por el inserto de un perfil de poliamida entre dos perfiles de aluminio, y en ese sentido es oportuno señalar que el efecto técnico obtenido, no lo hace más novedoso, ya que solo se tienen en cuenta el aspecto físico y estético del mismo para determinar la novedad de un Modelo Industrial.----------

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del Art. 3 de la Ley 868/81, al Art. 10 *bis* Competencia Desleal 3.1 de la Ley N° 300/94 y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley Nº 4798/2012 "QUE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios Artículos de la Ley 868/81; esta Dirección General considera que existen fundamentos legales para confirmar la resolución recurrida. -------

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

R E S U E L V E:

Art. 1° **CONFIRMAR** la Resolución N° 35 de fecha 10 de octubre de 2019, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"PERFIL PARA ABERTURAS",** Acta N° 59771 de fecha 20 de julio de 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma **ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I. Y C.** ----------

Art. 2° **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"PERFIL PARA ABERTURAS",** Acta N° 59771 de fecha 20 de julio de 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma **ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I. Y C.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0372

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 34 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL PARA ABERTURAS", ACTA N° 59773 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. I Y C.---------

Asunción, 31 MAY 2024

VISTO: El Expediente Nº 59773 de fecha 20 de julio de 2018 de solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"PERFIL PARA ABERTURAS"** en la Clase 25 y Sub Clase 03, solicitado por la firma **ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I. Y C.**; y, ----------

RESULTA:

Que, en fecha 28 de octubre de 2019 se presenta el representante convencional de la firma ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I. Y C. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 34 de fecha 10 de octubre de 2019, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales.----------

Que, por proveído de fecha 14 de noviembre de 2019 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 06 de diciembre de 2019. El 17 de diciembre de 2019 esta Dirección llamó Autos para Resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) *Que, en fecha 20 de julio de 2018, se presenta ante esta Dirección el registro del Modelo Industrial PERFIL PARA ABERTURAS, para amparar los de la Clase 25, Sub – Clase 3 y analizando el mismo aparece como conocido con anterioridad a su presentación. Que la Ley 868/81 establece en su Art. 2, que podrán ser registrados Modelos Industriales que sean nuevos, y el Art. 3 Inc. b) de la misma ley determina expresamente que no se consideran nuevos si se han hecho accesibles al público en cualquier país, y en cualquier momento, mediante su descripción, utilización o por cualquier otro medio. Que se trata de un Modelo Industrial de PERFIL PARA ABERTURAS conforme a la descripción inserta en la memoria. Teniendo en cuenta el dictamen técnico emitido por el examinador del Examen de Fondo, que sugiere el rechazo de este Modelo, en base al antecedente encontrado de PERFILES, en la Base de datos de la EUIPO de la Unión Europea correspondiente al registro N° 000072996-0060 de la firma PERFIL ARTEAGA S.A. de España, afectando la NOVEDAD al presente modelo. Esta Dirección considera que el Modelo propuesto en consecuencia no reúne la NOVEDAD característica esencial para su procedencia* (...)". ----------

Que, se agravia el recurrente y expresa que el antecedente encontrado en la Base de Datos extranjera, el Registro N° 00072996-0060 de la firma ARTEAGA S.A., registrado y publicado ante EUIPO de la Unión Europea, es factible observar notables diferencias entre los mismos lo que respecta al modelo solicitado.----------

Que, el recurrente sigue expresando: si bien desde un punto de vista netamente plano, podría considerarse que existen ciertas similitudes entre el modelo citado como antecedente y el modelo citado por su mandante, debe considerarse cada modelo en su totalidad. Menciona que el modelo solicitado difiere sustancialmente de dicho modelo que fue arrojado como un

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

Resolución N° 0372

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 34 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL PARA ABERTURAS", ACTA N° 59773 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. I Y C.---------

supuesto antecedente. Sigue expresando el recurrente que el perfil solicitado corresponde a uno de los perfiles nuevos desarrollados con la tecnología de Ruptura de Puente Térmico que consiste en insertar un perfil de poliamida entre dos perfiles de aluminio para lograr mayor aislación térmica de los perfiles.----------

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

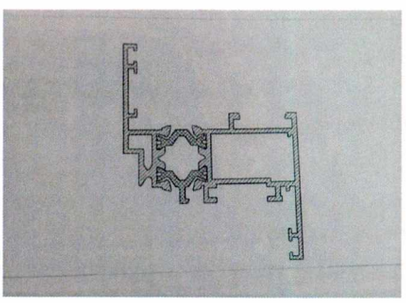
Que, la Ley Nº 868/81 en su Art. 2 establece los requisitos de registrabilidad de un Modelo o Dibujo Industrial: "*Podrán ser registrados los dibujos o modelos industriales que sean nuevos, que no sirva únicamente a la obtención de efecto técnico, ni sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres*". ----------

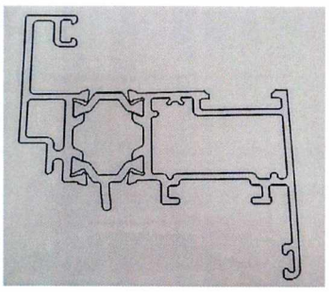
Que, a su vez, el Inc. b) del Art. 3 de la ley *ut supra* citada expresa que: *"Se considera que un dibujo o modelo industrial no es nuevo... b) si antes de la fecha de su pedido de registro, o de la fecha de prioridad válidamente reivindicada, se ha hecho accesible al público en cualquier país, y en cualquier momento, mediante su descripción, utilización o por cualquier otro medio..."* --------

Que, el recurrente alega que el modelo solicitado ya se encuentra registrado en Argentina, el país de origen del mandante, lo cual acierta y sustenta más la novedad, originalidad y especialidad del presente modelo industrial. En ese sentido, es conveniente señalar que en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) de Argentina, no se realiza Examen de Fondo, solo se verifican los requisitos formales de la solicitud y no los registros existentes, es decir no se realizan búsquedas de anterioridades, por lo que se presume la autoría a favor del solicitante. Toda controversia que se suscite se dirime en los Tribunales Federales.----------

