

Resolución N°

0557

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1115 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OXFORD Y ETIQUETA", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 33195/2013, SOLICITADA POR OXFORD PORCELANAS S/A. -----

Asunción,

07 / 10 / 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de OXFORD PORCELANAS S/A, contra la Resolución N° 1115 de fecha 16 de septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y: -----

RESULTA:

Que, en fecha 14 de octubre de 2019 se presenta el representante convencional de OXFORD PORCELANAS S/A, e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 1115 de fecha 16 de septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

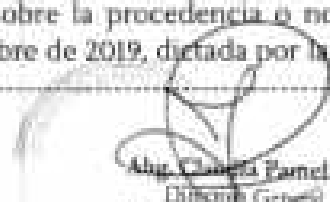
Que, en fecha 09 de marzo de 2020, el representante convencional de OXFORD PORCELANAS S/A, expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 26 de junio de 2020. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, esta Dirección considera que la misma incurre en las Prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. b) ... los escudos, distintivos, emblemas, nombres, cuyo uso corresponde al Estado, las demás personas jurídicas de derecho público o las organizaciones internacionales, salvo que sean solicitados por ellas mismas". Oxford es una ciudad universitaria británica ubicada en el condado de Oxfordshire, en Inglaterra, y es la sede de la Universidad de Oxford. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado.(...)" -----

Que, se agravia el apelante y expresa: "Que con un somero análisis se desvirtúa totalmente el fundamento del A-quo, desde el momento que OXFORD es una marca registrada, no solo en Paraguay sino en varios países del mundo, a nombre de mi mandante y de varias empresas. No necesariamente a nombre de la Universidad o de la ciudad de Oxford... Adjuntamos a la presente el listado de la marca OXFORD concedidas en nuestro país por esta misma institución... Es importante destacar que esta institución ya se expidió con respecto al carácter de registrabilidad o no de la marca OXFORD, con relación a la marca propiedad de la Universidad de Oxford, Inglaterra, según constancia de autos... Existen numerosos registros en nuestro país con las mismas características que la marca solicitada por mi mandante OXFORD PORCELANAS S/A, sin embargo ninguna de ellas fueron rechazadas en base al art. 2 inc. b citado en el caso de autos... Debemos destacar la marca OXFORD, el cual es que el nombre comercial de mi mandante de mi mandante, contando en consecuencia con una mayor protección... Sobre la base de las breves consideraciones que anteceden, a los Sra. Directora solicito dictar resolución revocando la Resolución N° 1115/2019." -----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto contra la Resolución N° N° 1115 de fecha 16 de septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas. -----


Alicia Patricia Cristaldo
Directora General Interna
Dirección General de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0557**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° III5 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OXFORD Y ETIQUETA", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 33195/2013, SOLICITADA POR OXFORD PORCELANAS S/A. -----

Que, la solicitud de registro de la marca "OXFORD Y ETIQUETA", ha sido presentada para cubrir la "totalidad" de los productos de la clase 21. -----

Que, en primer lugar, al realizar el examen de registrabilidad de la citada denominación, conviene precisar el alcance del inciso b) del Art. 2 invocado en la resolución recurrida, la cual dispone que no pueden constituir marcas: "art. 2 inc. b) los escudos, distintivos, emblemas, nombres, cuyo uso corresponde al Estado, las demás personas jurídicas de derecho público o las organizaciones internacionales, salvo que sean solicitados por ellas mismas." En ese orden de ideas, para poder considerar incuria dentro de la prohibición del inciso b) del Art. 2 a la solicitud de marca "OXFORD Y ETIQUETA", debemos determinar en primer lugar qué constituye un nombre cuyo uso corresponde al Estado. -----

Al respecto, el Dr. Carmelo Mòdica, en su obra DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS, expresa: "Debe tenerse en cuenta que no está prohibida la utilización del nombre Paraguay, mientras no se pretenda hacerlo aparecer como referido oficialmente al Estado paraguayo y en la medida en que no pueda ser tenido en cuenta como una forma de utilización oficial. Cuando se nombre va acompañado de otros vocablos de los que resulta evidente que el conjunto constituye una marca de fantasía, no se puede impedir su registro. En líneas generales, igual criterio es válido para nombres de Estados extranjeros y ciudades (...)" Así también, conviene traer a consideración las opiniones de los miembros del comité permanente sobre el derecho de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas, donde se ha tratado "la protección de los nombres de países contra su registro y uso como marcas: Comentarios Singapur: sería admisible si el nombre geográfico aparece en la marca sólo como una asociación fantástica". De ello se colige que la denominación OXFORD Y ETIQUETA podría prosperar en registro. -----

Que, analizado el aspecto de la etiqueta, vemos que la marca solicitada cuenta con la denominación solicitada en color negro con un diseño en forma de espiral de la letra O, otorgando suficientes elementos diferenciadores, como puede percibirse a continuación: -----



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

Que, en ese sentido, 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 -----

Resolución N°

0557

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1115 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OXFORD Y ETIQUETA", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 33195/2013, SOLICITADA POR OXFORD PORCELANAS S/A. -----

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, según la base de datos de la institución, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan con la misma denominación. En ese sentido, se encuentran registradas las siguientes marcas: OXFORD, clase 34, Registro N° 445745 a nombre de Tabacalera Boquerón S.a.; OXFORD, clase 11, Registro N° 427541 a nombre de Interderim S.a.c.i.; OXFORD, clase 16, Registro N° 458058 a nombre de Holdham; OXFORD, clase 12, Registro N° 476096 a nombre de Oxford S.a.; extremo que demuestra la coexistencia dicha denominación "OXFORD" a nombre de diferentes titulares y en distintas clases, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro.-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que la marca solicitada es un signo con características propias, cuenta con suficiente distintividad y no se encuentra incurso dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2° de la Ley de Marcas. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1115 de fecha 16 de septiembre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "OXFORD Y ETIQUETA", clase 21, Acta N° 33195/2013, solicitada a nombre de OXFORD PORCELANAS S/A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE -----


Abg. Claudia Patricia Crescindo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial

Resolución N°

0558

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1697 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONOFLEX ARGENTINA Y ETIQUETA", CLASE 06, EXPEDIENTE N° 77351/2022, A NOMBRE DE GUILLERMO GONZALO RIGONI-----

Asunción, 05 AGO 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GUILLERMO GONZALO RIGONI, contra la Resolución N° 1697 de fecha 06 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y: -----

RESULTA:

Que, en fecha 06 de diciembre de 2023 se presenta el representante convencional de GUILLERMO GONZALO RIGONI e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1697 de fecha 06 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 12 de febrero de 2024, el representante convencional de GUILLERMO GONZALO RIGONI expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 19 de febrero de 204. -----

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 "COFLEX", registrada con los números 469000 en fecha 24 de agosto de 2018; 502997 en fecha 14 de abril de 2020 y 526499 en fecha 20 de agosto de 2021, clase 06 a favor de Coflex, S.a. De C.v. .../... 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: "Entre las denominaciones CONOFLEX ARGENTINA y COFLEX, existen diferencias gráficas, ortográficas, fonéticas y conceptuales que las vuelven disímiles, lo que permite la coexistencia pacífica entre las mismas.../... El hecho de que ambas posean en común algunas letras no significa que exista entre ellas algún tipo de identidad o riesgo de confundibilidad, que impida la coexistencia pacífica de las mismas.../... Más aún cuando sus denominaciones contienen términos fonética y conceptualmente tan distintos como lo son COFLEX y CONAFLEX ARGENTINA.../... Las marcas en cuestión tampoco podrán ser asociadas o relacionadas gráficamente, teniendo en cuenta que poseen elementos figurativos altamente distintivos y totalmente disímiles.../... Las marcas son presentadas al público consumidor con la diferencia.../... Las marcas deben ser analizadas en su conjunto, porque es de esa manera como se presentan ante el consumidor final. No se presentan en forma desmembrada o mutilada.../... La marca solicitada en nuestro país, se constituye un derecho adquirido a favor de mi representado por los registros extranjeros citados y además su marca goza de una gran notoriedad en la región.../... Si bien las marcas opuestas se encuentran dentro de la clase


Abg. Gloria Pamela Cruzada
Directora General Encargada
Dirección General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0558**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1697 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONOFLEX ARGENTINA Y ETIQUETA", CLASE 06, EXPEDIENTE N° 77351/2022, A NOMBRE DE GUILLERMO GONZALO RIGONI-----

06, de ninguna manera los productos ofrecidos se relacionan entre sí.../... Por lo tanto, ruego a la Señora Directora, revoque la Resolución N° 1697/2023"-----

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

Que, en primer lugar, vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin 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, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "CONOFLEX ARGENTINA y Etiqueta", clase 06, y la marca base del rechazo "COFLEX", clase 06.-----

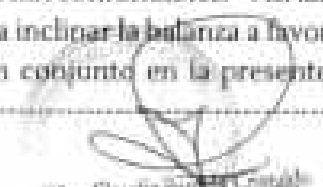
Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "CONOFLEX ARGENTINA" y la marca registrada "COFLEX", se advierte que la solicitada se compone de dos vocablos y una etiqueta, mientras que la registrada tan sólo de un vocablo, es decir, las marcas en pugna contienen extensiones disímiles y dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. En el aspecto conceptual, ambas denominaciones presentan un significado de fantasía. En ese sentido, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra.-----

Que, haciendo un análisis extensivo del caso podemos discriminar que, las marcas en pugna "CONOFLEX ARGENTINA" (solicitante) vs "COFLEX" (base de rechazo) por más que compartan la raíz CO y la desinencia FLEX no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.-----

Que, de las diferencias ortográficas, fonéticas y conceptual mencionadas se genera un distintivo fonético en general, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra.-----

Que, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles." Así las cosas, vemos que el hecho de compartir un signo, 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.-----

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


Abg. Claudia Patricia González
Directora General Ejecutiva
Dirección General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0558

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1697 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONOFLEX ARGENTINA Y ETIQUETA", CLASE 06, EXPEDIENTE N° 77351/2022, A NOMBRE DE GUILLERMO GONZALO RIGONI-----

Que, adicionalmente, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, lo cual se puede percibir en el siguiente cotejo:

marca solicitada

marca registrada

marca registrada



En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación.-----

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

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

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1697 de fecha 06 de octubre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "CONOFLEX ARGENTINA Y ETIQUETA", clase 06, Expediente. N° 77351/2022, solicitada a nombre de GUILLERMO GONZALO RIGONI. -----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE**. -----


Claudia Pamela Cristóbal
Directora General Interina
Servicio Nacional de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0559

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1699 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONOFLEX ARGENTINA Y ETIQUETA", CLASE 19, EXPEDIENTE N° 77364/2022, A NOMBRE DE GUILLERMO GONZALO RIGONI-----

Asunción,

05 AGO 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GUILLERMO GONZALO RIGONI, contra la Resolución N° 1699 de fecha 06 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 06 de diciembre de 2023 se presenta el representante convencional de GUILLERMO GONZALO RIGONI e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1699 de fecha 06 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, en fecha 14 de febrero de 2024, el representante convencional de GUILLERMO GONZALO RIGONI expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 19 de febrero de 2024.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "COFLEX", registrada con los números 469000 en fecha 24 de agosto de 2018; 502997 en fecha 14 de abril de 2020 y 526499 en fecha 20 de agosto de 2021, clase 06 a favor de Coflex, S.a. De C.v. .../... 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: "Entre las denominaciones CONOFLEX ARGENTINA y COFLEX, existen diferencias gráficas, ortográficas, fonéticas y conceptuales que las vuelven disímiles, lo que permite la coexistencia pacífica entre las mismas.../... El hecho de que ambas posean en común algunas letras no significa que exista entre ellas algún tipo de identidad o riesgo de confundibilidad, que impida la coexistencia pacífica de las mismas.../... Más aún cuando sus denominaciones contienen términos fonética y conceptualmente tan distintos como lo son COFLEX y CONOFLEX ARGENTINA.../... Las marcas en cuestión tampoco podrán ser asociadas o relacionadas gráficamente, teniendo en cuenta que poseen elementos figurativos altamente distintivos y totalmente disímiles.../... Las marcas son presentadas al público consumidor con la diferencia.../... Las marcas deben ser analizadas en su conjunto, porque es de esa manera como se presentan ante el consumidor final. No se presentan en forma desmembrada o mutilada.../... La marca solicitada en nuestro país, ya constituye un derecho adquirido a favor de mi representado por los registros extranjeros citados y además su marca goza de una gran notoriedad en la región.../... Si bien las marcas opuestas se encuentran dentro de la CLASE

Resolución N°

0559

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1699 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONOFLEX ARGENTINA Y ETIQUETA", CLASE 19, EXPEDIENTE N° 77364/2022, A NOMBRE DE GUILLERMO GONZALO RIGONI

19, de ninguna manera los productos ofrecidos se relacionan entre sí... Por lo tanto, ruego a la Señora Directora, revoque la Resolución N° 1699/2023

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.

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 "CONOFLEX ARGENTINA y Etiqueta", clase 19, y la marca base del rechazo "COFLEX", clase 06.

Que, en primer lugar, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca en trámite de registro solicita la cobertura en clase 19 comprende: "Delineadores [conos de carretera fijos] de materiales que no sean metálicos; señales de tráfico (no metálicas, ni luminosas ni mecánicas); barreras de seguridad no metálicas para carreteras; placas de materiales sintéticos para la señalización horizontal de carreteras; postes de demarcación de materiales no metálicos"; mientras que la marca registrada en la clase 06: "Todos los artículos de la clase 6, incluyendo mangueras reforzadas metálicas y conexiones flexibles". Todos los artículos de la clase 6, comprendiéndose entre ellos metales comunes y sus aleaciones, materiales de construcción metálicos, construcciones transportables metálicas, materiales metálicos para vías férreas, cables e hilos metálicos no eléctricos, cerrajería y ferretería metálica, tubos metálicos, cajas de caudales, productos metálicos no comprendidos en otras clases, minerales

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 del rechazo al no tener registrada la marca "COFLEX" en la clase 19, clase donde se pretende registrar la marca solicitada "CONOFLEX ARGENTINA". 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 marcas CONOFLEX ARGENTINA y COFLEX.

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, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "CONOFLEX ARGENTINA" y la marca registrada "COFLEX", se advierte que la solicitada se compone de dos vocablos y una etiqueta, mientras que la registrada tan sólo de un vocablo, es decir, las marcas en pugna contienen extensiones disímiles y dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre



Resolución N°

0559

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1699 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONOFLEX ARGENTINA Y ETIQUETA", CLASE 19, EXPEDIENTE N° 77364/2022, A NOMBRE DE GUILLERMO GONZALO RIGONI

dichas marcas. En el aspecto conceptual, ambas denominaciones presentan un significado de fantasía. En ese sentido, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra.

Que, haciendo un análisis extensivo del caso podemos discriminar que, las marcas en pugna "CONOFLEX ARGENTINA" (solicitante) vs "COFLEX" (base de rechazo) por más que compartan la raíz CO y la desinencia FLEX no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.

Que, de las diferencias ortográficas, fonéticas y conceptuales mencionadas se genera un distintivo fonético en general, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra.

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

Que, adicionalmente, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, lo cual se puede percibir en el siguiente cotejo:

marca solicitada

marca registrada

marca registrada



En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación.

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

¹ Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción, 2003.

Resolución N° **0559**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1699 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONOFLEX ARGENTINA Y ETIQUETA", CLASE 19, EXPEDIENTE N° 77364/2022, A NOMBRE DE GUILLERMO GONZALO RIGONI-----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1699 de fecha 06 de octubre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "CONOFLEX ARGENTINA Y ETIQUETA", clase 19, Expediente, N° 77364/2022, solicitada a nombre de GUILLERMO GONZALO RIGONI-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE.-----


Dra. Cecilia Grimaldo
Directora General Interina
Dirección de Propiedad Industrial

Resolución N°

0560

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1700 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONOFLEX ARGENTINA Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 77367/2022, A NOMBRE DE GUILLERMO GONZALO RIGONI-----

Asunción, 05 AGO 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GUILLERMO GONZALO RIGONI, contra la Resolución N° 1700 de fecha 06 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 06 de diciembre de 2023 se presenta el representante convencional de GUILLERMO GONZALO RIGONI e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1700 de fecha 06 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 14 de febrero de 2024, el representante convencional de GUILLERMO GONZALO RIGONI expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 19 de febrero de 2024. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "COFLEX", registrada con los números 469000 en fecha 24 de agosto de 2018; 502997 en fecha 14 de abril de 2020 y 526499 en fecha 20 de agosto de 2021, clase 06 a favor de Coflex, S.a. De C.v. ... 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: *"Entre las denominaciones CONOFLEX ARGENTINA y COFLEX, existen diferencias gráficas, ortográficas, fonéticas y conceptuales que las vuelven disímiles, lo que permite la coexistencia pacífica entre las mismas. ... El hecho de que ambas posean en común algunas letras no significa que exista entre ellas algún tipo de identidad o riesgo de confundibilidad, que impida la coexistencia pacífica de las mismas. ... Más aún cuando sus denominaciones contienen términos fonética y conceptualmente tan distintos como lo son COFLEX y CONOFLEX ARGENTINA. ... Las marcas en cuestión tampoco podrán ser asociadas o relacionadas gráficamente, teniendo en cuenta que poseen elementos figurativos altamente distintivos y totalmente disímiles. ... Las marcas son presentadas al público consumidor con la diferencia. ... Las marcas deben ser analizadas en su conjunto, porque es de esa manera como se presentan ante el consumidor final. No se presentan en forma desmembrada o mutilada. ... La marca solicitada en nuestro país, ya constituye un derecho adquirido a favor de mi representado por los registros extranjeros citados y además su marca goza de una gran notoriedad en la región. ... Si bien las marcas opuestas se encuentran dentro de la clase -----*


Abg. Cecilia María Córdova
Directora General del Interior
Ministerio del Interior y Justicia
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0560

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1700 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONOFLEX ARGENTINA Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 77367/2022, A NOMBRE DE GUILLERMO GONZALO RIGONI-----

37, de ninguna manera los productos ofrecidos se relacionan entre sí... Por lo tanto, ruego a la Señora Directora, revoque la Resolución N° 1700/2023"-----

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.-----

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 "CONOFLEX ARGENTINA y Etiqueta", clase 37, y la marca base del rechazo "COFLEX", clase 06.-----

Que, en primer lugar, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca en trámite de registro solicita la cobertura en clase 37 comprende: "instalación de señalizaciones; señalización de carreteras; servicios de señalización; construcción de señales; instalación de carteles viales informativos"; mientras que la marca registrada en la clase 06: "Todos los artículos de la clase 6, incluyendo mangueras reforzadas metálicas y conexiones flexibles" ./. Todos los artículos de la clase 6, comprendiendo entre ellos metales comunes y sus aleaciones, materiales de construcción metálicos, construcciones transportables metálicas, materiales metálicos para vías férreas, cables e hilos metálicos no eléctricos, cerrajería y ferretería metálica, tubos metálicos, cajas de caudales, productos metálicos no comprendidos en otras clases, minerales" -----

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 del rechazo al no tener registrada la marca "COFLEX" en la clase 37, clase donde se pretende registrar la marca solicitada "CONOFLEX ARGENTINA". 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 marcas CONOFLEX ARGENTINA y COFLEX. -----

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, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "CONOFLEX ARGENTINA" y la marca registrada "COFLEX", se advierte que la solicitada se compone de dos vocablos y una etiqueta, mientras que la registrada tan sólo de un vocablo, es decir, las marcas en pugna contienen extensiones disímiles y dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. En el aspecto conceptual, ambas denominaciones presentan un significado de fantasía. En

Resolución N° 0560

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1700 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONOFLEX ARGENTINA Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 77367/2022, A NOMBRE DE GUILLERMO GONZALO RIGONI-----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1700 de fecha 06 de octubre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "CONOFLEX ARGENTINA Y ETIQUETA", clase 37, Expediente N° 77367/2022, solicitada a nombre de GUILLERMO GONZALO RIGONI. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE -----


Abg. Claudia Patricia Grindler
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Servicio Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° 0560

POR LA CUAL SE RÉVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1700 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONOFLEX ARGENTINA Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 77367/2022, A NOMBRE DE GUILLERMO GONZALO RIGONI

ese sentido, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra.