Que, las diferencias en cuanto al aspecto de ambos diseños, resultan ser secundarias en su conjunto, ello se desprende del cotejo realizado entre ambos: ----------

Diseño Solicitado **Resultado de Búsqueda**





Que, el recurrente al exponer las figuras correspondientes al antecedente y al diseño solicitado, presenta una figura distinta que no corresponde a lo solicitado:----------

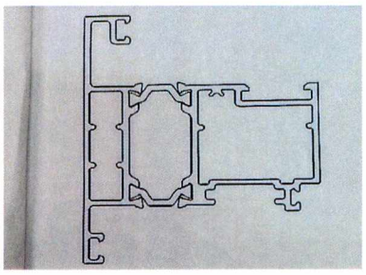
Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0372

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 34 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL PARA ABERTURAS", ACTA N° 59773 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. I Y C.---------



Que, el recurrente alega que con el nuevo perfil se logra mayor aislación térmica por el inserto de un perfil de poliamida entre dos perfiles de aluminio, y en ese sentido es oportuno señalar que el efecto técnico obtenido, no lo hace más novedoso, ya que solo se tienen en cuenta el aspecto físico y estético para determinar la novedad de un Modelo Industrial.----------

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del Art. 3 de la Ley 868/81, al Art. 10 *bis* Competencia Desleal 3.1 de la Ley N° 300/94 y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley Nº 4798/2012 "QUE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios Artículos de la Ley 868/81; esta Dirección General considera que existen fundamentos legales para confirmar la resolución recurrida. -------

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

R E S U E L V E:

Art. 1° **CONFIRMAR** la Resolución N° 34 de fecha 10 de octubre de 2019, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"PERFIL PARA ABERTURAS",** Acta N° 59773 de fecha 20 de julio de 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma **ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I. Y C.** ----------

Art. 2° **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"PERFIL PARA ABERTURAS",** Acta N° 59773 de fecha 20 de julio de 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma **ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I. Y C.** ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0373

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 193 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL DE "PERFIL PARA ABERTURAS", ACTA N° 59774 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I. Y C. --------

Asunción, 31 MAY 2024

VISTO: El Expediente Nº 59774 de fecha 20 de julio de 2018 de solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"PERFIL PARA ABERTURAS"** en la Clase 25 y Sub Clase 03, solicitado por **ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I. Y C.**- ----------

RESULTA:

Que, en fecha 28 de abril de 2022 se presenta la representante convencional del solicitante e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 193 de fecha 18 de noviembre de 2020, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales. ----------

Que, por proveído de fecha 16 de mayo de 2022 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 20 de junio de 2022. El 30 de junio de 2022 esta Dirección llamó Autos para Resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) *Que, en fecha 20 de julio de 2018, se presenta ante esta Dirección la solicitud de registro del Modelo Industrial denominado PERFIL PARA ABERTURAS, para amparar su protección en la Clase 25 Sub – Clase 3 y analizando el mismo aparece como conocido con anterioridad a su presentación. Que la Ley 868/81 establece en su Art. 2, que podrán ser registrados Modelos Industriales que sean nuevos, y el Art. 3 Se considera que un Modelo o Dibujo no es nuevo y dispone en su Inc. a) Si no se diferencia de sus similares; Inc. b) de la misma ley determina expresamente que no se consideran nuevos si se han hecho accesibles al público en cualquier país, y en cualquier momento, mediante su descripción, utilización o por cualquier otro medio. Que se trata de un Modelo de PERFIL PARA ABERTURAS conforme a la descripción inserta en la memoria. Que, el dictamen técnico emitido por el examinador recomienda el rechazo. Esta Dirección considera que la solicitud no reúne el requisito de nuevo u original para ampararse en la protección de un Modelo Industrial, y que el resultado de la búsqueda en la Base de Datos de la EUIPO de la Unión Europea, arrojó como antecedente el Registro N° 000072996-0060 de fecha 09/08/2003 a favor de PERFIL ARTEAGA S.A., Realizando una comparación de las características físicas y estéticas del diseño solicitado en autos y el producto de su mismo género, se destaca que resultan similares* (...)". ----------

Que, se agravia el recurrente negando categóricamente que los antecedentes arrojados por la búsqueda en la base de datos extranjera podrían afectar la novedad de la solicitud presentada por su mandante, dado que existen diferencias funcionales, estéticas, ornamentales entre el mismo y los antecedentes, y no meras diferencias secundarias. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0373

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 193 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL DE "PERFIL PARA ABERTURAS", ACTA N° 59774 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I. Y C. --------

Que, la Ley Nº 868/81 en su Art. 2 establece los requisitos de registrabilidad de un Modelo o Dibujo Industrial: "*Podrán ser registrados los dibujos o modelos industriales que sean nuevos, que no sirvan únicamente a la obtención de efecto técnico, ni sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres*".----------

Que, a su vez, el Inc. b) del Art. 3 de la ley citada expresa que: "Se considera que un dibujo o modelo industrial no es nuevo... b) si antes de la fecha de su pedido de registro, o de la fecha de prioridad válidamente reivindicada, se ha hecho accesible al público en cualquier país, y en cualquier momento, mediante su descripción, utilización o por cualquier otro medio..." ----------

Que, conforme lo expresa la propia disposición legal, el dibujo o modelo industrial constituye el aspecto ornamental o estético de un artículo; en el caso analizado de modelo industrial, consiste en aquellos rasgos tridimensionales que hacen a la forma del artículo. ----------

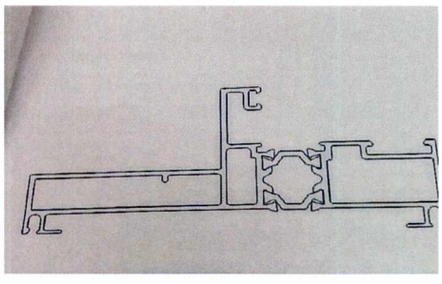
Que, el *A-Quo* ha tenido por rechazada la solicitud de registro de modelo industrial en base a que el mismo ya aparece como conocido con anterioridad a su presentación. ----------