Que, haciendo un análisis extensivo del caso podemos discriminar que, las marcas en pugna "CONOFLEX ARGENTINA" (solicitante) vs "COFLEX" (base de rechazo) por más que compartan la raíz CO y la desinencia FLEX no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.

Que, de las diferencias ortográficas, fonéticas y conceptuales mencionadas se genera un distintivo fonético en general, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra.

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

Que, adicionalmente, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, lo cual se puede percibir en el siguiente cotejo:

marca solicitada

marca registrada

marca registrada



En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación.

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

¹ Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley, Asunción, 2011.

Resolución N°

0561

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1024 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FarmaExpress", CLASE 05, EXPEDIENTE 74675/2021, SOLICITADA POR DYSA HEALTHCARE S.A.-----

Asunción,

06 AGO 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DYSA HEALTHCARE S.A. contra la Resolución N° 1024 de fecha 16 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 01 de julio de 2022 se presenta el representante convencional de DYSA HEALTHCARE S.A. e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 1024 de fecha 16 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 22 de agosto de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 01 de septiembre de 2022 el representante convencional de DYSA HEALTHCARE S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de septiembre de 2022. -----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "FARMACENTER EXPRESS", registrada con el número 455101 en fecha 07 de febrero de 2018 a favor de CADENA FARMACENTER 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: "(...) Cabe aclarar que las marcas en pugna han sido depositadas en servicios diferentes... Si bien es cierto que ambas marcas poseen denominaciones similares no es menos cierto que los productos que protegen son diametralmente distintos, a pesar de ambas se encuentran en la clase 05... la marca de mi principal FARMAEXPRESS se trata de una especialidad específica y además ha sido limitada para cubrir Exclusivamente desinfectantes, productos medicinales y veterinarios en la clase 05 ... Cabe destacar que existen varios antecedentes de denominaciones similares cuyos registros han sido concedidos en la clase 05, 35 y 44, debido a que la cobertura de productos hace que no exista posibilidad de confusión entre unas y otras... Coexisten de manera pacífica dado que a pesar de ser similares en el aspecto denominativo... No resulta lógico que sea vedada la posibilidad de registro de la marca de mi mandante, ya que esta cumple con los requisitos precitados desde ningún punto de vista pretende apropiarse de un signo notorio... Sírvese por tanto Señora Directora dictar resolución revocando la Resolución N° 1024/2022."-----

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


Dra. Claudia María Grimaldo
Directora General Forestal
Dirección General de Propiedad Intelectual
Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0561

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1024 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FarmaExpress", CLASE 05, EXPEDIENTE 74675/2021, SOLICITADA POR DYSA HEALTHCARE S.A.-----

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. -----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "FarmaExpress", clase 05, con el oponente "FARMACENTER EXPRESS", clase 05 pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores-----

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

En ese orden de ideas, se advierte que la marca base de rechazo cuenta con dos vocablos, mientras que la solicitada se encuentra compuesta por un solo vocablo, siendo disímiles tanto en lo fonético como en la longitud de ambas denominaciones, y además en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:-----

FarmaExpress	(marca solicitada), y
FARMACENTER EXPRESS	(marca base de rechazo)

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

Que, 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 realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca base de rechazo "FARMACENTER EXPRESS" registrada para la clase 35 comprende: *"importación, exportación, comercialización de productos farmacéuticos en general y otros de uso médico"*; mientras que la marca en trámite de registro "FARMAEXPRESS" solicita la cobertura para los productos comprendidos en la clase 05 "Exclusivamente desinfectantes, productos medicinales y veterinarios". -----

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



José Carlos Rodríguez Centurión
Director General de la Oficina
Nacional de Propiedad Intelectual
Buenos Aires, 15 de Mayo de 2022

Resolución N°

0561

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1024 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FarmaExpress", CLASE 05, EXPEDIENTE 74675/2021, SOLICITADA POR DYSA HEALTHCARE S.A.-----

Que, en síntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, pero sobre todo, pertenecen a clases diferentes del nomenclador internacional por lo que el consumidor no caería en confusión.-----

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

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

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

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1024 de fecha 16 de junio de 2022 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "FarmaExpress", clase 05, Acta 74675/2021, solicitada a nombre de DYSA HEALTHCARE S.A.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE-----


Ally, Gladys Perillo Costado
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0562

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1068 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FarmaExpress", CLASE 42, EXPEDIENTE 74679/2021, SOLICITADA POR DYSA HEALTHCARE S.A.-----

Asunción,

06 AGO 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DYSA HEALTHCARE S.A. contra la Resolución N° 1068 de fecha 20 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 01 de julio de 2022 se presenta el representante convencional de DYSA HEALTHCARE S.A. e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 1068 de fecha 20 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 22 de agosto de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

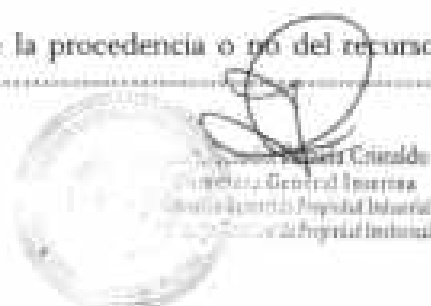
Que, en fecha 01 de septiembre de 2022 el representante convencional de DYSA HEALTHCARE S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de septiembre de 2022.-----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "FARMACENTER EXPRESS", registrada con el número 455101 en fecha 07 de febrero de 2018 a favor de CADENA FARMACENTER 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: "(...) Cabe aclarar que las marcas en pugna han sido depositadas en servicios diferentes... Si bien es cierto que ambas marcas poseen denominaciones similares no es menos cierto que los productos que protegen son diametralmente distintos, a pesar de ambas se encuentran en la clase 42... la marca de mi principal FARMAEXPRESS se trata de una especialidad específica y además ha sido limitada para cubrir Servicios de investigación médica, biológica y bacteriológica en la clase 42... Cabe destacar que existen varios antecedentes de denominaciones similares cuyos registros han sido concedidos en la clase 05, 10, 35, 42 y 44, debido a que la cobertura de productos hace que no exista posibilidad de confusión entre unas y otras... Coexisten de manera pacífica dado que a pesar de ser similares en el aspecto denominativo... No resulta lógico que sea vedada la posibilidad de registro de la marca de mi mandante, ya que esta cumple con los requisitos precitados desde ningún punto de vista pretende apropiarse de un signo notorio... Sírvese por tanto Señora Directora dictar resolución revocando la Resolución N° 1068/2022."-----

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


Firma: [Firma manuscrita]
Sello: [Sello circular de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual]
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Subdirección General Inscripción
Calle de los Derechos Propiedad Intelectual
1500 Asunción, Paraguay

Resolución N°

0562

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1068 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FarmaExpress", CLASE 42, EXPEDIENTE 74679/2021, SOLICITADA POR DYSA HEALTHCARE S.A.-----

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. -----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "FarmaExpress", clase 42, con el oponente "FARMACENTER EXPRESS", clase 35 pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores-----

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

En ese orden de ideas, se advierte que la marca base de rechazo cuenta con dos vocablos, mientras que la solicitada se encuentra compuesta por un solo vocablo, siendo disímiles tanto en lo fonético como en la longitud de ambas denominaciones, y además en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:-----

FarmaExpress	(marca solicitada), y
FARMACENTER EXPRESS	(marca base de rechazo)

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

Que, 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 realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca base de rechazo "FARMACENTER EXPRESS" registrada para la clase 35 comprende: *"importación, exportación, comercialización de productos farmacéuticos en general y otros de uso médico"*; mientras que la marca en trámite de registro "FARMAEXPRESS" solicita la cobertura para los servicios comprendidos en la clase 42 *"Servicios de investigación médica, biológica y bacteriológica"*.-----

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

Resolución N° **0562**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1068 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FarmaExpress", CLASE 42, EXPEDIENTE 74679/2021, SOLICITADA POR DYSA HEALTHCARE S.A.-----

Que, en síntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, pero sobre todo, pertenecen a clases diferentes del nomenclador internacional por lo que el consumidor no caería en confusión.-----

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

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

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 1068 de fecha 20 de junio de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "FarmaExpress", clase 42, Acta 74679/2021, solicitada a nombre de **DYSA HEALTHCARE S.A.**-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**.-----


Dra. Gladys Patricia Grimaldo
Directora General Interina
del Servicio de Propiedad Industrial
del Ministerio de Industria y Comercio

Resolución N°

0563

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1026 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FarmaExpress", CLASE 10, EXPEDIENTE 74680/2021, SOLICITADA POR DYSA HEALTHCARE S.A.-----

Asunción,

06 AGO 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DYSA HEALTHCARE S.A. contra la Resolución N° 1026 de fecha 16 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y:-----

RESULTA:

Que, en fecha 01 de julio de 2022 se presenta el representante convencional de DYSA HEALTHCARE S.A. e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 1026 de fecha 16 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 22 de agosto de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 01 de septiembre de 2022 el representante convencional de DYSA HEALTHCARE S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de septiembre de 2022.-----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "FARMACENTER EXPRESS", registrada con el número 455101 en fecha 07 de febrero de 2018 a favor de CADENA FARMACENTER 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: "(...) Cabe aclarar que las marcas en pugna han sido depositadas en servicios diferentes.../... Si bien es cierto que ambas marcas poseen denominaciones similares no es menos cierto que los productos que protegen son diametralmente distintos, a pesar de ambas se encuentran en la clase 10.../... la marca de mi principal FARMAEXPRESS se trata de una especialidad específica y además ha sido limitada para cubrir Aparatos e Instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios en la clase 10.../... Cabe destacar que existen varios antecedentes de denominaciones similares cuyos registros han sido concedidos en la clase 05, 10, 35, y 44, debido a que la cobertura de productos hace que no exista posibilidad de confusión entre unas y otras.../... Coexisten de manera pacífica dado que a pesar de ser similares en el aspecto denominativo.../... No resulta lógico que sea vedada la posibilidad de registro de la marca de mi mandante, ya que esta cumple con los requisitos precitados desde ningún punto de vista pretende apropiarse de un signo notorio.../... Sirvase por tanto Señora Directora dictar resolución revocando la Resolución N° 1026/2022."-----

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



Abg. Claudio E. Escobar
Director General Inmateria
Dirección General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0563

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1026 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FarmaExpress", CLASE 10, EXPEDIENTE 74680/2021, SOLICITADA POR DYSA HEALTHCARE S.A.-----

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. -----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "FarmaExpress", clase 10, con el oponente "FARMACENTER EXPRESS", clase 35 pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores-----

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

En ese orden de ideas, se advierte que la marca base de rechazo cuenta con dos vocablos, mientras que la solicitada se encuentra compuesta por un solo vocablo, siendo diametralmente tanto en lo fonético como en la longitud de ambas denominaciones, y además en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:-----

FarmaExpress	(marca solicitada); y
FARMACENTER EXPRESS	(marca base de rechazo)

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

Que, 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 realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca base de rechazo "FARMACENTER EXPRESS" registrada para la clase 35 comprende: *"importación, exportación, comercialización de productos farmacéuticos en general y otros de uso médico"*; mientras que la marca en trámite de registro "FARMAEXPRESS" solicita la cobertura para los productos comprendidos en la clase 10 *"Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios"*.

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

Resolución N° **0563**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1026 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FarmaExpress", CLASE 10, EXPEDIENTE 74680/2021, SOLICITADA POR DYSA HEALTHCARE S.A.-----

Que, en síntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, pero sobre todo, pertenecen a clases diferentes del nomenclador internacional por lo que el consumidor no caería en confusión.-----

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

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

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 1026 de fecha 16 de junio de 2022 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "FarmaExpress", clase 10, Acta 74680/2021, solicitada a nombre de DYSA HEALTHCARE S.A.-----
- Art. 3º** **NOTIFIQUESE**.-----


Mg. Claudia Pineda Cristallo
Directora General Interina
Ministerio del Interior y Justicia
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0564

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1027 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FarmaExpress", CLASE 03, EXPEDIENTE 74682/2021, SOLICITADA POR DYSA HEALTHCARE S.A.-----

Asunción,

06 AGO 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DYSA HEALTHCARE S.A. contra la Resolución N° 1027 de fecha 16 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 01 de julio de 2022 se presenta el representante convencional de DYSA HEALTHCARE S.A. e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 1027 de fecha 16 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 22 de agosto de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 01 de septiembre de 2022 el representante convencional de DYSA HEALTHCARE S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de septiembre de 2022. -----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "FARMACENTER EXPRESS", registrada con el número 455101 en fecha 07 de febrero de 2018 a favor de CADENA FARMACENTER 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: "(...) Cabe aclarar que las marcas en pugna han sido depositadas en servicios diferentes.../. Si bien es cierto que ambas marcas poseen denominaciones similares no es menos cierto que los productos que protegen son diametralmente distintos, a pesar de ambas se encuentran en la clase 03.../. la marca de mi principal FARMAEXPRESS se trata de una especialidad específica y además ha sido limitada para cubrir Productos de higiene y de aseo personal en la clase 03.../. Cabe destacar que existen varios antecedentes de denominaciones similares cuyos registros han sido concedidos en la clase 03, 05, 10, 35 y 44, debido a que la cobertura de productos hace que no exista posibilidad de confusión entre unas y otras.../. Coexisten de manera pacífica dado que a pesar de ser similares en el aspecto denominativo.../. No resulta lógico que sea vedada la posibilidad de registro de la marca de mi mandante, ya que esta cumple con los requisitos precitados desde ningún punto de vista pretende apropiarse de un signo notorio.../. Sírvese por tanto Señora Directora dictar resolución revocando la Resolución N° 1027/2022."-----

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


Dra. Claudia Patricia Cristóbal
Directora General de Marcas
Dirección General de Propiedad Intelectual
Ministerio de Justicia y Gobierno Civil

Resolución N° 0584

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1027 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FarmaExpress", CLASE 03, EXPEDIENTE 74682/2021, SOLICITADA POR DYSA HEALTHCARE S.A.-----

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. -----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "FarmaExpress", clase 03, con el oponente "FARMACENTER EXPRESS", clase 03 pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores-----

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

En ese orden de ideas, se advierte que la marca base de rechazo cuenta con dos vocablos, mientras que la solicitada se encuentra compuesta por un solo vocablo, siendo disímiles tanto en lo fonético como en la longitud de ambas denominaciones, y además en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:-----

FarmaExpress	(marca solicitada), y
FARMACENTER EXPRESS	(marca base de rechazo)

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

Que, 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 realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca base de rechazo "FARMACENTER EXPRESS" registrada para la clase 35 comprende: *"importación, exportación, comercialización de productos farmacéuticos en general y otros de uso médico"*; mientras que la marca en trámite de registro "FARMAEXPRESS" solicita la cobertura para los productos comprendidos en la clase 03: *"Productos de higiene y de aseo personal comprendidos en la clase 3"*. -----

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

Resolución N° 0564

POR LA CUAL SE RÉVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1027 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FarmaExpress", CLASE 03, EXPEDIENTE 74682/2021, SOLICITADA POR DYSA HEALTHCARE S.A.-----

Que, en síntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, pero sobre todo, pertenecen a clases diferentes del nomenclador internacional por lo que el consumidor no caería en confusión.-----

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

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

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 1027 de fecha 16 de junio de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "FarmaExpress", clase 03, Acta 74682/2021, solicitada a nombre de DYSA HEALTHCARE S.A.-----
- Art. 3º** **NOTIFIQUESE** -----


Dra. Claudia Pamela Escobar
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0565

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1069 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FarmaExpress", CLASE 37, EXPEDIENTE 74683/2021, SOLICITADA POR DYSA HEALTHCARE S.A.-----

Asunción, 06 AGO 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DYSA HEALTHCARE S.A. contra la Resolución N° 1069 de fecha 20 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y:-----

RESULTA:

Que, en fecha 01 de julio de 2022 se presenta el representante convencional de DYSA HEALTHCARE S.A. e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 1069 de fecha 20 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 22 de agosto de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 01 de septiembre de 2022 el representante convencional de DYSA HEALTHCARE S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de septiembre de 2022.-----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "FARMACENTER EXPRESS", registrada con el número 455101 en fecha 07 de febrero de 2018 a favor de CADENA FARMACENTER 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: "(...) Cabe aclarar que las marcas en pugna han sido depositadas en servicios diferentes.../. Si bien es cierto que ambas marcas poseen denominaciones similares no es menos cierto que los productos que protegen son diametralmente distintos, a pesar de ambas se encuentran en la clase 37.../. la marca de mi principal FARMAEXPRESS se trata de una especialidad específica y además ha sido limitada para cubrir Servicios de instalación, reparación y mantenimiento de equipos quirúrgicos, instalación de software y hardware, mantenimiento de equipos informáticos, supervisión en instalaciones en la clase 37.../. Cabe destacar que existen varios antecedentes de denominaciones similares cuyos registros han sido concedidos en la clase 05, 10, 35, 37, 42 y 44, debido a que la cobertura de productos hace que no exista posibilidad de confusión entre unas y otras.../. Coexisten de manera pacífica dado que a pesar de ser similares en el aspecto denominativo.../. No resulta lógico que sea vedada la posibilidad de registro de la marca de mi mandante, ya que esta cumple con los requisitos precitados desde ningún punto de vista pretende apropiarse de un signo notorio.../. Sirvase por tanto Señora Directora dictar resolución revocando la Resolución N° 1069/2022."-----

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


Dra. Patricia Grimaldo
Directora Nacional Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Ministerio de la Propiedad Intelectual

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1069 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FarmaExpress", CLASE 37, EXPEDIENTE 74683/2021, SOLICITADA POR DYSA HEALTHCARE S.A.-----

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. -----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "FarmaExpress", clase 37, con el oponente "FARMACENTER EXPRESS", clase 35 pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores-----

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

En ese orden de ideas, se advierte que la marca base de rechazo cuenta con dos vocablos, mientras que la solicitada se encuentra compuesta por un solo vocablo, siendo disímiles tanto en lo fonético como en la longitud de ambas denominaciones, y además en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:-----

FarmaExpress	(marca solicitada), y
FARMACENTER EXPRESS	(marca base de rechazo)

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

Que, 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 realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca base de rechazo "FARMACENTER EXPRESS" registrada para la clase 35 comprende: *"importación, exportación, comercialización de productos farmacéuticos en general y otros de uso médico"*; mientras que la marca en trámite de registro "FARMAEXPRESS" solicita la cobertura para los servicios comprendidos en la clase 37: *"Servicios de instalación, reparación y mantenimiento de equipos quirúrgicos, instalación de software y hardware, mantenimiento de equipos informáticos, supervisión en instalaciones"*.