Que, en materia de dibujos y modelos industriales, la condición básica de registrabilidad es la novedad (Arts. 2 y 3 Ley N° 868/81). En consecuencia, no se puede considerar novedoso lo que se hubiere hecho accesible al público consumidor con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro. ----------

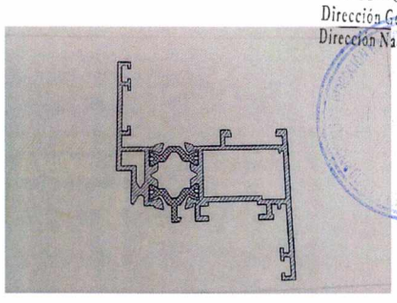
Que, el Dictamen Técnico resultante del Examen de Fondo, si bien es emitido por personal capacitado para tal fin, es de carácter recomendatorio; es decir, el Director de la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales se encuentra investido de capacidad revocatoria, si considera reunidos los requisitos legales para hacerlo. ----------

Que, en ese sentido, esta Dirección , luego de realizar el análisis correspondiente, ha advertido que el Modelo Industrial solicitado de "PERFIL PARA ABERTURAS" cumple con el requisito fundamental de novedad atendiendo a que el antecedente encontrado en Internet N° 000072996-0060 del año 2003 perteneciente a la firma PERFIL ARTEAGA, S.A. de España, al ser cotejado con la solicitud de registro, se concluye que las características visuales y estéticas NO resultan muy similares.----------

DISEÑO SOLICITADO



RESULTADO DE BÚSQUEDA



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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0373

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 193 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL DE "PERFIL PARA ABERTURAS", ACTA N° 59774 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I. Y C. --------

Que, esta Dirección considera que, cotejado el modelo industrial solicitado "PERFIL PARA ABERTURAS" con el antecedente encontrado N°000072996-0060 arriba señalado, la solicitud de registro logra reunir el requisito de novedad exigido por ley. ----------

Que, por las consideraciones expuestas, la solicitud puede ser considerada como un Modelo Industrial "nuevo" a los efectos de su registro; en consecuencia, habiéndose demostrado que las características que presenta la solicitud de modelo industrial "PERFIL PARA ABERTURAS" presentado por ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I. Y C. difieren del modelo señalado como antecedente ya que presenta una apariencia distinta a dicho antecedente, ésta Dirección considera que el recurrente ha logrado enervar los argumentos de la resolución recurrida, por lo que en virtud al Art. 2 y a los Incisos a) y b) del Art. 3, ambos de la Ley N° 868/1981 de Dibujos y Modelos Industriales, por lo que no le queda más alternativa que revocar la Resolución dictada por la Directora de Dibujos y Modelos Industriales y remitir nuevamente el expediente a la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales a fin de que se dé continuidad a los trámites de la solicitud. ----------

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

R E S U E L V E:

Art. 1° **REVOCAR** la Resolución N° 193 de fecha 18 de noviembre de 2020, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"PERFIL PARA ABERTURAS",** Acta N°59774 de fecha 20 de julio de 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por **ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I. Y C.** ----------

Art. 2° **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de Modelo Industrial en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"PERFIL PARA ABERTURAS"**, Acta N° 59774 de fecha 20 de julio del 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por **ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I. Y C.**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0374

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 87 DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL PARA ABERTURAS", ACTA N° 59778 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. I Y C.---------

Asunción, 31 MAY 2024

VISTO: El Expediente Nº 59778 de fecha 20 de julio de 2018 de solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"PERFIL PARA ABERTURAS"** en la Clase 25 y Sub Clase 03, solicitado por la firma **ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I. Y C.**; y, ----------

RESULTA:

Que, en fecha 11 de diciembre de 2019 se presenta el representante convencional de la firma ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I. Y C. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 87 de fecha 4 de diciembre de 2019, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales. ----------

Que, por proveído de fecha 17 de diciembre de 2019 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 4 de marzo de 2020. El 10 de marzo de 2020 esta Dirección llamó Autos para Resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) *Que, en fecha 20 de julio de 2018, se presenta ante esta Dirección el registro del Modelo Industrial PERFIL PARA ABERTURAS, para amparar los de la Clase 25, Sub – Clase 3 y analizando el mismo aparece como conocido con anterioridad a su presentación. Que la Ley 868/81 establece en su Art. 2, que podrán ser registrados Modelos Industriales que sean nuevos, y el Art. 3 Inc. b) de la misma ley determina expresamente que no se consideran nuevos si se han hecho accesibles al público en cualquier país, y en cualquier momento, mediante su descripción, utilización o por cualquier otro medio. Que se trata de un Modelo Industrial de PERFIL PARA ABERTURAS conforme a la descripción inserta en la memoria. Teniendo en cuenta el dictamen técnico emitido por el examinador del Examen de Fondo, que sugiere el rechazo de este Modelo, en base al antecedente encontrado de PERFIL , correspondiente al registro N° 000487681-0004 de la empresa HYDRO BUILDING SYSTEMS S.L.U. de España, afectando la NOVEDAD al presente modelo. Esta Dirección considera que el Modelo propuesto en consecuencia no reúne la NOVEDAD característica esencial para su procedencia* (...)". ----------

Que, se agravia el recurrente y expresa que el antecedente ubicado en la EUIPO de la Unión Europea correspondiente al registro N° 000487681-0004 de la empresa española Hydro Building Systems S.L.U. del año 2006, en cuanto al realizar la comparación de las características estéticas y visuales de ambos modelos (el modelo solicitado objeto del presente recurso y el modelo citado como antecedente por el examinador), ambas resultan similares.----------

Que, el recurrente sigue expresando: si bien desde un punto de vista netamente plano, podría considerarse que existen ciertas similitudes entre los modelos citados como antecedentes y el presente modelo, debe considerarse cada modelo en su totalidad. Menciona que el modelo