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

Resolución N°

0565

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1069 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FarmaExpress", CLASE 37, EXPEDIENTE 74683/2021, SOLICITADA POR DYSA HEALTHCARE S.A.-----

Que, en síntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, pero sobre todo, pertenecen a clases diferentes del nomenclador internacional por lo que el consumidor no caería en confusión.-----

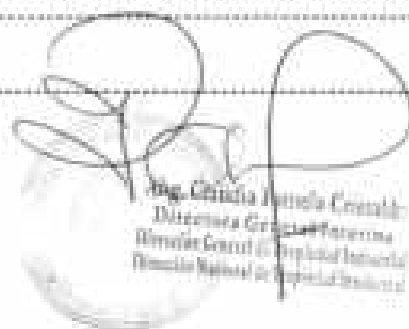
Que, aunque las denominaciones sean similares, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros elementos que deben ser cotejados y que hacen a la distinción y posible coexistencia de las marcas en conflicto. En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

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

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

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1069 de fecha 20 de junio de 2022 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "FarmaExpress", clase 37, Acta 74683/2021, solicitada a nombre de DYSA HEALTHCARE S.A.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE-----


Dra. Gladys Pamela Cresaldu
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0566**

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BUGABOO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 1361092, A NOMBRE DE ROYALTY BUGABOO GMBH.-----

Asunción, D 6 AGO 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 01 de febrero 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.-----

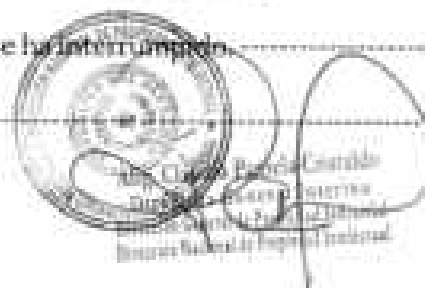
Que, por aplicación supletoria, cabe traer a colación que el Art. 350 del Código Procesal Civil establece el procedimiento para la reconstitución de un expediente extraviado, y reza: "Comprobada la pérdida de un expediente, el juez ordenará su reconstitución, la que se efectuará en la siguiente forma: a) el nuevo expediente se iniciará 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 "BUGABOO Y ETIQUETA" clase 35, Acta N° 1361092, solicitada a nombre de ROYALTY BUGABOO GMBH, 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 "BUGABOO Y ETIQUETA", Acta N° 1361092, clase 35, solicitada a nombre de ROYALTY BUGABOO GMBH.-----
- 2) DAR continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se ha interrumpido.-----
- 3) NOTIFIQUESE por cédula.-----



Resolución N° **0567**

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BUGABOO Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 1361091, A NOMBRE DE ROYALTY BUGABOO GMBH.

A Asunción, 06 AGO 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 22 de marzo 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.

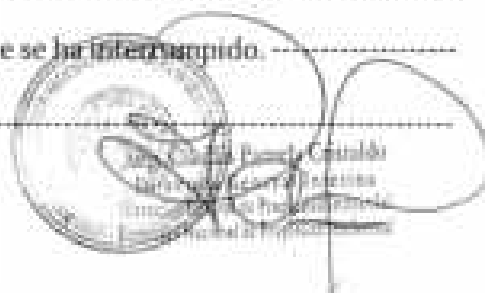
Que, por aplicación supletoria, cabe traer a colación que el Art. 350 del Código Procesal Civil establece el procedimiento para la reconstitución de un expediente extraviado, y reza: *"Comprobada la pérdida de un expediente, el juez ordenará su reconstitución, la que se efectuará en la siguiente forma: a) el nuevo expediente se iniciará 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 "BUGABOO Y ETIQUETA" clase 12, Acta N° 1361091, solicitada a nombre de ROYALTY BUGABOO GMBH, 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 "BUGABOO Y ETIQUETA", Acta N° 1361091, clase 12, solicitada a nombre de ROYALTY BUGABOO GMBH.
- 2) DAR continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se ha interrumpido.
- 3) NOTIFIQUESE por cédula.



Resolución N° **0568**

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUPERLONA ELECTROPLASTIC", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 1420841, A NOMBRE DE CENTRO DE LOS COMPRESORES S.A.

Asunción, 08 AGO 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 22 de julio 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 ordenará su reconstitución, la que se efectuará en la siguiente forma: a) el nuevo expediente se iniciará 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 "SUPERLONA ELECTROPLASTIC" clase 35, Acta N° 1420841, solicitada a nombre de CENTRO DE COMPRESORES 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.

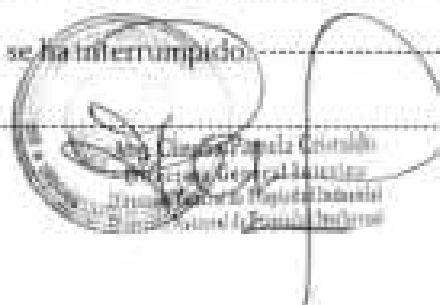
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

1) **TENER POR RECONSTITUIDO** el expediente de solicitud de registro de la marca "SUPERLONA ELECTROPLASTIC", Acta N° 1420841, clase 35, solicitada a nombre de **CENTRO DE COMPRESORES S.A.**

2) **DAR** continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se ha interrumpido.

3) **NOTIFÍQUESE** por cédula.


Dra. Claudia Pamela Coronado
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Paraguay

Resolución N° **0569**

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUPERLONA ELECTROPLASTIC", CLASE 17, EXPEDIENTE N° 1420844, A NOMBRE DE CENTRO DE LOS COMPRESORES S.A.-----

Asunción, 06 AGO 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 22 de julio 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 "SUPERLONA ELECTROPLASTIC" clase 17, Acta N° 1420844, solicitada a nombre de CENTRO DE COMPRESORES 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 "SUPERLONA ELECTROPLASTIC", Acta N° 1420844, clase 17, solicitada a nombre de CENTRO DE COMPRESORES S.A.-----
- 2) **DAR** continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se ha interrumpido.-----
- 3) **NOTIFIQUESE** por cédula.-----


Dra. Patricia Pamela Camaró
Intendente General Interina
D.N.P.I.
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0570**

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CICATRIZAN", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 9304771, A NOMBRE DE KENVUE INC.-----

Asunción, 06 AGO 2024

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

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravío del expediente, la Dirección General de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 350 del C.P.C., por providencia de fecha 02 de julio 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.-----

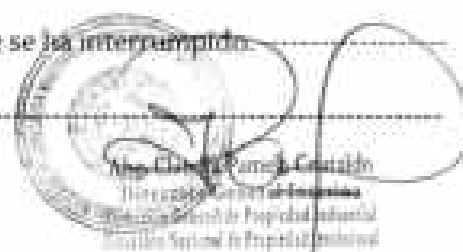
Que, por aplicación supletoria, cabe traer a colación que el Art. 350 del Código Procesal Civil establece el procedimiento para la reconstitución de un expediente extraviado, y reza: *"Comprobada la pérdida de un expediente, el juez ordenará su reconstitución, la que se efectuará en la siguiente forma: a) el nuevo expediente se iniciará 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 "CICATRIZAN" clase 05, Acta N° 9304771, solicitada a nombre de KENVUE INC., y dar continuidad a su tramitación.-----

POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las constancias de autos y a las disposiciones legales citadas,-----

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

- 1) **TENER POR RECONSTITUIDO** el expediente de solicitud de registro de la marca "CICATRIZAN", Acta N° 9304771, clase 05, solicitada a nombre de KENVUE INC.-----
- 2) **DAR** continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se ~~ha~~ interrumpido.-----
- 3) **NOTIFÍQUESE** por cédula.-----



Dra. Claudia Patricia González
Interimaria General de Propiedad Industrial
Dirección General de Propiedad Industrial
Ministerio de Justicia y Gobierno Civil

Resolución N° **0571**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 74 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERFEXION", CLASE 07, EXPEDIENTE N° 1711315 SOLICITADA A NOMBRE DE SCHOTT AKTIENGESELLSCHAFT.-----

Asunción, 06 AGO 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de SCHOTT AKTIENGESELLSCHAFT, contra la Resolución N° 74 de fecha 07 de febrero de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 03 de marzo de 2017 se presenta SCHOTT AKTIENGESELLSCHAFT y solicita el registro de la marca PERFEXION, para amparar servicios de la clase 07.-----

Que, en fecha 20 de junio de 2018 se presenta el representante convencional de SCHOTT AKTIENGESELLSCHAFT e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 74 de fecha 07 de febrero de 2018, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 09 de julio de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 07 de agosto de 2018, el representante convencional de SCHOTT AKTIENGESELLSCHAFT expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 22 de mayo de 2019.-----

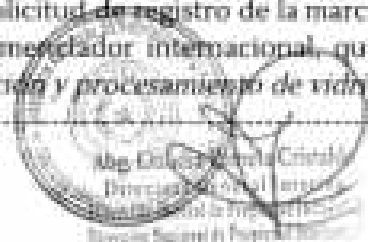
CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) En primer lugar, creemos que *"perfeXion"* es una marca inherentemente distintiva y no es ni descriptiva ni genérica para la clase 07. *"perfeXion"* No dice al público consumidor qué producto es; siendo su reconocimiento internacional el que lleva al público consumidor a asociar a la marca con los productos que ella protege ... En segundo lugar, mi mandante niega categóricamente que la marca *"perfeXion"* sea genérica; por el contrario, *"perfeXion"* es una marca evocativa para la clase 07."-----

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "PERFEXION" fue presentada para cubrir servicios de la clase 07 del nomenclador internacional, que textualmente describe: "Máquinas y máquinas herramientas para la producción y procesamiento de vidrio comprendidas en la clase 7".-----



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 74 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERFEXION", CLASE 07, EXPEDIENTE N° 1711315 SOLICITADA A NOMBRE DE SCHOTT AKTIENGESSELLSCHAFT.-----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "PERFEXION" resulti 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 "PERFEXION" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 07 del nomenclador internacional, la cual comprende *"Máquinas, máquinas herramientas y herramientas mecánicas; motores, excepto motores para vehículos terrestres; acoplamientos y elementos de transmisión, excepto para vehículos terrestres; instrumentos agrícolas que no sean herramientas de mano que funcionan manualmente; incubadoras de huevos; distribuidores automáticos."*¹-----

Que, en el presente caso de autos, la solicitud de registro de marca en cuestión "perfeXion" parece ser una alteración ortográfica de "perfección", lo que sugiere que los productos son de alta calidad o altamente precisos. Esto la coloca más en la categoría de marcas sugestivas, que son signos que sugieren o evocan de manera indirecta alguna idea acerca de las características o propiedades de los productos o servicios que pretenden distinguir, ya que no describe directamente el producto pero sugiere una cualidad de perfección o precisión deseada. Las marcas sugestivas son registrables porque requieren un cierto nivel de interpretación por parte del consumidor para entender la relación entre la marca y el producto.-----

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

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

Que, 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.-----



¹https://scdpub.wipo.int/osen/thesis_numbers/show&class_number=3&explanatory_notes=show&pr=&lang=es&menulang=es&mode=full&numfun=&pagination=no&version=20240101

Resolución N° **0571**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 74 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERFEXION", CLASE 07, EXPEDIENTE N° 1711315 SOLICITADA A NOMBRE DE SCHOTT AKTIENGESELLSCHAFT.-----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 74 de fecha 07 de febrero de 2018 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "PERFEXION", clase 07, Acta No. 1711315, solicitada a nombre de SCHOTT AKTIENGESELLSCHAFT.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----



Resolución N° **0572**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 73 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERFEXION", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 1711322 SOLICITADA A NOMBRE DE SCHOTT AKTIENGESELLSCHAFT.-----

Asunción, 06 AGO 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de SCHOTT AKTIENGESELLSCHAFT, contra la Resolución N° 73 de fecha 07 de febrero de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 03 de marzo de 2017 se presenta SCHOTT AKTIENGESELLSCHAFT y solicita el registro de la marca **PERFEXION**, para amparar servicios de la clase 09.-----

Que, en fecha 20 de marzo de 2018 se presenta el representante convencional de SCHOTT AKTIENGESELLSCHAFT, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 73 de fecha 07 de febrero de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 09 de julio de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 13 de agosto de 2018, el representante convencional de SCHOTT AKTIENGESELLSCHAFT expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 21 de febrero de 2019.-----

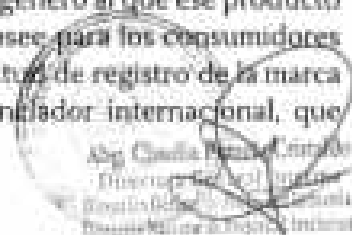
CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) En primer lugar, creemos que "perfeXion" es una marca inherentemente distintiva y no es ni descriptiva ni genérica para la clase 09. "perfeXion" No dice al público consumidor qué producto es; siendo su reconocimiento internacional el que lleva al público consumidor a asociar a la marca con los productos que ella protege ... En segundo lugar, mi mandante niega categóricamente que la marca "perfeXion" sea genérica; por el contrario, "perfeXion" es una marca evocativa para la clase 09."-----

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

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



Resolución N° **0572**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 73 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERFEXION", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 1711322 SOLICITADA A NOMBRE DE SCHOTT AKTIENGESSELLSCHAFT.-----

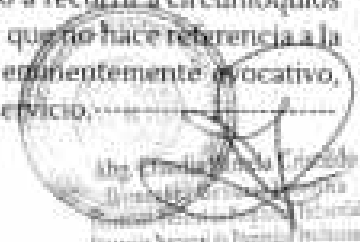
textualmente describe: *"Máquinas y máquinas herramientas para la inspección de calidad del vidrio (aparatos de testeo y control de calidad) comprendidos en la clase 9".*-----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "PERFEXION" 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 "PERFEXION" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 09 del nomenclador internacional, la cual comprende *"Aparatos e instrumentos científicos, de investigación, de navegación, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de detección, de pruebas, de inspección, de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la distribución o del consumo de electricidad; aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos, imágenes o datos; soportes grabados o descargables, software, soportes de registro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; cajas registradoras, dispositivos de cálculo; ordenadores y periféricos de ordenador; trajes de buceo, máscaras de buceo, tapones para los oídos para buceo, pinzas nasales para submarinistas y nadadores, guantes de buceo, aparatos de respiración para la natación subacuática; extintores."*-----

Que, en el presente caso de autos, la solicitud de registro de marca en cuestión "perfeXion" parece ser una alteración ortográfica de "perfección", lo que sugiere que los productos son de alta calidad o altamente precisos. Esto la coloca más en la categoría de marcas sugestivas, que son signos que sugieren o evocan de manera indirecta alguna idea acerca de las características o propiedades de los productos o servicios que pretenden distinguir, ya que no describe directamente el producto pero sugiere una cualidad de perfección o precisión deseada. Las marcas sugestivas son registrables porque requieren un cierto nivel de interpretación por parte del consumidor para entender la relación entre la marca y el producto.-----

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

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



Resolución N° **0572**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 73 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERFEXION", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 1711322 SOLICITADA A NOMBRE DE SCHOTT AKTIENGESELLSCHAFT.-----

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

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 73 de fecha 07 de febrero de 2018 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "PERFEXION", clase 09, Acta No. 1711322, solicitada a nombre de SCHOTT AKTIENGESELLSCHAFT -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE. -----


Dra. Gladys Patricia Cristóbal
Directora General Interina de la Propiedad Industrial
Dpto. de Marcas y Diseños Industriales

Resolución N°

0573

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 628 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "C-SHOCK", CLASE 14, EXPEDIENTE N° 94633/2018, SOLICITADA POR JOSE JEN TSENG CHEN, -----

Asunción, 07 AGO 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA (CASIO COMPUTER CO. LTD.) contra la Resolución N° 628 de fecha 18 de noviembre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y, -----

RESULTA:

Que, en fecha 25 de noviembre de 2020 se presenta el representante convencional de CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA (CASIO COMPUTER CO. LTD.) e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 628 de fecha 18 de noviembre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 04 de marzo de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 21 de mayo de 2021, el representante convencional de CASIO KEISANKI KABUSHIKI KAISHA (CASIO COMPUTER CO. LTD.) expresó agravios; y en fecha 06 de octubre de 2021, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 14 de octubre de 2021. -----

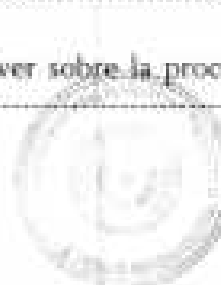
CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"Al realizar el cotejo de las marcas C-SHOCK (marca solicitada) vs. G-SHOCK (marca oponente) en un análisis en conjunto y sucesivamente se puede notar que entre las marcas en pugna existen diferencias en los aspectos fonético, visual e ideológico .../... al pronunciar ambas denominaciones puede notarse que tienen diferencias .../... existen otras marcas que llevan insertas en sus denominaciones la palabra SHOCK en diversas clases y a nombres de diferentes titulares .../... es criterio de esta Dirección que la oposición debe ser declarada improcedente".* -----

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: *"La marca pedida se limita solamente a sustituir la letra G de la marca de mi mandante por la letra C, siendo ambas consonantes, pero en el mismo lugar, misma posición y con un sonido extremadamente similar pues las consonantes GE y CE producen prácticamente el mismo sonido .../... visualmente, la letra G sólo se diferencia de la letra C en un pequeño trazo realizado en su parte inferior .../... las marcas enfrentadas se encuentran en una misma clase .../... la marca C-SHOCK carece de los requisitos para el registro de marcas nuevas".* -----

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: *"Aunque las dos marcas tengan en común en su ortografía la palabra SHOCK este hecho de ninguna manera es decisivo para que las marcas se confundan entre sí, ni siquiera debe ser tenido en cuenta para el cotejo debido a su condición de palabra de uso común .../... el conjunto ortográfico formado por diferentes consonantes al inicio de ambas marcas C-SHOCK y G-SHOCK impresionan al primer golpe de vista por la diferencia .../... la palabra SHOCK no es creación de la oponente ni mucho menos originalidad en el nombre de su marca G-SHOCK".* -----

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



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

Resolución N°

0573

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 628 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "C-SHOCK", CLASE 14, EXPEDIENTE N° 94633/2018, SOLICITADA POR JOSE JEN TSENG CHEN, -----

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 "C-SHOCK" y la marca oponente "G-SHOCK", se advierte que la marca solicitada es ortográficamente similar a la marca oponente, diferenciándose simplemente la solicitante por reemplazar el radical G por la T, pero en su conjunto ambas cuentan con una consonante, un guión y el vocablo SHOCK, estando compuestas ambas por 6 letras, teniendo la misma longitud y generando una similitud visual. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud entre las marcas en pugna.-----

C-SHOCK (solicitada), y
G-SHOCK (oponente)

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 14. Al respecto, tanto la marca oponente, "G-SHOCK" como la marca solicitada "C-SHOCK" se encuentran registradas para la totalidad de los productos de la clase 14: *"Metales preciosos y sus aleaciones; artículos de joyería, piedras preciosas y semipreciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos"*. 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 "C-SHOCK" en la misma clase 14. 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. Ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la dilución de marcas diciendo: *"la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)".*¹ -----

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 628 de fecha 18 de noviembre de 2020 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca "C-SHOCK", clase 14, Acta N° 94633/2018, solicitada a nombre de JOSE JEN TSENG CHEN. -----
- Art. 3º** **NOTIFIQUESE** por Cédula. -----

¹ OTAMENDI, Jorge, DERECHO DE MARCAS, Buenos Aires, Abeledo Perrot Lecca Nieto, Argentina, 2012, Rva. Ed. Pág. 48A.

Resolución N° **0574**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 208 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2012, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IMPRENTA GAMA S.A. Y ETIQUETA", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 37099/2009 A NOMBRE DE IMPRENTA GAMA S.A. ---

Asunción, **07 AGO 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **IMPRENTA GAMA S.A.** en contra de la Resolución N° 208 de fecha 12 de abril de 2012, dictada por la Dirección de Marcas, y; ---

RESULTA:

Que, en fecha 27 de abril de 2012 se presenta el representante convencional de **IMPRENTA GAMA S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 208 de fecha 12 de abril de 2012, dictada por la Dirección de Marcas. ---

Que, en fecha 06 de julio de 2012 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. ---

Que, en fecha 10 de febrero de 2022, el representante convencional de **IMPRENTA GAMA S.A.** expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 23 de febrero de 2022. ---

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Que, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, esta Jefatura considera que la misma incurre en la prohibición de la Ley de Marcas 1294/98 Art. 2 inc) a aquellos signos que puedan inducir a engaño o confusión respecto a la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud y finalidad del empleo de los productos o servicios de que se trate. En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado."* ---

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"La solicitud de marca IMPRENTA GAMA S.A. en la clase 16, pretendida por mi mandante, ha sido presentada para amparar los siguientes productos: "Productos de imprenta en general". La clase 16 comprende: Papel y cartón; productos de imprenta, material de encuadernación... ././ para que una marca sea considerada engañosa debe "inducir intencionalmente a error", lo cual se puede ver que claramente no es el caso de la marca solicitada por mi principal ././, la mencionada marca se trata de una IMPRENTA cuyo nombre es GAMA y cuyos productos o servicios están relacionados a los de una imprenta."* ---

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee la característica de inducir a engaño o confusión respecto a la procedencia de un producto o servicio, cuando inducen a hacer creer al público consumidor que aquéllos tienen determinadas características. 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 "IMPRENTA GAMA S.A. Y ETIQUETA S.A.C.I." fue presentada para cubrir específicamente "Productos de imprenta en general" de la clase 16 del nomenclador internacional. ---


Abg. Cristian Pamela Crisaldo
General Interna
Dirección General de Propiedad Industrial

Resolución N° **0574**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 208 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2012, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IMPRENTA GAMA S.A. Y ETIQUETA", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 37099/2009 A NOMBRE DE IMPRENTA GAMA S.A. ---

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "IMPRENTA GAMA S.A. Y ETIQUETA" es el resultado de la conjunción de dos palabras y la abreviatura S.A., las cuales en su conjunto proyectan una denominación novedosa y original y alejan cualquier posibilidad de que pueda inducir a engaño o confusión al público consumidor. -----

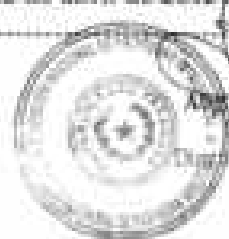
Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas engañosas, diciendo: *"Son marcas engañosas aquellas que sean susceptibles de inducir a error respecto de la naturaleza, propiedades, mérito, calidad, técnicas de elaboración, función, origen, precio u otras características de los productos o servicios a distinguir"*. Adicionalmente, manifiesta: *"La Ley de Marcas tiene por fin mediano asegurar la buena fe y la lealtad en el desarrollo de las actividades comerciales, agrícolas e industriales. Y este fin último se procura obtenerlo a través de fines intermedios, uno de los cuales es el de evitar confusión entre los productos que circulan dentro de la economía del país (sea esta confusión relativa a los productos mismos o a su procedencia) lo cual se procura por la aplicación de signos marcarios suficientemente distintivos. (Causa 682, "Destilico SRL v. Institut National des Appellations d'Origine des Vins et Eaux de Vie", sala entonces única, 14/9/1967)."* -----

Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el Art. 2 inciso a) de la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan inducir a error respecto de la naturaleza, propiedades, mérito, calidad, técnicas de elaboración, función, origen, precio u otras características de los productos o servicios a distinguir. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no induce a error respecto de la naturaleza, propiedades, mérito, calidad, técnicas de elaboración, función, origen, precio u otras características de los productos o servicios a distinguir y está dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras. La clase 16 cubre una amplia gama de productos relacionados con la impresión y publicación, desde libros y folletos hasta material impreso diverso. En este contexto, la marca "IMPRENTA GAMA S.A." simplemente describe la naturaleza de los productos ofrecidos (productos impresos) sin sugerir un método particular de fabricación que pueda confundir a los consumidores. -----

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 208 de fecha 12 de abril de 2012 dictada por la Dirección de Marcas: -----


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

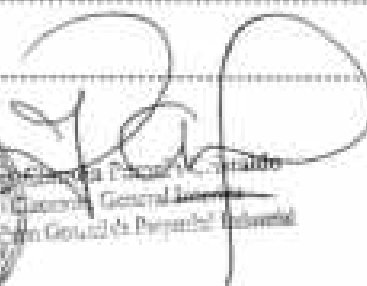
¹ "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi, 9ª Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2017

Resolución N° **0574**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 208 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2012, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IMPRENTA GAMA S.A. Y ETIQUETA", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 37099/2009 A NOMBRE DE IMPRENTA GAMA S.A. ---

Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "IMPRENTA GAMA S.A. Y ETIQUETA", clase 16, Expediente N° 37099/2009, solicitada a nombre de IMPRENTA GAMA S.A. ---

Art. 3º NOTIFÍQUESE ---



Asesoría Legal y Asesoría Técnica
Clase 16, Expediente N° 37099/2009
Dirección General de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0575

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 940 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AERMEC Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 36958/2018, A NOMBRE DE AERMEC SPA. -----

Asunción, 07 AGO 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de AERMEC SPA contra la Resolución N° 940 de fecha 03 de septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y, -----

RESULTA:

Que, en fecha 18 de septiembre de 2019 se presenta el representante convencional de la firma AERMEC SPA e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 940 de fecha 03 de septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por proveído de fecha 30 de octubre de 2019 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 05 de diciembre de 2019. Y por providencia de fecha 24 de febrero de 2020 esta Dirección llama Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

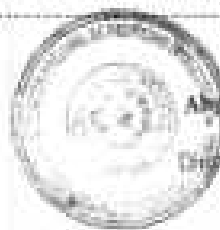
Que, la Resolución recurrida considera: "Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca AIRMEC, registrada con el número 43351 a favor de FRANK STEPHAN REGIER; Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado." -----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "La denominación AERMEC Y ETIQUETA suena diferente a AIRMEC en razón de que, si bien contienen letras en común, la marca de mi mandante posee una etiqueta característica que la hace inconfundible .../... referente al aspecto visual, la marca de mi mandante se percibe diferente a la marca base de objeción .../... la marca de mi mandante se encuentra registrada en otros países, es una marca reconocida y de gran renombre en el mercado". -----

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 "AERMEC Y ETIQUETA", clase 37, con el antecedente "AIRMEC Y ETIQUETA", clase 37. -----

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "AERMEC Y ETIQUETA" y la marca base de rechazo "AIRMEC Y ETIQUETA", 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 I por la letra E. 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 Patricia González
Secretaria General Ejecutiva
Dirección General de Propiedad Industrial

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 940 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AERMEC Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 36958/2018, A NOMBRE DE AERMEC SPA. -----

AERMEC Y ETIQUETA (solicitada), y
AIRMEC Y ETIQUETA (base de rechazo)

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 37. Al respecto, la marca base del rechazo, "AIRMEC Y ETIQUETA" se encuentra registrada para "Servicios de asistencia en mecánica, reparación, averías y mantenimiento de vehículos en general, asimismo instalación y **reparación de aparatos de aire acondicionado de automóviles**" y la marca solicitante "AERMEC Y ETIQUETA" fue solicitada para "Servicios de mantenimiento, **reparación e instalación de aparatos de ventilación; servicios de mantenimiento, reparación e instalación de aparatos de refrigeración; servicios de mantenimiento, reparación e instalación de sistemas y aparatos de aire acondicionado; servicios de mantenimiento, reparación e instalación de convectores con ventilación; servicios de mantenimiento, reparación e instalación de serpentín-ventilador (fancoil); servicios de mantenimiento, reparación e instalación de termoconvectores; servicios de mantenimiento, reparación e instalación de ventiladores; servicios de mantenimiento, reparación e instalación de bombas de calor; servicios de mantenimiento, reparación e instalación de enfriadores refrigerados por aire y enfriadores refrigerados por agua; servicios de mantenimiento, reparación e instalación de deshumidificadores; servicios de mantenimiento, reparación e instalación de piezas, componentes y accesorios, todos para los productos antes mencionados**". Con esta comparación queda demostrada la identidad en cuanto a la clase y que los servicios cubiertos se encuentran muy vinculados, teniendo en cuenta que ambas abarcan reparación de aire acondicionado. -----

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 "AIRMEC Y ETIQUETA" en la misma clase 37. Ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la dilución de marcas diciendo: "la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquella implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)".⁶ -----

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 37, teniendo en cuenta que el signo solicitado "AERMEC Y ETIQUETA" no podrá coexistir pacíficamente con la marca registrada "AIRMEC Y ETIQUETA" 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. -----



⁶ OTAMENDI, Jorge, DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires: Abogado Petrol Loeza Neri. Argentina. 2012. Pp. 438.

Resolución N° **0575**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 940 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AERMEC Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 36958/2018, A NOMBRE DE AERMEC SPA. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 940 de fecha 03 de septiembre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "AERMEC Y ETIQUETA", clase 37, Acta N° 36958/2018, solicitada a nombre de AERMEC SPA. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE -----




Abg. Carolina Patricia Cristóbal
Directora General Interina
Dirección de Propiedad Industrial

Resolución N° **0576**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1267 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HIDRADERM", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 62409/2016, SOLICITADA POR DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA. -----

Asunción, 07 AGO 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **LABORATORIOS CRESPAL** contra la Resolución N° 1267 de fecha 09 de julio de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 17 de julio de 2018 se presenta el representante convencional de **LABORATORIOS CRESPAL** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 1267 de fecha 09 de julio de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 18 de marzo de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 16 de mayo de 2019, el representante convencional de **LABORATORIOS CRESPAL** expresó agravios; y en fecha 27 de agosto de 2019, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 30 de septiembre de 2019. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"Analizando las marcas HIDRADERM (solicitada) vs. HIDRODERM (oponente), encontramos que las marcas cuentan con diferencias gramaticales, fonéticas y visuales, como también cuenta diferencias en los productos y servicios que pretenden proteger de la clase 3: cosméticos, productos de perfumería y artículos de higiene personal, siendo la marca registrada para la clase 5 .../... es criterio de esta Dirección no hacer lugar a la oposición deducida".* -----

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: *"A simple vista se puede observar la identidad absoluta y el choque visual idéntico que producen las raíces de las denominaciones de la oponente con la solicitud de mi representada .../... comparten raíces idénticas y desinencias idénticas .../... existe riesgo de confusión total y relacionamiento íntegro entre ambas denominaciones y clases, por lo que la solicitud presentada debe rechazarse".* -----

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: *"No existen fundamentos legales que impidan el registro de la marca solicitante .../... HIDRADERM no es una reproducción total ni parcial de la marca oponente, ni trata de imitarla en plano alguno .../... la marca base de oposición ya coexiste actualmente con otros registros que comparten con ella la partícula DERM, como radical y también en la desinencia .../... los productos cubiertos por la marca base de oposición y los productos a ser cubiertos por la marca de mi mandante no guardan relación alguna".* -----

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



Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Asesor
Dirección General de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0576**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1267 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HIDRADERM", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 62409/2016, SOLICITADA POR DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA. -----

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 "HIDRADERM", clase 03, con la marca oponente "HIDRODERM", clase 05. -----

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "HIDRADERM" y la marca oponente "HIDRODERM", se evidencia que en la denominación de la solicitante se encuentra reproducida la marca oponente, diferenciándose simplemente la solicitante por el reemplazo de la letra O por la letra A. De dichas semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud, debido que al pronunciarse una a continuación de la otra, tenemos que la impresión gráfica y fonética que generan ambas es muy similar: -----

HIDRADERM (solicitada), y
HIDRODERM (oponente)

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestión se encuentran en clases relacionadas. En ese sentido, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca solicitada pretende cobertura en la clase 03 para: *"Cosméticos, productos de perfumería y artículos de higiene personal incluidos en esta clase, como pastillas de jabón, aceites, cremas; lociones; filtros solares; champús; acondicionadores; perfumes; acetona; preparaciones para decolorar; agua perfumada; colonia; productos para el baño; productos de maquillaje; preparaciones cosméticas"*, y la marca oponente tiene cobertura para la totalidad de productos de la clase 05 *"Todos los artículos de la clase 5, comprendiéndose entre ellos productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos"* entre ellos también podemos mencionar: *"los productos de higiene personal que no sean de tocador; los champús, los jabones, las lociones y los dentífricos medicinales"*. Ambas cubren productos relacionados y que podrían encontrarse en los mismos lugares de comercialización (farmacias, supermercados).-----

Que, si bien es cierto, el sistema adoptado por nuestro derecho marcario es el sistema uniclase, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Siguiendo este criterio doctrinario y jurisprudencial, esta Dirección considera que corresponde aplicar la prescripción prohibitiva contenida en la ley que rige nuestra materia a la presente solicitud de una denominación bastante confundible con otra ya registrada que fuera solicitada para clases relacionadas, teniendo en cuenta que el signo solicitado "HIDRADERM" no podrá coexistir pacíficamente con la marca registrada "HIDRODERM" 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. -----

¹https://repositorio.dpi.com.bo/doc/tesis_archivos/abecedarios_archivos/24605168785_archivos/abecedarios_archivos/abecedarios/20240101



Abg. Claudia Pineda
Directora General Interna
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0576**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1267 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HIDRADERM", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 62409/2016, SOLICITADA POR DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA. -----

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

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1267 de fecha 09 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 "HIDRADERM", clase 03, Acta N° 62409/2016, solicitada a nombre de DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula. -----




Alfreda Córdova, Patricia Córdova
Director General Interim
Dirección General de Propiedad Industrial