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

solicitado difiere sustancialmente de los modelos citados como antecedentes. Sigue expresando el recurrente que el perfil solicitado corresponde a uno de los perfiles nuevos desarrollados con la tecnología de Ruptura de Puente Térmico que consiste en insertar un perfil de poliamida entre dos perfiles de aluminio para lograr mayor aislación térmica de los perfiles. ----------

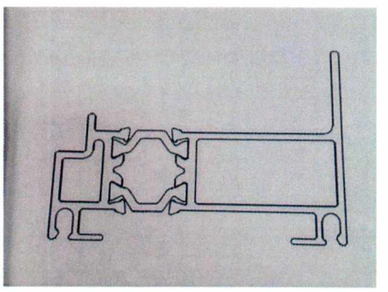
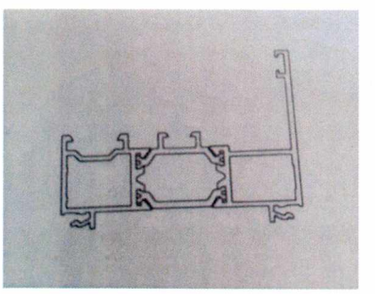
Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto. --

Que, la Ley Nº 868/81 en su Art. 2 establece los requisitos de registrabilidad de un Modelo o Dibujo Industrial: "*Podrán ser registrados los dibujos o modelos industriales que sean nuevos, que no sirva únicamente a la obtención de efecto técnico, ni sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres*". ----------

Que, a su vez, el Inc. b) del Art. 3 de la ley *ut supra* citada expresa que: *"Se considera que un dibujo o modelo industrial no es nuevo... b) si antes de la fecha de su pedido de registro, o de la fecha de prioridad válidamente reivindicada, se ha hecho accesible al público en cualquier país, y en cualquier momento, mediante su descripción, utilización o por cualquier otro medio..."* --------

Que, el recurrente alega que el modelo solicitado ya se encuentra registrado en Argentina, el país de origen del mandante, lo cual acierta y sustenta más la novedad, originalidad y especialidad del presente modelo industrial. En ese sentido, es conveniente señalar que en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) de Argentina, no se realiza Examen de Fondo, solo se verifican los requisitos formales de la solicitud y no los registros existentes, es decir no se realizan búsquedas de antecedentes, por lo que se presume la autoría a favor del solicitante. Toda controversia que se suscite se dirime en los Tribunales Federales.----------

Que, las diferencias en cuanto al aspecto de ambos diseños, resultan ser secundarias en su conjunto, ello se desprende del cotejo realizado entre ambos: ----------

Diseño Solicitado	Resultado de Búsqueda
	

Que, el recurrente alega que con el nuevo perfil se logra mayor aislación térmica por el inserto de un perfil de poliamida entre dos perfiles de aluminio, y en ese sentido es oportuno señalar que el efecto técnico obtenido, no lo hace más novedoso, ya que solo se tienen en cuenta el aspecto físico y estético del mismo para determinar la novedad de un Modelo Industrial.--------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0374

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 87 DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL PARA ABERTURAS", ACTA N° 59778 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. I Y C.---------

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del Art. 3 de la Ley 868/81, al Art. 10 *bis* Competencia Desleal 3.1 de la Ley N° 300/94 y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley Nº 4798/2012 "QUE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios Artículos de la Ley 868/81; esta Dirección General considera que existen fundamentos legales para confirmar la resolución recurrida. -------

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

R E S U E L V E:

Art. 1° **CONFIRMAR** la Resolución N° 87 de fecha 4 de diciembre de 2019, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"PERFIL PARA ABERTURAS"**, Acta N° 59778 de fecha 20 de julio de 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma **ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I. Y C.** ----------

Art. 2° **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"PERFIL PARA ABERTURAS"**, Acta N° 59778 de fecha 20 de julio de 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma **ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I. Y C.**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0375

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 72 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MODELO INDUSTRIAL DENOMINADO "CONFIGURACIÓN APLICADA A SUELA PARA CALZADO", ACTA N° 5940 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2019, CLASE 02, SUB CLASE 04, SOLICITADA POR MAINCAL S.A. —----------

Asunción, 31 MAY 2024

VISTO: El Expediente Nº 5940 de fecha 30 de enero del 2019 de solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"CONFIGURACIÓN APLICADA A SUELA PARA CALZADO"** en la Clase 02 y Sub Clase 04, solicitado por la firma **MAINCAL S.A.**; y,----------

RESULTA:

Que, en fecha 11 de marzo del 2020 se presenta el representante convencional de la firma solicitante e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 72 de fecha 26 de noviembre de 2019 dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales. —----------

Que, por proveído de fecha 23 de junio del 2020 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante el 29 de julio del 2020. En fecha 3 de agosto del 2020 ésta Dirección llamó Autos para Resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) *Que la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales realiza el examen de forma y emite la Resolución N° 15 de fecha 21 de febrero del 2019 "POR LA CUAL SE OTORGA UN PLAZO DE 30 DÍAS HÁBILES PARA EFECTUAR LAS CORRECCIONES PERTINENTES DEL EXAMEN DE FORMA DE LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL N° 5940 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2019 SOLICITADA POR LA FIRMA MAINCAL S.A. BAJO LA DENOMINACIÓN "CONFIGURACIÓN APLICADA A SUELA PARA CALZADO" EN LA CLASE 02 Y SUB CLASE 04. Que, en la Resolución referida entre otras cosas, se requiere la presentación del Documento de Prioridad Original invocado en la presente solicitud. Que, en fecha 22 de febrero del 2019 fue notificado al Agente para que conteste en virtud al Artículo 13° de la Ley 868/81 que dispone "... Si la solicitud de registro no reúne las formalidades exigidas por esta Ley, La Dirección de Propiedad Industrial notificará al solicitante y le intimará para que en el plazo de treinta días hábiles presente sus observaciones y subsane las deficiencias. Si así no lo hiciere se le tendrá por desistido... Que en fecha 21 de noviembre del 2019 el examinador emite Informe de Contestación de Vista: Verificados los documentos presentados en la Contestación de Vista con entrada N° 1920269 de fecha 18 de marzo del 2019, se constató que la misma no fue contestada satisfactoriamente en lo referente al Documento de Prioridad. Que la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual emite la Resolución N° 398 de fecha 15 de noviembre de 2019 "POR LA CUAL SE ESTABLECE EL MECANISMO DE RECEPCIÓN Y DE VALIDACIÓN DE CERTIFICADOS Y DOCUMENTOS CON FIRMA ELECTRÓNICA Y DIGITAL EN TODOS LOS PROCEDIMIENTOS EFECTUADOS ANTE LA DINAPI". Que en su Artículo 4° dispone FACULTAR a las Direcciones Generales Técnicas a adoptar las medidas que sean necesarias para la recepción y validación de documentos electrónicos con formato digital, a través de las oficinas pertinentes, las que deberán exigir la presentación del documento en formato digital para llevar a cabo la constatación de la validez de la firma obrante en él, conforme al procedimiento establecido en la presente resolución.*—----------