Resolución N°

0577

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 573 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JAXX Y ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 04914/2021 A NOMBRE DE AARDVARK BRANDS COLLECTION INC. -----

Asunción, 07 AGO 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de AARDVARK BRANDS COLLECTION INC. en contra de la Resolución N° 573 de fecha 07 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 21 de abril de 2022 se presenta el representante convencional de AARDVARK BRANDS COLLECTION INC. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 573 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 interpuesto. -----

Que, en fecha 22 de julio de 2022, el representante convencional de AARDVARK BRANDS COLLECTION INC. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 10 de agosto 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 AJAX, registrada con el número 392471 a favor de EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITZ; 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 AARDVARK BRANDS COLLECTION INC. y manifiesta: *"Ambas marcas van acompañadas de otros elementos que resultan determinantes a la hora del cotejo visual, el figurativo .../... la silueta de un halcón, con la denominación AJAX en letras rojas (registrada), la silueta de una letra J estilizada con letras características para JAXX en color gris .../... es impensable que un fumador compre una cajetilla de cigarrillos en forma distarida .../... la propietaria de la marca por la cual se rechazó no presente oposición"*. -----

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. 392471 de la marca "AJAX" a nombre de EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITZ venció el 10/01/2024, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo. -----




Vp. Claudio Daniel Cristóbal
Director General de Marcas
Dirección General de Propiedad Intelectual
Calle Narandí 811, Torre 1, 2do. Piso

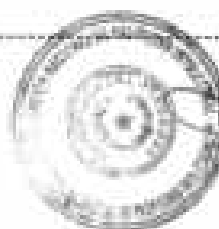
Resolución N° **0577**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 573 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JAXX Y ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 04914/2021 A NOMBRE DE AARDVARK BRANDS COLLECTION INC. -----

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inóficioso el estudio del agravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del registro de la marca "JAXX Y ETIQUETA", solicitada por AARDVARK BRANDS COLLECTION INC. -----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 573 de fecha 07 de abril de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "JAXX Y ETIQUETA", clase 34, Expediente N° 04914/2021, solicitada a nombre de AARDVARK BRANDS COLLECTION INC. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE -----




Claudia Patricia González
Directora General Interina
Dirección de Propiedad Industrial

Resolución N° **0578**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 892 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 "OXIVIR", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 39190/2020, A NOMBRE DE DIVERSEY, INC. -----

Asunción, **07 AGO 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DIVERSEY, INC. contra la Resolución N° 892 de fecha 14 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 07 de octubre de 2022 se presenta el representante convencional de la firma DIVERSEY, INC. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 892 de fecha 14 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 01 de noviembre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante el 14 de diciembre de 2022. -----

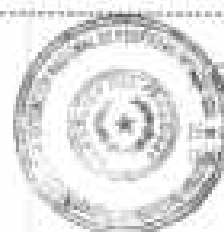
Que, en fecha 03 de marzo de 2023, el representante convencional del oponente QUIMFA S.A., a través de la solicitud "OXIVIR", contesta el traslado de agravios dictándose providencia de Autos para Resolver en fecha 16 de octubre de 2023; y en fecha 09 de marzo de 2023, el representante convencional del oponente JOSE MARCOS SALVATIERRA CHAVEZ, a través de la marca "OXI HAIR Y ETIQUETA", contesta el traslado de agravios dictándose providencia de Autos para Resolver en fecha 16 de octubre de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"Al cotejar las marcas OXIVIR (marca solicitada) vs. OXI HAIR y OXIVIR (marcas oponentes) en conjunto, se aprecia que las marcas en pugna son semejantes en el aspecto visual, fonético e ideológico ... al visualizar/pronunciar de seguido las denominaciones de la solicitada OXIVIR con la marca base de la segunda oposición OXIVIR se verifica que son idénticas, por lo cual cabe afirmar que no podrán coexistir pacíficamente en el mercado ... las marcas enfrentadas pretenden identificar productos de clases relacionadas, circunstancia que agrava la posibilidad de confusión ... esta Dirección concluye que las oposiciones deducidas deben ser declaradas procedentes."* -----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"OXIVIR es una marca creada y registrada en varios países del mundo en las clases 03 y 05 por Diversey, Inc. ... la marca solicitada por la adversa es una copia exacta de la marca OXIVIR que Diversey, Inc. explota en el mundo ... de prosperar el intento de bloquear el registro de la marca OXIVIR implicará facilitar el apoderamiento de una marca ajena por parte de la adversa ... en cuanto a la oposición del Sr. Salvatierra, las marcas comparten el prefijo OXI, pero se diferencian suficientemente en la desinencia (VIR por un lado y HAIR por otro)".* -----

Que, el representante convencional de la firma oponente QUIMFA S.A., en base a la oposición que promoviera a través de la solicitud "OXIVIR", contesta el traslado de agravios y, entre otros argumentos, manifiesta: *"Cabe resaltar las carencias en los agravios del solicitante, cuanto sigue: 1) No ha demostrado la existencia de los registros que mencionada, 2) No posee un dictamen de la autoridad competente sobre si corresponde o no la denominación OXIVIR, clase 05 a nombre de QUIMFA S.A. 3) No ha sustentado y ninguna norma marcaria o jurídica si la presente resolución es PROCEDENTE o IMPROCEDENTE, no exponiendo la cuestión de fondo a evaluar por la Señora Directora ... En referencia a la segunda base de oposición, el solicitante se ha limitado a manifestar que OXIVIR, clase 03 y OXI HAIR, clase 03, no son iguales, pero no ha demostrado porque no son iguales"*. -----



*En la Oficina Central
de la Dirección Nacional de
Propiedad Intelectual
el Sr. Director*

Resolución N° **0578**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 892 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 "OXIVIR", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 39190/2020, A NOMBRE DE DIVERSEY, INC. -----

Que, el representante convencional de la firma oponente JOSE MARCOS SALVATIERRA CHAVEZ, en base a la oposición que promoviera a través de la marca "OXI HAIR Y ETIQUETA", contesta el traslado de agravios y, entre otros argumentos, manifiesta: *"El apelante dice agravarse y como fundamento de su agravio invoca simplemente una supuesta errónea valoración y análisis de la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos; nada más distante de la realidad, ya que al realizar un análisis en conjunto entre las denominaciones en pugna "OXI HAIR" (registrada) y "OXIVIR" (solicitada), resulta evidente que las marcas objeto del cotejo son confundibles .../... Las primeras letras <OXI> y las terminaciones <IR> son las mismas, las clases son idénticas y las diferencias son mínimas".* -----

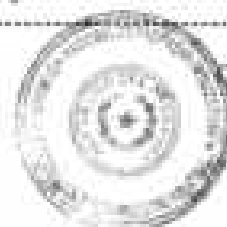
Que, corresponde a ésta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto.-----

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. 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 "OXIVIR" (clase 03) con las oponentes "OXIVIR" (solicitada en clase 05) y OXI HAIR Y ETIQUETA (clase 03). -----

Que, con relación a la primera oposición, corresponde realizar el cotejo entre la solicitud de registro de marca "OXIVIR" (clase 03) y la marca oponente "OXIVIR" (solicitada en clase 05). En ese sentido, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la solicitud oponente "OXIVIR" tiene una cobertura limitada para productos de la clase 05 "ANTIVIRICO, MEDICAMENTO EMPLEADO PARA TRATAR INFECCIONES CAUSADAS POR VIRUS"; mientras que la marca en trámite de registro "OXIVIR" solicita la cobertura para productos la clase 03 "Preparaciones de limpieza y preparaciones de pulido para uso en superficies duras en entornos comerciales, industriales e institucionales".-----

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

Que, con relación a la segunda oposición, corresponde realizar el cotejo entre la solicitud de registro de marca "OXIVIR" (clase 03) y la marca oponente "OXI HAIR Y ETIQUETA" (clase 25). Analizando el campo ortográfico y fonético, se evidencia que la solicitada está compuesta de un solo vocablo mientras que la oponente consta de dos vocablos, cuyas desinencias son disímiles (HAIR vs. VIR), siendo similar únicamente el vocablo "OXI", 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.-----



[Firma manuscrita]
Lic. Leticia Pamela Costado
Licenciada en Propiedad Intelectual
Licenciada en Propiedad Industrial
Licenciada en Propiedad Industrial

Resolución N° **0578**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 892 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 "OXIVIR", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 39190/2020, A NOMBRE DE DIVERSEY, INC. -----

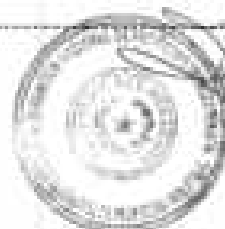
OXIVIR (solicitada), y
OXI HAIR Y ETIQUETA (oponente)

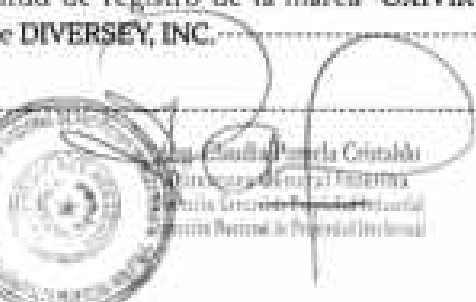
Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones OXIVIR (solicitada), y OXI HAIR Y ETIQUETA (oponente), se comparte el vocablo "OXI", existen otras marcas 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: OXY, clase 03, Registro N° 515495 a nombre de THE MENTHOLATUM COMPANY; SUPER OXI, clase 03, Registro N° 502872 a nombre de FITSANCA SOCIEDAD ANONIMA; OXXIN, clase 03, Registro N° 576531 a nombre de GUSTAVO JAVIER VIVEROS GARCETE; 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, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 892 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 "OXIVIR", clase 03, Acta N° 39190/2020, solicitada a nombre de DIVERSEY, INC. -----
- Art. 3º **NOTIFIQUESE** por Cédula. -----




Claudia Pamela Cristóbal
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Gobierno del Paraguay

Resolución N°

0579

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 902 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KURUVIKA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 32484/2019, A NOMBRE DE ALFREDO YEGROS CORONEL. -----

Asunción,

07 AGO 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ALFREDO YEGROS CORONEL** contra la Resolución N° 902 de fecha 29 de noviembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 14 de enero de 2022 se presenta el representante convencional de la firma **ALFREDO YEGROS CORONEL** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 902 de fecha 29 de noviembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

Que, en fecha 04 de agosto de 2022, el representante convencional de **ALFREDO YEGROS CORONEL** expresó agravios; y en fecha 06 de diciembre de 2022, fue acusada la rebeldía del representante convencional del oponente por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"Con relación a la oposición deducida en base al registro de la marca **CURUVICA** registrada en la clase 43 y **KURUVIKA**, solicitada para la clase 35, podemos apreciar que la marca solicitada es cuasi-idéntica a la registrada, ya que reproduce casi en su totalidad la marca registrada, reproduce 6 letras de un total 8 letras ... la simple sustitución de la letra C por la letra K no le aporta capacidad distintiva ... es criterio de esta Dirección hacer lugar a la oposición deducida"* -----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"La marca de la oponente **CURUVICA** distingue "servicios de restaurantes" en la clase 43. En cambio, la de mi principal, **KURUVIKA**, ampara "venta de productos de artesanía" en la clase 35 ... entre una marca cuyo uso está destinado a bares y restaurantes y otra que se emplea para productos de artesanía, no puede haber colisión alguna, pues los respectivos productos comercializados por ambas tienen mercados y público diferentes".* -----

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **KURUVIKA** (solicitada en clase 35) y **CURUVICA Y ETIQUETA** (marca oponente en clase 43), 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 **KURUVIKA/CURUVICA**, no es menos cierto que, en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas de las mismas. -----



Alfredo Yegros Coronel
Representante Convencional
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0579**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 902 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KURUVIKA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 32484/2019, A NOMBRE DE ALFREDO YEGROS CORONEL. -----

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente "CURUVICA Y ETIQUETA" está registrada para servicios de la clase 43 "Servicios de restauración (comidas y alimenticios)", mientras que la marca en trámite de registro "KURUVIKA" solicita la cobertura para los servicios comprendidos en la clase 35 "servicios de venta minorista de productos de artesanía". -----

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

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 902 de fecha 29 de noviembre 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 "KURUVIKA", clase 35, Acta N° 32484/2019, solicitada a nombre de **ALFREDO YEGROS CORONEL**. -----
- Art. 3º** **NOTIFIQUESE** por Cédula. -----




Gladys Benítez Cristaldo
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0580**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 82 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "BIO-FORCE", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 94551/2019, SOLICITADA POR LA FIRMA VITTIA PARAGUAY S.R.L.

Asunción, **07 AGO 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B DE C.V.** contra la Resolución N° 82 de fecha 08 de marzo de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 28 de noviembre de 2022, el representante convencional de la firma **GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B DE C.V.** interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 82 de fecha 08 de marzo de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

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

Que, en fecha 28 de abril de 2023, el representante convencional de **GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B DE C.V.** expresó agravios; y en fecha 14 de diciembre de 2023, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 20 de diciembre de 2023.

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: *"Al realizar el cotejo de las marcas BIO-FORCE (marca solicitada) vs. M-FORCE (marca oponente) se percibe a simple vista que existen diferencias en los aspectos visual, fonético e ideológico. Si bien comparten la partícula FORCE, poseen otros elementos que permiten identificarlas, existen otras marcas que llevan insertas en su denominación la partícula FORCE y con las cuales la marca oponente se encuentra coexistiendo pacíficamente .../... que la solicitada pretende el registro para identificar los servicios de: importación, exportación y comercialización de fungicida microbiológico, comprendidos en la clase 35, mientras que la marca base de oposición comprende todos los productos de la clase 5 .../... esta Dirección concluye que la oposición deducida deviene improcedente."*

Que, se agravia el apelante **GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B DE C.V.** y entre otros argumentos, expresa: *"BIO-FORTE, clase 35, intenta proteger la importación y comercialización de los mismos productos que protege la marca de mi representada .../... FORCE no es una partícula, es un vocablo de fantasía para productos de la clase 5, y es el sustantivo que forma parte destacada en ambas marcas, al punto tal, que es imposible distinguirlas una de la otra"*.

Que, el representante convencional de la solicitante **VITTIA PARAGUAY S.R.L.**, contesta el traslado de agravios y, entre otros argumentos, manifiesta: *"Las diferencias entre las denominaciones BIO-FORCE (solicitada) y M-FORCE (oponente) están a simple vista, además de ser perfectamente diferenciables entre sí, pueden coexistir pacíficamente sin causar riesgo de confusión o asociación de la misma manera que la oponente ya coexiste con otras que poseen el vocablo FORCE en su composición .../... el término FORCE no es una creación exclusiva del intelecto de la oponente y tampoco es indicativo para un tipo de producto o servicio .../... el término FORCE ha sido otorgado a otros titulares anteriormente"*.



[Firma manuscrita]
Dra. Claudia Pineda Cruzado
Directora General de Asesoría
Ministerio General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0580**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 82 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "BIO-FORCE", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 94551/2019, SOLICITADA POR LA FIRMA VITTA PARAGUAY S.R.L. -----

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 "BIO-FORCE" y la marca oponente "M FORCE", se evidencia que la denominación cuyo registro se solicita se compone de dos vocablos separados por un guión y cuyo radical es disímil a la del oponente (BIO vs. M), siendo similar únicamente el vocablo "FORCE", lo cual deviene irrelevante al ser de uso común, como se analizará en el párrafo siguiente. De dichas particularidades ortográficas se genera una diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas no es similar. -----

BIO-FORCE	(solicitada), y
M FORCE	(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 BIO-FORCE (solicitada), y M FORCE (base de oposición), se comparte el vocablo "FORCE", 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: G FORCE, clase 35, Registro N° 582213 a nombre de MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A.; FORCET, clase 35, Registro N° 518867 a nombre de AMERICA LATINA AGRISCIENCES S.A. (ALAG S.A.); VITAL FORCE - FORTALECIENDO SU PRODUCCION - SLOGAN, clase 35, Registro N° 540366 a nombre de GUSTAVO ALEXANDRE BOSCON; 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 "FORCE" 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. -




Dra. Claudia Patricia Escobar
Directora General
Dirección General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

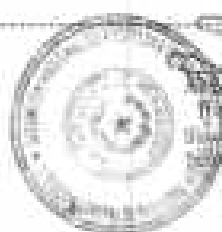
Resolución N° **0580**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 82 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "BIO-FORCE", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 94551/2019, SOLICITADA POR LA FIRMA VITTIA PARAGUAY S.R.L. -----

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 82 de fecha 08 de marzo 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 "BIO-FORCE", Acta N° 94551/2019, clase 35, presentada por la firma VITTIA PARAGUAY S.R.L. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula. -----




Dra. Cecilia Patricia González
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Subdirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución N° **0581**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 936 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COALA DESDE 1989", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 85064/2019, A NOMBRE DE COALA ESSENCIAS AROMÁTICAS LTDA.

Asunción, **07 AGO 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de YP S.A. contra la Resolución N° 936 de fecha 20 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 29 de mayo de 2023 se presenta el representante convencional de la firma YP S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 936 de fecha 20 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

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

Que, en fecha 21 de junio de 2023, el representante convencional de YP S.A. expresó agravios; y en fecha 12 de marzo 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.

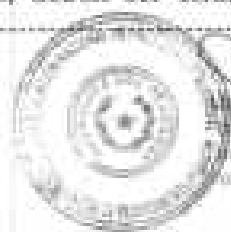
CONSIDERANDO:

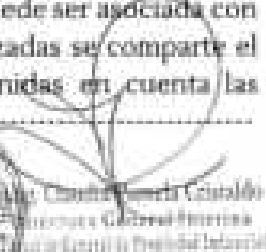
Que, la Resolución recurrida considera: *"Con relación a la oposición deducida, nos damos cuenta que la marca solicitada contiene elementos distintivos propios, que lo hacen en sí un signo registrable .../... examinando las marcas KOALA (oponente) y COALA DESDE 1989 (solicitada), esta Dirección es del criterio que si bien la solicitada tiene elementos en común con la base de la oposición, cabe mencionar que los productos y servicios protegidos son totalmente distintas a la marca KOALA, registradas en clase 20, 35 y 38 y la solicitada protege productos de la clase 03, también cuenta con elementos propios que la vuelven claramente novedosa y original .../... la oposición deducida deviene improcedente."*

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"Al momento de que las marcas KOALA y COALA sean puestas ante el consumidor local, existe el riesgo de que las confunda, por la identidad gramatical que existe entre ellas .../... las marcas solicitada y registrada comparten idénticas similitudes en cuanto a su construcción gramatical, conceptual y fonética. La adición de una desinencia genérica y de uso común no aportan a la solicitud las características novedosas"*.