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

Resolución N° 0375

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 72 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MODELO INDUSTRIAL DENOMINADO "CONFIGURACIÓN APLICADA A SUELA PARA CALZADO", ACTA N° 5940 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2019, CLASE 02, SUB CLASE 04, SOLICITADA POR MAINCAL S.A. ----------

Que, por lo precedentemente expuesto es criterio de esta Dirección de Dibujos y Modelos Industriales que la presente solicitud de registro conforme con los documentos obrantes arrimados no cumple con los requerimientos solicitados en el examen de forma. (...)".----------

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otros argumentos: "(...) *La solicitud fue rechazada por supuestamente no cumplir con las exigencias formales de la presentación del documento de prioridad. Al respecto, el principal argumento mencionado en el rechazo es que "La Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual emite la Resolución N° 398 de fecha 15 de noviembre del 2019 "POR LA CUAL SE ESTABLECE EL MECANISMO DE RECEPCIÓN Y DE VALIDACIÓN DE CERTIFICADOS Y DOCUMENTOS CON FIRMA ELECTRÓNICA Y DIGITAL EN TODOS LOS PROCEDIMIENTOS EFECTUADOS ANTE LA DINAPI" y que "... deberán exigir la presentación del documento en formato digital para llevar a cabo la constatación de la validez de la firma obrante en él ...". Es decir, el fundamento del rechazo fue una norma POSTERIOR a la presentación del documento de prioridad (realizada en fecha 6 de febrero del 2019) y ratificada en la contestación de la vista en fecha 18 de marzo del 2019....Nuestro Código Civil, en su Artículo 23 establece que "la forma de los actos jurídicos, públicos o privados se rige por la ley del lugar de su celebración". El documento de prioridad presentado cumple con las normativas de la ley Argentina (Ley 25506/2001, debiendo ser por tanto considerado como válido independientemente a que la DINAPI no haya establecido mecanismos para el cotejo de firmas digitales. Desconocer la validez de un documento público implicaría un escándalo jurídico. EL PROTOCOLO DE LAS LEÑAS EXIME OTROS FORMALISMOS A LOS DOCUMENTOS... Es decir, basta con la presentación de los mismos sin necesidad de otros formalismos, como por ejemplo, la "certificación del documento de prioridad" que exige el Examinador...Y el A-quo aplicó la norma en forma incorrectamente al rechazar la presente solicitud, y no, -en el peor de los casos - solamente dar por decaído el derecho de prioridad invocado. De hecho, pudo incluso haber solicitado la presentación del documento en formato PDF para su verificación. Se limitó y apuró en rechazar la solicitud. En ningún momento la Oficina de Dibujos y Modelos Industriales notificó o exigió la presentación del documento en formato digital. Simplemente, en fecha 21 de febrero del 2019, la Examinadora, en su informe, solicitó "La presentación del documento de prioridad original". Es más, ni siquiera entendió que el documento presentado se trataba de la modalidad de documentación bajo firma digital. Al no encontrar el garabato de una firma, simplemente consideró que no había ningún documento... En este caso, todo hace suponer que la intención de la Oficina de Dibujos y Modelos fue evitar tener que entender en la presente cuestión atendiendo a que en fecha 18 de marzo del 2019 fuera presentada la contestación de la vista al examen de forma y, recién el 26 de noviembre del 2019 - y coincidentemente solo algunos días posteriores a la Resolución sobre la firma digital-, fue emitido el rechazo de esta solicitud de modelo. Es decir transcurrieron 9 meses para que puedan resolver una cuestión meramente formal como lo es la presentación del documento de prioridad.*(...)"----------

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

Que, primeramente, se analizarán los extremos en los cuales la recurrente ha fundado su recurso de apelación. En ese sentido, la apelante, basa su recurso en tres argumentos principales, a saber: **a)** La irretroactividad de la Ley. El recurrente dice que no es posible la aplicación de una

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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 72 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MODELO INDUSTRIAL DENOMINADO "CONFIGURACIÓN APLICADA A SUELA PARA CALZADO", ACTA N° 5940 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2019, CLASE 02, SUB CLASE 04, SOLICITADA POR MAINCAL S.A. —----------

norma jurídica que no estaba vigente al momento en que se presentó el documento de prioridad invocada, específicamente, refiriéndose a la Resolución N° 389/19 dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual que establece el "*MECANISMO DE RECEPCIÓN Y DE VALIDACIÓN DE CERTIFICADOS Y DOCUMENTOS CON FIRMA ELECTRÓNICA Y DIGITAL EN TODOS LOS PROCEDIMIENTOS EFECTUADOS ANTE LA DINAPI*". **b)** El Documento de Prioridad presentado cumple con las normativas de ley argentina (Ley 25506/2001)y por último **c)** La aplicación incorrecta de la norma, al rechazar la solicitud y no solamente tener por decaído el derecho de prioridad invocado.----------

Que, el Art. 10 de la Ley N° 868/2014 "DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES", reza: "*Artículo 10.-" La solicitud deberá contener los datos siguientes, e ir acompañada de los instrumentos que mencionan: a) Nombre y domicilio del solicitante y los de su apoderado o patrocinante, en su caso; b) Carta-poder con autenticación notarial, o poder especial o general cuando el interesado no concurre personalmente. El solicitante o su apoderado deberá constituir domicilio en la Capital de la República; c) Descripción suscita del dibujo o modelo, por triplicado, que en su encabezamiento contendrá un título que caracterice sumariamente al dibujo o modelo; d) La determinación del género o clase de productos para los cuales se utilizará el dibujo o modelo; e) Tres representaciones gráficas o fotográficas del dibujo o modelo, en colores si fuere necesario; f) Siempre que los productos correspondan a una misma clase y entre todos exista similitud, la solicitud de registro podrá comprender hasta diez ejemplares diversificados del dibujo o modelo, los que deberán ser especificados y por cada uno de ellos acompañarse los recaudos establecidos en los incisos d) y e) de éste Artículo; y g) Mención del nombre, nacionalidad, profesión y domicilio del creador.*"----------

Que, a su vez, el artículo 13 del mismo cuerpo legal expresa: "*Art. 13º.- Si la solicitud de registro no reúne las formalidades exigidas por esta Ley, la Dirección de la Propiedad Industrial notificará al solicitante y le intimará para que en el plazo de treinta días hábiles presente sus observaciones y subsane las deficiencias. Si así no lo hiciere se le tendrá por desistido*".----------

Que, revisadas las constancias del expediente y la legislación vigente, se observa que en el momento procesal oportuno, el solicitante, presentó el documento de prioridad basado en la solicitud de registro N° 93647 de **"Modelo Industrial titulado "CONFIGURACIÓN APLICADA A SUELA PARA CALZADO DE SEGURIDAD"** de la República Argentina.----------

Que, en fecha 18 de marzo de 2019, el solicitante contestó la vista de forma y adjuntó los documentos requeridos por el aquo. En su escrito de contestación de vista, el solicitante manifestó que la presentación inicial (06/02/2019) correspondía al documento de prioridad original (Documento emitido por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial-INPI- de Argentina con firma digital). Que, en fecha 21 de noviembre del 2019, se señala que la vista no fue contestada satisfactoriamente en lo referente al documento de prioridad, siendo esta observación motivo del rechazo dictado por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales en fecha 26 de noviembre del 2019.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0375

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 72 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MODELO INDUSTRIAL DENOMINADO "CONFIGURACIÓN APLICADA A SUELA PARA CALZADO", ACTA N° 5940 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2019, CLASE 02, SUB CLASE 04, SOLICITADA POR MAINCAL S.A. —----------

Que, el recurrente ha presentado correctamente el documento de prioridad invocado en fecha 6 de febrero del 2019, sin embargo, la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales ha considerado que dicha presentación no reunía los requisitos o formalismos establecidos en la Resolución N° *398 de fecha 15 de noviembre del 2019 "POR LA CUAL SE ESTABLECE EL MECANISMO DE RECEPCIÓN Y DE VALIDACIÓN DE CERTIFICADOS Y DOCUMENTOS CON FIRMA ELECTRÓNICA Y DIGITAL EN TODOS LOS PROCEDIMIENTOS EFECTUADOS ANTE LA DINAPI".* Que, la citada resulta inaplicable al caso que nos ocupa, ya que la misma ha sido dictada con posterioridad a la presentación del documento de prioridad agregado por el solicitante.----------

Que, la irretroactividad de la Ley, es un principio consagrado en la **Constitución Nacional de la República del Paraguay,** específicamente en su Artículo 14 en el cual se establece: **"***DE LA IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY Ninguna ley tendrá efecto retroactivo, salvo que sea más favorable al encausado o al condenado.".* Como ya se ha dicho, la Directora de Dibujos y Modelos Industriales no puede basar su rechazo en una norma dictada meses después de los actos cuestionados.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera necesario revocar la Resolución recurrida, por haberse aplicado en forma extemporánea la Resolución N° 398/19, en cuanto a las formalidades requeridas para la acreditación del documento de prioridad, y remitir el expediente a la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales a fin de que se dé continuidad a los trámites de la solicitud.----------

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

R E S U E L V E:

Art. 1° **REVOCAR** la Resolución N° 72 de fecha 26 de noviembre del 2019, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"CONFIGURACIÓN APLICADA A SUELA PARA CALZADO"**, Acta N° 5940 de fecha 30 de enero del 2019, Clase 02, Sub Clase 04, presentado por la firma **MAINCAL S.A.**----------

Art. 2° **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de Modelo Industrial en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"CONFIGURACIÓN APLICADA A SUELA PARA CALZADO"**, Acta N° 5940 de fecha 30 de enero del 2019, Clase 02, Sub Clase 04, presentado por la firma **MAINCAL S.A.**----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0376

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 70 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MODELO INDUSTRIAL DENOMINADO "CONFIGURACIÓN APLICADA A CALZADO", ACTA N° 5930 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2019, CLASE 02, SUB CLASE 04, SOLICITADA POR MAINCAL S.A.----------

Asunción, 31 MAY 2024

VISTO: El Expediente Nº 5930 de fecha 30 de enero del 2019 de solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"CONFIGURACIÓN APLICADA A CALZADO"** en la Clase 02 y Sub Clase 04, solicitado por la firma **MAINCAL S.A.**; y, ----------

RESULTA:

Que, en fecha 11 de marzo del 2020 se presenta el representante convencional de la firma solicitante e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 70 de fecha 26 de noviembre de 2019 dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales. ----------