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas COALA DESDE 1989 (solicitada en clase 03) y KOALA Y ETIQUETA, KOALA LUXOR DORMIR ES UN PLACER (SLOGAN) Y ETIQUETA, KOALA MEMORY DORMIR ES UN PLACER (SLOGAN) Y ETIQUETA, KOALA DORMILON DORMIR ES UN PLACER (SLOGAN) Y ETIQUETA, KOALA CONFORME DORMIR ES UN PLACER (SLOGAN) Y ETIQUETA, KOALA ORTHOMEDICAL DORMIR ES UN PLACER (SLOGAN) Y ETIQUETA (marcas oponentes en clase 35, 20 y 38), 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 COALA/KOALA, no es menos cierto que, en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas de las mismas.




Dra. Cecilia María Castoldi
Directora General
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0581**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 936 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COALA DESDE 1989", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 85064/2019, A NOMBRE DE COALA ESSENCIAS AROMÁTICAS LTDA. -----

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente "KOALA Y ETIQUETA, KOALA LUXOR DORMIR ES UN PLACER (SLOGAN) Y ETIQUETA, KOALA MEMORY DORMIR ES UN PLACER (SLOGAN) Y ETIQUETA, KOALA DORMILON DORMIR ES UN PLACER (SLOGAN) Y ETIQUETA, KOALA CONFORME DORMIR ES UN PLACER (SLOGAN) Y ETIQUETA, KOALA ORTHOMEDICAL DORMIR ES UN PLACER (SLOGAN) Y ETIQUETA" registrada para la totalidad de productos de la clase 20 "Muebles, espejos, marcos; contenedores no metálicos de almacenamiento o transporte; hueso, cuerno, ballena o nácar, en bruto o semielaborados; conchas; espuma de mar; ámbar amarillo" y para servicios de la clase 35: "Venta, comercialización, importación, exportación exclusivamente de colchones", mientras que la marca en trámite de registro "COALA DESDE 1989" solicita la cobertura para los productos comprendidos en la clase 03 "Aceites esenciales; esencias etéreas; esencia de menta [aceite esencial]; aceites para perfumes y esencias; productos de limpieza perfumados; aromatizantes y desodorantes; desodorantes en spray". -----

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

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 936 de fecha 20 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 "COALA DESDE 1989", clase 03, Acta N° 85064/2019, solicitada a nombre de ~~COALA~~ ESSENCIAS AROMÁTICAS LTDA. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula. -----



[Firma]
Erika Apérez Castellón
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0582**

POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 268 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EXPRESS", CLASE 25, ACTA N° 43076/2013 SOLICITADA POR FENIX S.A.-----

Asunción, 07 AGO 2024

VISTO: El recurso de reposición interpuesto por el representante convencional de FENIX S.A. por medio del escrito Acta N° 2453924 de fecha 27 de junio de 2024 y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 09 de mayo de 2024, la Dirección General de Propiedad Industrial dictó la Resolución N° 268/2024, por la cual se confirma la Resolución N° 1452 de fecha 27 de noviembre de 2017 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 27 de junio de 2024, el representante convencional de FENIX S.A. interpone recurso de reposición por medio del escrito Acta N° 2453924.-----

En tales condiciones, esta Dirección se declara competente para entender en el presente caso.-----

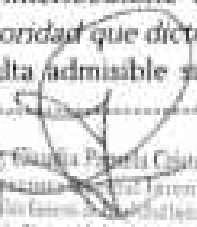
CONSIDERANDO:

Que, en fecha 09 de mayo de 2024 ha sido emitida la Resolución N° 268/2024 dictada por la Dirección General de Propiedad Industrial, por la cual se confirma la Resolución N° 1452 de fecha 27 de noviembre de 2017 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos y se ordena el archivo de la solicitud de registro de la marca "EXPRESS", clase 25, Acta N° 43076/2013, solicitada a nombre de FENIX S.A.-----

Que, manifiesta el representante convencional de FENIX S.A. en su escrito de recurso de reposición, entre otros argumentos: *"Que, en fecha 20 de septiembre de 2013 mi mandante ha solicitado el registro de la marca "EXPRESS" Y ETIQUETA, bajo Acta N° 1343076 para "todos los artículos de la clase 25". Que, el rechazo de la solicitud se funda, según lo expuesto en el considerando de la resolución recurrida, en la existencia de la marca "EXPRESS", registrada con el número 378.603, Clase 25, en fecha 19 de abril de 2013 a favor de la firma Express, Lic. A Delaware Limited Liability Company. Que, en fecha 4 de agosto de 2015, se presentó la acción de cancelación del registro marcario No. 378.603 por falta de uso ante el Poder Judicial. Que, cabe señalar que en fecha 27 de diciembre de 2018 bajo Sentencia Definitiva No. 625 y su aclaratoria NO. 222 de fecha 2 de julio de 2019, se libra oficio No. 825 en fecha 11 de noviembre de 2019 ordenando la anotación de la cancelación del registro No. 378.603 de la marca "EXPRESS", clase 25, a nombre de la firma Express, Lic. A Delaware Limited Liability Company. Que, en fecha 18 de noviembre de 2019, bajo Acta No. 1996823 se presenta el oficio No. 825 ante la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual, solicitando se tome nota de la cancelación del registro No. 378.603 de la marca "EXPRESS", clase 25, a nombre de la firma Express, Lic. A Delaware Limited Liability Company. Adjunto Oficio. Por tanto, solicito que se REVOQUE la Resolución de Rechazo N° 268 y en consecuencia se disponga la prosecución del trámite de registro de la marca EXPRESS" Y ETIQUETA, bajo Acta N° 1343076, clase 25 a favor de mi mandante, la firma FENIX S.A."*.-

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y, considerando las previsiones legales del Art. 124 de la Ley N° 1294/98 de Marcas dispone respecto a la interposición del recurso de reposición: *"Contra toda resolución, sea interlocutoria o definitiva, procederán los siguientes recursos: a) reconsideración o reposición ante la autoridad que dictó la resolución..."* (..); y que la resolución atacada no es producto de otro recurso, resulta admisible su estudio.-----




Dra. Mariana Patricia Cristóbal
Directora General
D.N. Propiedad Intelectual
Ministerio Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0582**

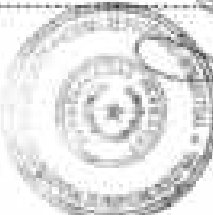
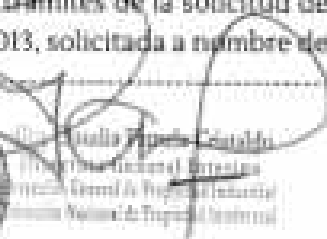
POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE REPOSICIÓN Y SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 268 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EXPRESS", CLASE 25, ACTA N° 43076/2013 SOLICITADA POR FENIX S.A.-----

Que, tras la verificación de las constancias documentales de autos y del sistema informático de marcas, se constató que la marca oponente "EXPRESS", con Reg. N° 378.603 en clase 25, a nombre de Express, Llc, A Delaware Limited Liability Company, se encuentra con estado administrativo "Cancelada" en fecha 08 de julio de 2024; *A fin de que se sirva disponer la inscripción de la S.D. N° 625 de fecha 27 de diciembre de 2018 que en la parte resolutive dice: 1) CANCELAR POR NO USO la inscripción del registro N° 292.772, marca "EXPRESS", clase 25, concedida en fecha 21 de agosto de 2006, y del registro N° 378.603, marca "EXPRESS", clase 25, concedida en fecha 19 de abril de 2013, correspondiente a la renovación de registro N° 254.691, inscriptos ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual a nombre de Express LLC A Delaware Limited Liability Company, y su aclaratoria S.D. N° 222 de fecha 02 de julio de 2019 que en su parte resolutive dice: 1) HACER LUGAR al recurso de aclaratoria interpuesto por Abg. Hugo R. Mersari, contra el resuelve de la S.D. Nro. 647 De fecha 27 de diciembre de 2018, debiendo quedar como sigue: "Registro N° 291772, marca "EXPRESS", clase 25, concedida en fecha 21 de agosto de 2006, y del registro N° 378603, marca "EXPRESS", clase 25, concedida en fecha 19 de abril de 2013, correspondiente a la renovación de registro N° 254691, inscripto ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual a nombre de Express LLC A Delaware Limited Liability Company".*-----

Que, en conclusión, a fin de acatar el principio de celeridad y economía procesal dispuesto en el Art. 32 de la Ley N° 6715 "DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS" que textualmente cita: *"Principio de Celeridad y Economía Procesal. Los procedimientos administrativos se desarrollarán con economía, simplicidad y celeridad, evitando la realización de trámites y diligencias innecesarias o que constituyan mero formalismo, a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable, sin que ello vulnere el ordenamiento jurídico"*, y en base a los considerandos precedentes formulados, procede hacer lugar al recurso de reposición interpuesto y ordenar la prosecución de trámites de la la solicitud de registro de la marca EXPRESS.-----

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

- Art. 1º** HACER LUGAR al recurso de reposición interpuesto por la solicitante.-----
- Art. 2º** REVOCAR la Resolución N° 268 de fecha 09 de mayo de 2024 dictada por la Dirección General de Propiedad Industrial. -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE, y cumplido se dispone la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "EXPRESS", clase 25, Acta N° 43076/2013, solicitada a nombre de FENIX S.A. -----



Dra. Natalia Pineda González
Directora General Interim
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0583

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 255 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MUSICKIT Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 92646/2017, SOLICITADA POR APPLE INC. -----

Asunción,

07 AGO 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de APPLE INC., contra la Resolución N° 255 de fecha 13 de mayo de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 04 de junio de 2019 se presenta el representante convencional de APPLE INC. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 255 de fecha 13 de mayo de 2019, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 02 de julio de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 26 de julio de 2019, 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 septiembre de 2019. -----

CONSIDERANDO:

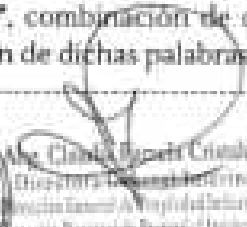
Que, la mencionada Resolución considera que: "Que, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 inc. e) ... los que consistan enteramente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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "MUSICKIT Y ETIQUETA es una marca inherentemente distintiva y no es ni descriptiva ni genérica para la clase 09, es una marca evocativa .../... la marca de mi mandante es un signo mixto, lo que le otorga suficiente distintividad y novedad .../... ya cuenta con registros en otras jurisdicciones .../... la marca MUSICKIT Y ETIQUETA de mi mandante es notoria y además goza de fama ante el público consumidor por la excelente calidad de los productos y servicios que ofrece". -----

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 "MUSICKIT Y ETIQUETA", combinación de dos vocablos en inglés. Y haciendo una investigación más adentrada, sobre la traducción de dichas palabras en inglés tenemos que: "MUSIC: música" y "KIT: equipo", es decir, equipo de música. -----




Gladys Doraci Cristóbal
Directora General de Marcas y Denominaciones
Dirección General de Propiedad Intelectual
Ministerio del Interior y Justicia

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 255 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MUSICKIT Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 92646/2017, SOLICITADA POR APPLE INC. -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "MUSICKIT 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 sentido, la solicitud de registro de marca "MUSICKIT Y ETIQUETA" pretende obtener cobertura para la totalidad de productos de la clase 09, que entre ellos comprende: *Aparatos e instrumentos científicos, de investigación, de navegación, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de detección, de pruebas, de inspección, de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la distribución o del consumo de electricidad; aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos, imágenes o datos; soportes grabados o descargables, software, soportes de registro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; cajas registradoras, dispositivos de cálculo; ordenadores y periféricos de ordenador; trajes de buceo, máscaras de buceo, tapones para los oídos para buceo, pinzas nasales para submarinistas y nadadores, guantes de buceo, aparatos de respiración para la natación subacuática; extintores.* Recordemos que la denominación solicitada es "MUSICKIT Y ETIQUETA" o su traducción, "equipo de música" para cubrir productos tales como aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos. 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 incurso 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 MUSICKIT Y ETIQUETA 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".* -----

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, "Vitaminico" para alimentos, entre otros."* Que, seguidamente el doctrinario Louis Van Bunnien, 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*



Resolución N°

0583

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 255 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MUSICKIT Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 92646/2017, SOLICITADA POR APPLE INC. -----

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 "MUSICKIT Y ETIQUETA" se compone de términos genéricos que informan al consumidor sobre el propósito del producto (un kit/equipo relacionado con la música). Esta falta de originalidad puede hacer que la marca sea vista como una descripción funcional de los productos que abarca, en lugar de un indicativo único de origen comercial. -----

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

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 255 de fecha 13 de mayo de 2019 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "MUSICKIT Y ETIQUETA", clase 09, Acta No. 92646/2017, solicitada a nombre de APPLE INC. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE -----



Resolución N°

0584

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 72 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BODEGA BARA BARATODO Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 19904/2020 A NOMBRE DE COMERCIAL BARATODO S.R.L.-----

Asunción, 12 AGO 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CESAR LUIZ QUADRI SANTI en contra de la Resolución N° 72 de fecha 20 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 24 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de CESAR LUIZ QUADRI SANTI e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 72 de fecha 20 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 17 de enero de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 20 de marzo de 2024, el representante convencional de CESAR LUIZ QUADRI SANTI expresó agravios; en fecha 09 de julio de 2024, el representante convencional de COMERCIAL BARATODO S.R.L., y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 12 de julio de 2024.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Sometidas las marcas en pugna a un análisis, encontramos que, en cuanto al plano denominativo, surge que el solicitante no reproduce de manera total a la marca oponente.../... Analizando las marcas BODEGA BARA BARATODO (marca solicitada) vs. BARATOTE (oponente), en conjunto, si bien es cierto notamos algunas similitudes en las denominaciones, no es menos cierto que BARA BARATODO es totalmente diferente a la denominación BARATOTE.../... Muy difícil para que haya confusión al solicitar dichos productos, por lo que no existe impedimento para denegar la presente solicitud.../... Al visualizar y/o pronunciar una marca seguida de la otra, se aprecian las diferencias gráficas y fonéticas existentes, lo que aleja aún más la posibilidad de confusión entre las mismas.../... Por lo que cuenta con los requisitos de novedad y originalidad que hace una marcada diferencia con la marca oponente.../... Por todo lo expuesto, es criterio de ésta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada improcedente.-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante CESAR LUIZ QUADRI SANTI y manifiesta: "(...) La protección a las marcas notorias es sumamente amplia a fin de garantizar el derecho del titular de una marca notoria, como lo es en el caso de autos la marca BARATOTE.../... El Aquo no considero un elemento sustancial en la marca solicitada, la palabra BARATODO que forma parte de la marca cuestionada.../... La palabra BARATODO no deja lugar a dudas de cuál es la intención del solicitante, de relacionar directamente la marca hoy cuestionada con la marca propiedad de mi mandante.../... Conceptualmente ambas marcas son idénticas, pues el mensaje que llega al consumidor es que los productos comercializados son los más económicos del mercado.../... El elemento resaltante en la etiqueta de la marca cuestionada es la palabra BARATODO.../... La palabra BARATODO es totalmente genérica o descriptiva, cayendo en las prohibiciones


Abg. César Quadri
Director General
Dirección General de Propiedad Intelectual
Ministerio de Justicia y Gobierno

Resolución N° 0584

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 72 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BODEGA BARA BARATODO Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 19904/2020 A NOMBRE DE COMERCIAL BARATODO S.R.L.-----

de la Ley N° 1294/98 de Marcas.../... Sobre la base de las consideraciones que anteceden pido proveer el sgte petitorio: Rechazar la solicitud de registro de la marca BARATODO." -----

Que, la representante convencional de la firma solicitante COMERCIAL BARATODO S.R.L. presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice "(...) *BARATOTE es una marca notoria, la nuestra también es una marca notoria y registrada en nuestro país con los mismos derechos que la supuesta marca notoria BARATOTE .../... Es importante mencionar que mi representado tiene registrada la marca BODEGA BARA BARATODO para la clase 35 desde 2017 y que la adversa en ese momento no ha presentado oposición por no sentirse agraviada.../... La marca solicitada por mi representada forma parte de su nombre comercial, COMERCIAL BARATODO S.R.L.../... La oponente alega que ambas denominaciones evocan una misma idea, pero la marca oponente BARATOTE no evoca nada.../... Los argumentos expuestos no son suficientes para que esta oposición prospere, desde el momento que las marcas en litigio se encuentran en clases distintas.../... No existe el menor riesgo de asociación o de confusión exigida por la Ley.../... La marca de la oponente se encuentra inscripta en la clase 32 y la solicitada por mi representado en la CLASE 32.../... Las diferencias gramaticales y fonéticas hacen que las marcas consideradas en sus conjuntos, produzcan una impresión de total diferenciación, conservando cada una de ellas su propio carácter distintivo.../... Y lo importante es que las marcas sean distinguibles para que no sean consideradas confundibles.../... Es importante señalar que mi poderdante no tiene ninguna intención de apropiarse de lo ajeno y mucho menos del prestigio de otra marca.../... Por estas breves consideraciones, dicte resolución declarando improcedente la oposición deducida.*-----

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

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **BODEGA BARA BARATODO Y ETIQUETA** (solicitada en CLASE 32) y la marca **BARATOTE** (registrada en clase 35).-----

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

Que, en primer lugar, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca oponente registrada en clase 35 comprende: "Servicios de importación, exportación y comercialización de bebidas en general (alcohólicas y no alcohólicas)"; mientras que la marca en trámite de registro solicita la totalidad de la cobertura en la CLASE 32. "-----

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


Ally Claudio Pineda, Director
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Barriles 1000, Asunción, Paraguay
Teléfono: 021 500 0000, Fax: 021 500 0001
Correo electrónico: dnp@paraguay.gov.py