Que, por proveído de fecha 23 de junio del 2020 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante el 29 de julio del 2020. En fecha 3 de agosto del 2020 esta Dirección llamó Autos para Resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) *Que la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales realiza el examen de forma y emite la Resolución N° 4 de fecha 21 de febrero del 2019 "POR LA CUAL SE OTORGA UN PLAZO DE 30 DÍAS HÁBILES PARA EFECTUAR LAS CORRECCIONES PERTINENTES DEL EXAMEN DE FORMA DE LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL N° 5930 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2019 SOLICITADA POR LA FIRMA MAINCAL S.A. BAJO LA DENOMINACIÓN "CALZADO DE SEGURIDAD" EN LA CLASE 02 Y SUB CLASE 04. Que, en la Resolución referida entre otras cosas, se requiere la presentación del Documento de Prioridad Original invocado en la presente solicitud. Que, en fecha 21 de febrero del 2019 fue notificado al Agente para que conteste en virtud al Artículo 13° de la Ley 868/81 que dispone "... Si la solicitud de registro no reúne las formalidades exigidas por esta Ley. La Dirección de Propiedad Industrial notificará al solicitante y le intimará para que en el plazo de treinta días hábiles presente sus observaciones y subsane las deficiencias. Si así no lo hiciere se le tendrá por desistido... Que en fecha 21 de noviembre del 2019 el examinador emite Informe de Contestación de Vista: Verificados los documentos presentados en la Contestación de Vista con entrada N° 1920261 de fecha 18 de marzo del 2019, se constató que la misma no fue contestada satisfactoriamente en lo referente al Documento de Prioridad. Que la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual emite la Resolución N° 398 de fecha 15 de noviembre de 2019 "POR LA CUAL SE ESTABLECE EL MECANISMO DE RECEPCIÓN Y DE VALIDACIÓN DE CERTIFICADOS Y DOCUMENTOS CON FIRMA ELECTRÓNICA Y DIGITAL EN TODOS LOS PROCEDIMIENTOS EFECTUADOS ANTE LA DINAPI". Que en su Artículo 4° dispone FACULTAR a las Direcciones Generales Técnicas a adoptar las medidas que sean necesarias para la recepción y validación de documentos electrónicos con formato digital, a través de las oficinas pertinentes, las que deberán exigir la presentación del documento en formato digital para llevar a cabo la constatación de la validez de la firma obrante*

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

Resolución N° 0376

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 70 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MODELO INDUSTRIAL DENOMINADO "CONFIGURACIÓN APLICADA A CALZADO", ACTA N° 5930 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2019, CLASE 02, SUB CLASE 04, SOLICITADA POR MAINCAL S.A.----------

en él, conforme al procedimiento establecido en la presente resolución. Que, por lo precedentemente expuesto es criterio de esta Dirección de Dibujos y Modelos Industriales que la presente solicitud de registro conforme con los documentos obrantes arrimados no cumple con los requerimientos solicitados en el examen de forma. (...)". ----------

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otros argumentos: "(...) *La solicitud fue rechazada por supuestamente no cumplir con las exigencias formales de la presentación del documento de prioridad. Al respecto, el principal argumento mencionado en el rechazo es que "La Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual emite la Resolución N° 398 de fecha 15 de noviembre del 2019 "POR LA CUAL SE ESTABLECE EL MECANISMO DE RECEPCIÓN Y DE VALIDACIÓN DE CERTIFICADOS Y DOCUMENTOS CON FIRMA ELECTRÓNICA Y DIGITAL EN TODOS LOS PROCEDIMIENTOS EFECTUADOS ANTE LA DINAPI" y que "... deberán exigir la presentación del documento en formato digital para llevar a cabo la constatación de la validez de la firma obrante en él ...". Es decir, el fundamento del rechazo fue una norma POSTERIOR a la presentación del documento de prioridad (realizada en fecha 6 de febrero del 2019)y ratificada en la contestación de la vista en fecha 18 de marzo del 2019....Nuestro Código Civil, en su Artículo 23 establece que "la forma de los actos jurídicos, públicos o privados se rige por la ley del lugar de su celebración". El documento de prioridad presentado cumple con las normativas de la ley Argentina (Ley 25506/2001, debiendo ser por tanto considerado como válido independientemente a que la DINAPI no haya establecido mecanismos para el cotejo de firmas digitales. Desconocer la validez de un documento público implicaría un escándalo jurídico. EL PROTOCOLO DE LAS LEÑAS EXIME OTROS FORMALISMOS A LOS DOCUMENTOS... Es decir, basta con la presentación de los mismos sin necesidad de otros formalismos, como por ejemplo, la "certificación del documento de prioridad" que exige el Examinador...Y el A-quo aplicó la norma en forma incorrectamente al rechazar la presente solicitud, y no, -en el peor de los casos - solamente dar por decaído el derecho de prioridad invocado. De hecho, pudo incluso haber solicitado la presentación del documento en formato PDF para su verificación. Se limitó y apuró en rechazar toda solicitud. En ningún momento la Oficina de Dibujos y Modelos Industriales notificó o exigió la presentación del documento en formato digital. Simplemente, en fecha 21 de febrero del 2019, la Examinadora, en su informe, solicitó "La presentación del documento de prioridad original". Es más, ni siquiera entendió que el documento presentado se trataba de la modalidad de documentación bajo firma digital. Al no encontrar el garabato de una firma, simplemente considero que no había ningún documento... En este caso, todo hace suponer que la intención de la Oficina de Dibujos y Modelos fue evitar tener que entender en la presente cuestión atendiendo a que en fecha 18 de marzo del 2019 fuera presentada la contestación de la vista al examen de forma y, recién el 26 de noviembre del 2019 - y coincidentemente solo algunos días posteriores a la Resolución sobre la firma digital-, fue emitido el rechazo de esta solicitud de modelo. Es decir transcurrieron 9 meses para que puedan resolver una cuestión meramente formal como lo es la presentación del documento de prioridad.*(...)"----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0376

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 70 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MODELO INDUSTRIAL DENOMINADO "CONFIGURACIÓN APLICADA A CALZADO", ACTA N° 5930 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2019, CLASE 02, SUB CLASE 04, SOLICITADA POR MAINCAL S.A.----------

Que, primeramente, se analizarán los extremos en los cuales la recurrente ha fundado su recurso de apelación. En ese sentido, la apelante, basa su recurso en tres argumentos principales, a saber: **a)** La irretroactividad de la Ley. El recurrente dice que no es posible la aplicación de una norma jurídica que no estaba vigente al momento en que se presentó el documento de prioridad invocada, específicamente, se refiere a la Resolución N° 389/19 dictada por la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual; en virtud de la cual se establece el *MECANISMO DE RECEPCIÓN Y DE VALIDACIÓN DE CERTIFICADOS Y DOCUMENTOS CON FIRMA ELECTRÓNICA Y DIGITAL EN TODOS LOS PROCEDIMIENTOS EFECTUADOS ANTE LA DINAPI.* ***b)*** El Documento de Prioridad presentado cumple con las normativas de ley argentina (Ley 25506/2001). Las formalidades de los documentos se rigen por la Ley del País donde fueron emitidos. (Art. 23 Código Civil Paraguayo); y por último ***c)*** La aplicación incorrecta de la norma, al rechazar la solicitud y no solamente tener por decaído el derecho de prioridad invocado.----------

Que, el Art. 10 de la Ley N° 868/2014 "DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES", reza: "***Artículo 10.-"*** *La solicitud deberá contener los datos siguientes, e ir acompañada de los instrumentos que mencionan:a) Nombre y domicilio del solicitante y los de su apoderado o patrocinante, en su caso;b) Carta-poder con autenticación notarial, o poder especial o general cuando el interesado no concurre personalmente. El solicitante o su apoderado deberá constituir domicilio en la Capital de la República;c) Descripción suscita del dibujo o modelo, por triplicado, que en su encabezamiento contendrá un título que caracterice sumariamente al dibujo o modelo;d) La determinación del género o clase de productos para los cuales se utilizará el dibujo o modelo;e) Tres representaciones gráficas o fotográficas del dibujo o modelo, en colores si fuere necesario;f) Siempre que los productos correspondan a una misma clase y entre todos exista similitud, la solicitud de registro podrá comprender hasta diez ejemplares diversificados del dibujo o modelo, los que deberán ser especificados y por cada uno de ellos acompañarse los recaudos establecidos en los incisos d) y e) de éste Artículo; y g) Mención del nombre, nacionalidad, profesión y domicilio del creador.*"----------

Que, a su vez, el artículo 13 del mismo cuerpo legal expresa: "***Art. 13º.-*** *Si la solicitud de registro no reúne las formalidades exigidas por esta Ley, la Dirección de la Propiedad Industrial notificará al solicitante y le intimará para que en el plazo de treinta días hábiles presente sus observaciones y subsane las deficiencias. Si así no lo hiciere se le tendrá por desistido*".----------

Que, revisadas las constancias del expediente y la legislación vigente, se observa que en el momento procesal oportuno, el solicitante, presentó el documento de prioridad basado en la solicitud de registro N° 93876 de "**Modelo Industrial titulado " CALZADO DE SEGURIDAD**" en la República Argentina. ----------

Que, en fecha 18 de marzo de 2019, el solicitante contestó la vista de forma y adjuntó los documentos requeridos por el a-quo manifestando en su escrito de contestación de vista que la

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

Resolución N° 0376

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 70 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MODELO INDUSTRIAL DENOMINADO "CONFIGURACIÓN APLICADA A CALZADO", ACTA N° 5930 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2019, CLASE 02, SUB CLASE 04, SOLICITADA POR MAINCAL S.A.----------

presentación inicial (06/02/2019) correspondía al documento de prioridad original (Documento emitido por el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual- INPI de Argentina con firma digital). Que, en fecha 21 de noviembre del 2019, se señala que la vista no fue contestada satisfactoriamente en lo referente al Documento de Prioridad, siendo esta observación motivo del rechazo dictado por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales en fecha 26 de noviembre del 2019.----------

Que, se advierte que el recurrente ha presentado correctamente el documento de prioridad invocado en fecha 6 de febrero del 2019, sin embargo, la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales ha considerado que dicha presentación no reunía los requisitos o formalismos establecidos en la Resolución N° *398 de fecha 15 de noviembre del 2019* ***"POR LA CUAL SE ESTABLECE EL MECANISMO DE RECEPCIÓN Y DE VALIDACIÓN DE CERTIFICADOS Y DOCUMENTOS CON FIRMA ELECTRÓNICA Y DIGITAL EN TODOS LOS PROCEDIMIENTOS EFECTUADOS ANTE LA DINAPI".*** Que, la citada resulta inaplicable al caso que nos ocupa, ya que la fecha en que la misma ha sido dictada es posterior a la presentación del documento de prioridad agregado por el solicitante.----------

Que, la irretroactividad de la Ley, es un principio consagrado en la **Constitución Nacional de la República del Paraguay,** específicamente en su Artículo 14 en el cual se establece: ***"DE LA IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY*** *Ninguna ley tendrá efecto retroactivo, salvo que sea más favorable al encausado o al condenado.".* Como ya se ha dicho, la Directora de Dibujos y Modelos Industriales no puede basar su rechazo en una norma dictada meses después de los actos cuestionados. En resumidas cuentas, si la Resolución N° 398 no existía al momento de la presentación del documento de prioridad, no se podía exigir al solicitante que acompañe el documento de prioridad en formato digital.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera necesario revocar la Resolución recurrida, por haberse aplicado en forma extemporánea la Resolución N° 398/19, en cuanto a las formalidades requeridas para la acreditación del documento de prioridad, y remitir el expediente a la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales a fin de que se dé continuidad a los trámites de la solicitud.----------

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

R E S U E L V E:

Art. 1° **REVOCAR** la Resolución N° 70 de fecha 26 de noviembre del 2019, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"CONFIGURACIÓN APLICADA A CALZADO"**,

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0376

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 70 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MODELO INDUSTRIAL DENOMINADO "CONFIGURACIÓN APLICADA A CALZADO", ACTA N° 5930 DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2019, CLASE 02, SUB CLASE 04, SOLICITADA POR MAINCAL S.A.----------

Acta N° 5930 de fecha 30 de enero del 2019, Clase 02, Sub Clase 04, presentado por la firma **MAINCAL S.A.**----------

Art. 2° **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de Modelo Industrial en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"CONFIGURACIÓN APLICADA A CALZADO"**, Acta N° 5930 de fecha 30 de enero del 2019, Clase 02, Sub Clase 04, presentado por la firma **MAINCAL S.A.**----------

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

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