Resolución N° 0584

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 72 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BODEGA BARA BARATODO Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 19904/2020 A NOMBRE DE COMERCIAL BARATODO S.R.L.-----

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

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

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

marca solicitada



marca registrada

denominativa

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

Que, tal y como lo menciona el solicitante, COMERCIAL BARATODO S.R.L. cuenta el registro marcario de la marca BODEGA BODEGA BARA BARATODO Y ETIQUETA, clase 35, Registro N° 468885. En ese sentido, mal podría el oponente alegar que se vería afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada, puesto que ya coexiste con la misma desde el año 2018. Sencillamente, el solicitante pretende ampliar su protección con la denominación sobre la cual ya tiene un derecho adquirido.-----

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca oponente diciendo: *"Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido."*.-----

Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "BODEGA BARA BARATODO Y ETIQUETA", constituye a su vez la razón social de la firma solicitante, COMERCIAL BARATODO S.R.L.; es decir, que la marca solicitada se identifica con la razón social que presenta la firma

¹ "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi, 4ª Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2007 -


Abg. Carolina P. Meli
Directora General
Dirección General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0584**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 72 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BODEGA BARA BARATODO Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 19904/2020 A NOMBRE DE COMERCIAL BARATODO S.R.L.-----

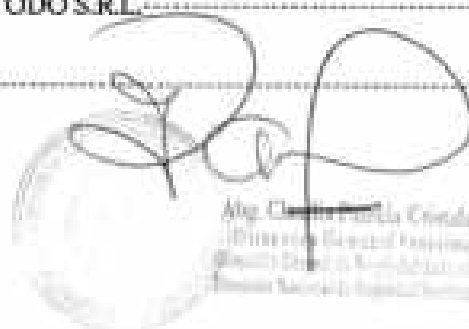
propietaria. A ese respecto, se señala que la ley marcaria protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a los efectos de la ley citada, la cual se adquiere desde su primer uso público. En ese sentido, estando incluida la solicitud de registro de marca en el mismo nombre comercial de la firma solicitante, no podría existir mala fe por parte de la misma pues, solicita el registro de marca de su propio nombre comercial.-----

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

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

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 72 de fecha 20 de febrero de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "BODEGA BARA BARATODO Y ETIQUETA", CLASE 32, Expediente N° 19904/2020, solicitada a nombre de COMERCIAL BARATODO S.R.L.-----
- Art. 3º** **NOTIFIQUESE** por Cédula.-----


Alc. Claudia Córdova
Directora General Interina
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0585**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 73 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BODEGA BARA BARATODO Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 19905/2020 A NOMBRE DE COMERCIAL BARATODO S.R.L.-----

Asunción, 12 AGO 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CESAR LUIZ QUADRI SANTI en contra de la Resolución N° 73 de fecha 20 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 24 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de CESAR LUIZ QUADRI SANTI e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 73 de fecha 20 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

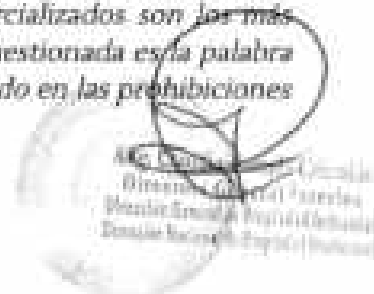
Que, en fecha 02 de febrero de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 23 de febrero de 2024, el representante convencional de CESAR LUIZ QUADRI SANTI expresó agravios; en fecha 09 de julio de 2024, el representante convencional de COMERCIAL BARATODO S.R.L., y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 12 de julio de 2024.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Sometidas las marcas en pugna a un análisis, encontramos que, en cuanto al plano denominativo, surge que el solicitante no reproduce de manera total a la marca oponente.../... Analizando las marcas BODEGA BARA BARATODO (marca solicitada) vs. BARATOTE (oponente), en conjunto, si bien es cierto notamos algunas similitudes en las denominaciones, no es menos cierto que BARA BARATODO es totalmente diferente a la denominación BARATOTE.../... Muy difícil para que haya confusión al solicitar dichos productos, por lo que no existe impedimento para denegar la presente solicitud.../... Al visualizar y/o pronunciar una marca seguida de la otra, se aprecian las diferencias gráficas y fonéticas existentes, lo que aleja aún más la posibilidad de confusión entre las mismas.../... Por lo que cuenta con los requisitos de novedad y originalidad que hace una marcada diferencia con la marca oponente.../... Por todo lo expuesto, es criterio de ésta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada improcedente* -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante CESAR LUIZ QUADRI SANTI y manifiesta: *"(...) La protección a las marcas notorias es sumamente amplia a fin de garantizar el derecho del titular de una marca notoria, como lo es en el caso de autos la marca BARATOTE.../... El Aquo no considero un elemento sustancial en la marca solicitada, la palabra BARATODO que forma parte de la marca cuestionada.../... La palabra BARATODO no deja lugar a dudas de cuál es la intención del solicitante, de relacionar directamente la marca hoy cuestionada con la marca propiedad de mi mandante.../... Conceptualmente ambas marcas son idénticas, pues el mensaje que llega al consumidor es que los productos comercializados son los más económicos del mercado.../... El elemento resaltante en la etiqueta de la marca cuestionada es la palabra BARATODO.../... La palabra BARATODO es totalmente genérica o descriptiva, cayendo en las prohibiciones* -----



Resolución N°

0585

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 73 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BODEGA BARA BARATODO Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 19905/2020 A NOMBRE DE COMERCIAL BARATODO S.R.L.-----

de la Ley N° 1294/98 de Marcas.../... Sobre la base de las consideraciones que anteceden pido proveer el sgte petitorio: Rechazar la solicitud de registro de la marca BARATODO."-----

Que, la representante convencional de la firma solicitante COMERCIAL BARATODO S.R.L. presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice "(...) *BARATOTE es una marca notoria, la nuestra también es una marca notoria y registrada en nuestro país con los mismos derechos que la supuesta marca notoria BARATOTE .../... Es importante mencionar que mi representado tiene registrada la marca BODEGA BARA BARATODO para la clase 35 desde 2017 y que la adversa en ese momento no ha presentado oposición por no sentirse agraviada.../... La marca solicitada por mi representada forma parte de su nombre comercial, COMERCIAL BARATODO S.R.L.../... La oponente alega que ambas denominaciones evocan una misma idea, pero la marca oponente BARATOTE no evoca nada.../... Los argumentos expuestos no son suficientes para que esta oposición prospere, desde el momento que las marcas en litigio se encuentran en clases distintas.../... No existe el menor riesgo de asociación o de confusión exigida por la Ley.../... La marca de la oponente se encuentra inscripta en la clase 32 y la solicitada por mi representado en la clase 31.../... Las diferencias gramaticales y fonéticas hacen que las marcas consideradas en sus conjuntos, produzcan una impresión de total diferenciación, conservando cada una de ellas su propio carácter distintivo.../... Y lo importante es que las marcas sean distinguibles para que no sean consideradas confundibles.../... Es importante señalar que mi poderdante no tiene ninguna intención de apropiarse de lo ajeno y mucho menos del prestigio de otra marca.../... Por estas breves consideraciones, dicte resolución declarando improcedente la oposición deducida.*-----

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

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **BODEGA BARA BARATODO Y ETIQUETA** (solicitada en clase 31) y la marca **BARATOTE** (registrada en clase 35).-----

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

Que, en primer lugar, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca oponente registrada en clase 35 comprende: "*Servicios de importación, exportación y comercialización de bebidas en general (alcohólicas y no alcohólicas)*" ; mientras que la marca en trámite de registro solicita la totalidad de la cobertura en la clase 31."-----

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



Resolución N° **0585**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 73 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BODEGA BARA BARATODO Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 19905/2020 A NOMBRE DE COMERCIAL BARATODO S.R.L.-----

de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna no comparten la misma clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas BODEGA BARA BARATODO Y ETIQUETA y BARATOTE.-----

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

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

marca solicitada



marca registrada

denominativa

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

Que, tal y como lo menciona el solicitante, COMERCIAL BARATODO S.R.L. cuenta el registro marcario de la marca BODEGA BODEGA BARA BARATODO Y ETIQUETA, clase 35, Registro N° 468885. En ese sentido, mal podría el oponente alegar que se vería afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada, puesto que ya coexiste con la misma desde el año 2018. Sencillamente, el solicitante pretende ampliar su protección con la denominación sobre la cual ya tiene un derecho adquirido.-----

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca oponente diciendo: *"Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido."*-----

Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "BODEGA BARA BARATODO Y ETIQUETA", constituye a su vez la razón social de la firma solicitante, COMERCIAL BARATODO 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,

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



Resolución N° **0585**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 73 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BODEGA BARA BARATODO Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 19905/2020 A NOMBRE DE COMERCIAL BARATODO S.R.L.-----

estando incluida la solicitud de registro de marca en el mismo nombre comercial de la firma solicitante, no podría existir mala fe por parte de la misma pues, solicita el registro de marca de su propio nombre comercial.-----

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

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

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 73 de fecha 20 de febrero de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "BODEGA BARA BARATODO Y ETIQUETA", clase 31, Expediente N° 19905/2020, solicitada a nombre de COMERCIAL BARATODO S.R.L.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----



Dra. Cecilia Pazola Crespo
Directora General Interina
Sección General de Propiedad Industrial
Derechos Reservados. El Paraguay, 2023

Resolución N° **0586**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 583 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BARA BARATODO Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 106833/2021 A NOMBRE DE COMERCIAL BARATODO S.R.L.-----

Asunción,

12 AÑO 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CESAR LUIZ QUADRI SANTI en contra de la Resolución N° 583 de fecha 22 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 20 de septiembre de 2023 se presenta el representante convencional de CESAR LUIZ QUADRI SANTI e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 583 de fecha 22 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

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

Que, en fecha 08 de abril de 2024, el representante convencional de CESAR LUIZ QUADRI SANTI expresó agravios; en fecha 09 de julio de 2024, el representante convencional de COMERCIAL BARATODO S.R.L., y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 12 de julio de 2024.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Realizado el análisis sobre la viabilidad o no del registro de la marca BARA BARATODO Y ETIQUETA, ante la oposición deducida en base al registro de la marca BARATOTE, si bien es cierto que las mismas comparten la expresión similar a BARATODO por un lado y BARATOTE por otro, en ningún momento podrán acarrear inconvenientes al público interesado o consumidor, puesto que la marca a ser registrada y por ser compuesta, posee fuerza diferenciadora suficiente como para absorber en el conjunto la parte similar.../.. Cabe destacar que la marca similar que la firma solicitante ya tiene registrada a su nombre la denominación BODEGA BARA BARATODO Y ETIQUETA en la clase 35, Registro N° 468.885, con lo que ya tiene derecho adquirido, y esta nueva presentación es con la intención de proteger la misma denominación ya registrada pero con la supresión de la palabra BODEGA.../.. la marca cuestionada por la oponente, ya se encuentra coexistiendo pacíficamente con la marca de la solicitante y en la misma clase 35.../.. La marca solicitada es un signo registrable y distinguible de la marca oponente.../.. Esta Dirección concluye que la oposición presentada debe ser declarada improcedente.-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante CESAR LUIZ QUADRI SANTI y manifiesta: "(...) La protección a las marcas notorias es sumamente amplia a fin de garantizar el derecho del titular de una marca notoria, como lo es en el caso de autos la marca BARATOTE.../.. El Aquo no considero un elemento sustancial en la marca solicitada, la palabra BARATODO que forma parte de la marca cuestionada.../.. La palabra BARATODO no deja lugar a dudas de cuál es la intención del solicitante, de relacionar directamente la marca hoy cuestionada con la marca propiedad de mi mandante.../.. Conceptualmente ambas marcas son idénticas, pues el mensaje que llega al consumidor es que los productos comercializados son los más económicos del mercado.../.. El elemento resaltante en la etiqueta de la marca cuestionada es la palabra


M. Cecilia Rodríguez
Directora General
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Asunción, Paraguay

Resolución N° 0586

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 583 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BARA BARATODO Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 106833/2021 A NOMBRE DE COMERCIAL BARATODO S.R.L.-----

BARATODO.../.. La palabra BARATODO es totalmente genérica o descriptiva, cayendo en las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas.../.. Sobre la base de las consideraciones que anteceden pido proveer el sgte. petitorio: Rechazar la solicitud de registro de la marca BARATODO."-----

Que, la representante convencional de la firma solicitante COMERCIAL BARATODO S.R.L. presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice "(...) *BARATOTE es una marca notoria, la nuestra también es una marca notoria y registrada en nuestro país con los mismos derechos que la supuesta marca notoria BARATOTE .../.. Es importante mencionar que mi representado tiene registrada la marca BODEGA BARA BARATODO para la clase 35 desde 2017 y que la adversa en ese momento no ha presentado oposición por no sentirse agraviada.../.. La marca solicitada por mi representada forma parte de su nombre comercial. COMERCIAL BARATODO S.R.L.../.. La oponente alega que ambas denominaciones evocan una misma idea, pero la marca oponente BARATOTE no evoca nada.../.. Los argumentos expuestos no son suficientes para que esta oposición prospere, desde el momento que las marcas en litigio se encuentran en clases distintas.../.. No existe el menor riesgo de asociación o de confusión exigida por la Ley.../.. La marca de la oponente se encuentra inscripta en la clase 32 y la solicitada por mi representado en la clase 30.../.. Las diferencias gramaticales y fonéticas hacen que las marcas consideradas en sus conjuntos, produzcan una impresión de total diferenciación, conservando cada una de ellas su propio carácter distintivo.../.. Y lo importante es que las marcas sean distinguibles para que no sean consideradas confundibles.../.. Es importante señalar que mi poderdante no tiene ninguna intención de apropiarse de lo ajeno y mucho menos del prestigio de otra marca.../.. Por estas breves consideraciones, dicte resolución declarando improcedente la oposición deducida.*-----

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

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **BARA BARATODO Y ETIQUETA** (solicitada en clase 30) y la marca **BARATOTE** (registrada en clase 35).-----

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

Que, en primer lugar, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca oponente registrada en clase 35 comprende: "*Servicios de importación, exportación y comercialización de bebidas en general (alcohólicas y no alcohólicas)*"; mientras que la marca en trámite de registro solicita la totalidad de la cobertura en la clase 30. "-----

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el conocido como *uniclase*, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentación de una sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada



Resolución N°

0586

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 583 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BARA BARATODO Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 106833/2021 A NOMBRE DE COMERCIAL BARATODO S.R.L.

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

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

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

marca solicitada



marca registrada

denominativa

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

Que, tal y como lo menciona el solicitante, COMERCIAL BARATODO S.R.L. cuenta el registro marcario de la marca **BODEGA BARA BARATODO Y ETIQUETA**, clase 35, Registro N° 468885. En ese sentido, mal podría el oponente alegar que se vería afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada, puesto que ya coexiste con la misma desde el año 2018. Sencillamente, el solicitante pretende ampliar su protección con la denominación sobre la cual ya tiene un derecho adquirido.

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca oponente diciendo: *"Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido."*

Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "BARA BARATODO Y ETIQUETA", constituye a su vez la razón social de la firma solicitante, COMERCIAL BARATODO 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

¹ "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi, 1ª Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2007 -



Resolución N° **0586**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 583 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BARA BARATODO Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 106833/2021 A NOMBRE DE COMERCIAL BARATODO S.R.L.-----

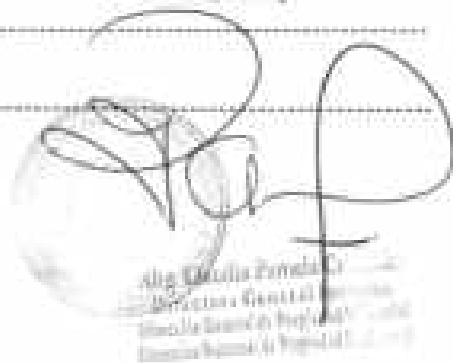
solicitud de registro de marca en el mismo nombre comercial de la firma solicitante, no podría existir mala fe por parte de la misma pues, solicita el registro de marca de su propio nombre comercial.-----

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

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 583 de fecha 22 de agosto de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "BARA BARATODO Y ETIQUETA", clase 30, Expediente N° 106833/2021, solicitada a nombre de COMERCIAL BARATODO S.R.L.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula. -----


Dra. Cecilia Fernández
Directora General Interim
Dirección Nacional de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0587**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 582 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BARA BARATODO Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 106836/2021 A NOMBRE DE COMERCIAL BARATODO S.R.L.-----

Asunción, 12 AGO 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CESAR LUIZ QUADRI SANTI en contra de la Resolución N° 582 de fecha 22 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y: -----

RESULTA:

Que, en fecha 20 de septiembre de 2023 se presenta el representante convencional de CESAR LUIZ QUADRI SANTI e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 582 de fecha 22 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

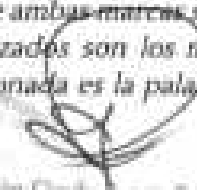
Que, en fecha 26 de octubre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.--

Que, en fecha 08 de abril de 2024, el representante convencional de CESAR LUIZ QUADRI SANTI expresó agravios; en fecha 09 de julio de 2024, el representante convencional de COMERCIAL BARATODO S.R.L., y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 12 de julio de 2024.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Realizado el análisis sobre la viabilidad o no del registro de la marca BARA BARATODO Y ETIQUETA, ante la oposición deducida en base al registro de la marca BARATOTE, si bien es cierto que las mismas comparten la expresión similar a BARATODO por un lado y BARATOTE por otro, en ningún momento podrán acarrear inconvenientes al público interesado o consumidor, puesto que la marca a ser registrada y por ser compuesta, posee fuerza diferenciadora suficiente como para absorber en el conjunto la parte similar.../. Cabe destacar que la marca similar que la firma solicitante ya tiene registrada a su nombre la denominación BODEGA BARA BARATODO Y ETIQUETA en la clase 35, Registro N° 468.885, con lo que ya tiene derecho adquirido, y esta nueva presentación es con la intención de proteger la misma denominación ya registrada pero con la supresión de la palabra BODEGA.../. la marca cuestionada por la oponente, ya se encuentra coexistiendo pacíficamente con la marca de la solicitante y en la misma clase 35.../. La marca solicitada es un signo registrable y distinguible de la marca oponente.../. Esta Dirección concluye que la oposición presentada debe ser declarada improcedente.-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante CESAR LUIZ QUADRI SANTI y manifiesta: "(...) La protección a las marcas notorias es sumamente amplia a fin de garantizar el derecho del titular de una marca notoria, como lo es en el caso de autos la marca BARATOTE.../. El Aquo no consideró un elemento sustancial en la marca solicitada, la palabra BARATODO que forma parte de la marca cuestionada.../. La palabra BARATODO no deja lugar a dudas de cuál es la intención del solicitante, de relacionar directamente la marca hoy cuestionada con la marca propiedad de mi mandante.../. Conceptualmente ambas marcas son idénticas, pues el mensaje que llega al consumidor es que los productos comercializados son los más económicos del mercado.../. El elemento resaltante en la etiqueta de la marca cuestionada es la palabra


Algo. Claudio Ferrero Cruzado
Dirección General de Intelecto
Dirección General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0587**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 582 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BARA BARATODO Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 106836/2021 A NOMBRE DE COMERCIAL BARATODO S.R.L.

BARATODO.../. La palabra BARATODO es totalmente genérica o descriptiva, cayendo en las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas.../. Sobre la base de las consideraciones que anteceden pido proveer el sgte petitorio: Rechazar la solicitud de registro de la marca BARATODO."

Que, la representante convencional de la firma solicitante COMERCIAL BARATODO S.R.L. presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice "(...) *BARATOTE es una marca notoria, la nuestra también es una marca notoria y registrada en nuestro país con los mismos derechos que la supuesta marca notoria BARATOTE .../. Es importante mencionar que mi representado tiene registrada la marca BODEGA BARA BARATODO para la clase 35 desde 2017 y que la adversa en ese momento no ha presentado oposición por no sentirse agraviada.../. La marca solicitada por mi representada forma parte de su nombre comercial. COMERCIAL BARATODO S.R.L.../. La oponente alega que ambas denominaciones evocan una misma idea, pero la marca oponente BARATOTE no evoca nada.../. Los argumentos expuestos no son suficientes para que esta oposición prospere, desde el momento que las marcas en litigio se encuentran en clases distintas.../. No existe el menor riesgo de asociación o de confusión exigida por la Ley.../. La marca de la oponente se encuentra inscripta en la clase 32 y la solicitada por mi representado en la clase 29.../. Las diferencias gramaticales y fonéticas hacen que las marcas consideradas en sus conjuntos, produzcan una impresión de total diferenciación, conservando cada una de ellas su propio carácter distintivo.../. Y lo importante es que las marcas sean distinguibles para que no sean consideradas confundibles.../. Es importante señalar que mi poderdante no tiene ninguna intención de apropiarse de lo ajeno y mucho menos del prestigio de otra marca.../. Por estas breves consideraciones, dicte resolución declarando improcedente la oposición deducida.*

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

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **BARA BARATODO Y ETIQUETA** (solicitada en clase 29) y la marca **BARATOTE** (registrada en clase 35).

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

Que, en primer lugar, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca oponente registrada en clase 35 comprende: *"Servicios de importación, exportación y comercialización de bebidas en general (alcohólicas y no alcohólicas)"*; mientras que la marca en trámite de registro solicita la totalidad de la cobertura en la clase 29.

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el conocido como *uniclase*, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentación de una sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada


Dra. María Concepción
Dra. María Concepción
Dra. María Concepción
Dra. María Concepción

Resolución N°

0587

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 582 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BARA BARATODO Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 106836/2021 A NOMBRE DE COMERCIAL BARATODO S.R.L.-----

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

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

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

marca solicitada



marca registrada

denominativa

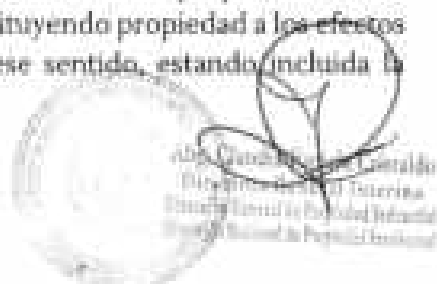
En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación. Por tanto, existen suficientes diferencias que hacen posible su coexistencia pacífica en el registro marcario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

Que, tal y como lo menciona el solicitante, COMERCIAL BARATODO S.R.L. cuenta el registro marcario de la marca BODEGA BARA BARATODO Y ETIQUETA, clase 35, Registro N° 468885. En ese sentido, mal podría el oponente alegar que se vería afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada, puesto que ya coexiste con la misma desde el año 2018. Sencillamente, el solicitante pretende ampliar su protección con la denominación sobre la cual ya tiene un derecho adquirido.-----

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca oponente diciendo: *"Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido."* -----

Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "BARA BARATODO Y ETIQUETA", constituye a su vez la razón social de la firma solicitante, COMERCIAL BARATODO 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

¹ "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi, 1° Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2017 -



Resolución N° 0587

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 582 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BARA BARATODO Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 106836/2021 A NOMBRE DE COMERCIAL BARATODO S.R.L.-----

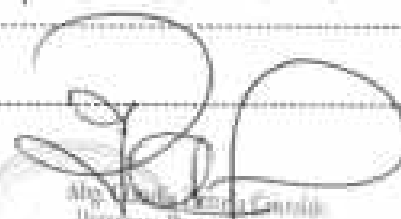
solicitud de registro de marca en el mismo nombre comercial de la firma solicitante, no podría existir mala fe por parte de la misma pues, solicita el registro de marca de su propio nombre comercial.-----

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

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 582 de fecha 22 de agosto de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "BARA BARATODO Y ETIQUETA", clase 29, Expediente N° 106836/2021, solicitada a nombre de COMERCIAL BARATODO S.R.L.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----


Alc. Dra. María Corral
Directora General Interina
Ministerio de la Industria, Comercio y Turismo
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0588**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 584 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BODEGA BARA BARATODO Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 106838/2021 A NOMBRE DE COMERCIAL BARATODO S.R.L.-----

Asunción, 12 AGO 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CESAR LUIZ QUADRI SANTI en contra de la Resolución N° 584 de fecha 22 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 20 de septiembre de 2023 se presenta el representante convencional de CESAR LUIZ QUADRI SANTI e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 584 de fecha 22 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

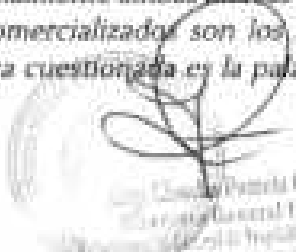
Que, en fecha 26 de octubre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.---

Que, en fecha 08 de abril de 2024, el representante convencional de CESAR LUIZ QUADRI SANTI expresó agravios; en fecha 09 de julio de 2024, el representante convencional de COMERCIAL BARATODO S.R.L., y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 12 de julio de 2024.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Realizado el análisis sobre la viabilidad o no del registro de la marca BODEGA BARA BARATODO Y ETIQUETA, ante la oposición deducida en base al registro de la marca BARATOTE, si bien es cierto que las mismas comparten la expresión similar a BARATODO por un lado y BARATOTE por otro, en ningún momento podrán acarrear inconvenientes al público interesado o consumidor, puesto que la marca a ser registrada y por ser compuesta, posee fuerza diferenciadora suficiente como para absorber en el conjunto la parte similar.../... Cabe destacar que la marca similar que la firma solicitante ya tiene registrada a su nombre la denominación BODEGA BODEGA BARA BARATODO Y ETIQUETA en la clase 35, Registro N° 468.885, con lo que ya tiene derecho adquirido, y esta nueva presentación es con la intención de proteger la misma denominación ya registrada pero con la supresión de la palabra BODEGA.../... la marca cuestionada por la oponente, ya se encuentra coexistiendo pacíficamente con la marca de la solicitante y en la misma clase 35.../... La marca solicitada es un signo registrable y distinguible de la marca oponente.../... Esta Dirección concluye que la oposición presentada debe ser declarada improcedente.-----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante CESAR LUIZ QUADRI SANTI y manifiesta: *"(...) La protección a las marcas notorias es sumamente amplia a fin de garantizar el derecho del titular de una marca notoria, como lo es en el caso de autos la marca BARATOTE.../... El Aquo no considero un elemento sustancial en la marca solicitada, la palabra BARATODO que forma parte de la marca cuestionada.../... La palabra BARATODO no deja lugar a dudas de cuál es la intención del solicitante, de relacionar directamente la marca hoy cuestionada con la marca propiedad de mi mandante.../... Conceptualmente ambas marcas son idénticas, pues el mensaje que llega al consumidor es que los productos comercializados son los más económicos del mercado.../... El elemento resaltante en la etiqueta de la marca cuestionada es la palabra*


Cecilia Patricia González
Directora General
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0588

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 584 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BODEGA BARA BARATODO Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 106838/2021 A NOMBRE DE COMERCIAL BARATODO S.R.L.-----

BARATODO.../. La palabra BARATODO es totalmente genérica o descriptiva, cayendo en las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas.../. Sobre la base de las consideraciones que anteceden pido proveer el sgte petitorio: Rechazar la solicitud de registro de la marca BARATODO." -----

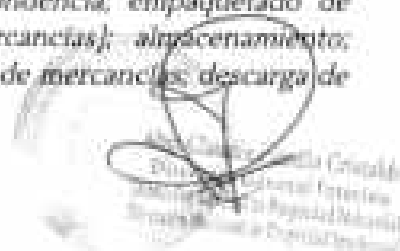
Que, la representante convencional de la firma solicitante COMERCIAL BARATODO S.R.L. presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice "(...)" *BARATOTE es una marca notoria, la nuestra también es una marca notoria y registrada en nuestro país con los mismos derechos que la supuesta marca notoria BARATOTE .../. Es importante mencionar que mi representado tiene registrada la marca BODEGA BARA BARATODO para la clase 35 desde 2017 y que la adversa en ese momento no ha presentado oposición por no sentirse agraviada.../. La marca solicitada por mi representada forma parte de su nombre comercial. COMERCIAL BARATODO S.R.L.../. La oponente alega que ambas denominaciones evocan una misma idea, pero la marca oponente BARATOTE no evoca nada.../. Los argumentos expuestos no son suficientes para que esta oposición prospere, desde el momento que las marcas en litigio se encuentran en clases distintas.../. No existe el menor riesgo de asociación o de confusión exigida por la Ley.../. La marca de la oponente se encuentra inscripta en la clase 32 y la solicitada por mi representado en la clase 39.../. Las diferencias gramaticales y fonéticas hacen que las marcas consideradas en sus conjuntos, produzcan una impresión de total diferenciación, conservando cada una de ellas su propio carácter distintivo.../. Y lo importante es que las marcas sean distinguibles para que no sean consideradas confundibles.../. Es importante señalar que mi poderdante no tiene ninguna intención de apropiarse de lo ajeno y mucho menos del prestigio de otra marca.../. Por estas breves consideraciones, dicte resolución declarando improcedente la oposición deducida.*-----

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

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **BODEGA BARA BARATODO Y ETIQUETA** (solicitada en clase 39) y la marca **BARATOTE** (registrada en clase 35).-----

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

Que, en primer lugar, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca oponente registrada en clase 35 comprende: "Servicios de importación, exportación y comercialización de bebidas en general (alcohólicas y no alcohólicas)" ; mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura en la clase 39 comprende: servicios logísticos de transporte; reparto de mercancías encargadas por correspondencia; empaquetado de mercancías; servicios de choferes; transporte; flete [transporte de mercancías]; almacenamiento; almacenamiento de mercancías; distribución [reparto] de productos; reparto de mercancías; descarga de


DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL
PARAGUAY

Resolución N° **0588**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 584 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BODEGA BARA BARATODO Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 106838/2021 A NOMBRE DE COMERCIAL BARATODO S.R.L.-----

mercancías; acondicionamiento de productos; empaquetado de productos; reparto de paquetes; distribución de paquetes.-----

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

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

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

marca solicitada



marca registrada

denominativa

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

Que, tal y como lo menciona el solicitante, COMERCIAL BARATODO S.R.L. cuenta el registro marcario de la marca BODEGA BODEGA BARA BARATODO Y ETIQUETA, clase 35, Registro N° 468885. En ese sentido, mal podría el oponente alegar que se vería afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada, puesto que ya coexiste con la misma desde el año 2018. Sencillamente, el solicitante pretende ampliar su protección con la denominación sobre la cual ya tiene un derecho adquirido.-----

Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca oponente diciendo: "Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos

DIRECCIÓN NACIONAL DE
PROPIEDAD INTELECTUAL
PARAGUAY
Ing. María Cristina
González García
Secretaría General de Propiedad Intelectual
DIRECCIÓN NACIONAL DE
PROPIEDAD INTELECTUAL
PARAGUAY

Resolución N° **0588**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 584 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BODEGA BARA BARATODO Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 106838/2021 A NOMBRE DE COMERCIAL BARATODO S.R.L.-----

marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido.¹-----

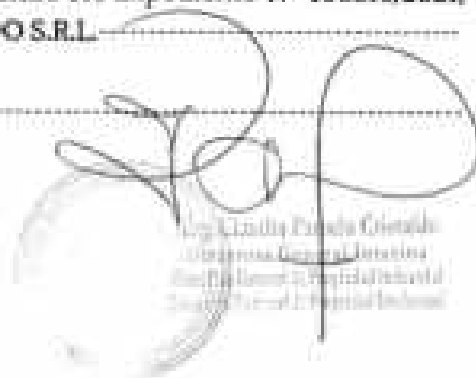
Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "BODEGA BARA BARATODO Y ETIQUETA", constituye a su vez la razón social de la firma solicitante, COMERCIAL BARATODO S.R.L.; es decir, que la marca solicitada se identifica con la razón social que presenta la firma propietaria. 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.-----

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

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

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 584 de fecha 22 de agosto de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "BODEGA BARA BARATODO Y ETIQUETA", clase 39, Expediente N° 106838/2021, solicitada a nombre de COMERCIAL BARATODO S.R.L.-----
- Art. 3º** NOTIFIQUESE por Cédula.-----


Dra. Lucía Pareda Grimaldo
Directora General Interina
del INAPI (INstituto Nacional de Propiedad Industrial)
del MOP (Ministerio de Industria y Comercio)

¹ "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Grimaldi, 9ª Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2017 –

Resolución N°

0589

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 568 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SOLMAX Y ETIQUETA", CLASE 07, EXPEDIENTE N° 59169/2021, A NOMBRE DE ALTA S.A.-----

Asunción, 12 AGO 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ALTA S.A. en contra de la Resolución N° 568 de fecha 11 de abril de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y: -----

RESULTA:

Que, en fecha 10 de mayo de 2023, se presenta el representante convencional de ALTA S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 568 de fecha 11 de abril de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.-----

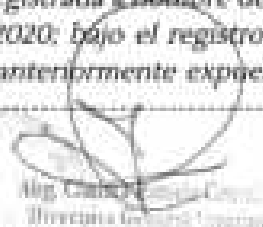
Que, en fecha 01 de agosto de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 21 de septiembre de 2023, el representante convencional de ALTA 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 N° 568 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 "SOL MIX", registrada con el número 540160 en fecha 21 de Marzo de 2022 a favor de BUNGE PARAGUAY S.A./... que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores./...no ha lugar a lo solicitado."-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Consideramos importante mencionar que la denominación SOLMAX Y ETIQUETA de la marca que mi mandante ha solicitado es un nombre de fantasía por lo que no hace alusión a ningún significado en particular, en tanto que la denominación SOL MIX de la marca base motivo del rechazo tienen un significado conceptual propio./... Esta situación sirve para profundizar las diferencias existentes entre ambas denominaciones, puesto que difícilmente un consumidor pueda caer en confusión./... Para determinar el riesgo de confusión entre las marcas, es necesario realizar un cotejo de las mismas, siempre desde una visión de conjunto./... El A-quo, no ha tomado a los elementos confrontados como conjuntos, limitándose a determinar los elementos comunes de los mismos para sostener sobre esta base su objeción./... Al realizar el cotejo de las denominaciones, a la luz de los principios enunciados, observamos que a pesar de alguna coincidencia parcial, el elemento no común permite alterar la percepción del conjunto./... Existen notorias diferencias en los planos visual, gráfico, ortográfico y fonético./... Luego de la pronunciación de cada marca, se percibe con absoluta claridad que la sensación auditiva que cada uno de los conjuntos genera resulta absolutamente distinta./... La marca SOLMAX Y ETIQUETA y Etiqueta ya estuvo registrada a nombre de mi mandante para distinguir productos de la clase 07 desde el año 2010 hasta el 2020; bajo el registro N° 332.848, por lo que ya co-existió pacíficamente con la marca SOLMIX./... Por lo anteriormente expuesto, peticiono revocar la Resolución N° 568/2023."-----


Dir. General
Dirección General de Propiedad Intelectual
Ministerio del Interior y Justicia
República del Paraguay

Resolución N° **0589**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 568 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SOLMAX Y ETIQUETA", CLASE 07, EXPEDIENTE N° 59169/2021, A NOMBRE DE ALTA S.A.-----

Que, entre otros argumentos, el apelante presenta una manifestación: (...) *Por Resolución N° 568/2023, la Dirección de Marcas ha rechazado de oficio esta solicitud en base a la marca SOL MIX y Etiqueta, inscrita en la clase 07 bajo el registro N° 340160 a nombre de BUNGE PARAGUAY S.A./... Al respecto venimos a informar que en fecha 27 de septiembre de 2023 se procedió a la firma del acuerdo y coexistencia entre la firma BUNGE PARAGUAY S.A. titular de la marca registrada SOL MIX, inscrita en la clase 07 y la firma ALTA S.A. solicitante de la marca SOLMAX Y ETIQUETA en la clase 07 (se acompaña copia del acuerdo firmado y sellado por ambas partes)/... Que, en virtud del acuerdo firmado hemos procedido a solicitar ante la DINAPI la adecuación en la solicitud de registro de la marca SOLMAX Y ETIQUETA y Etiqueta clase 07, Acta N° 2159169, estableciendo la siguiente cobertura de productos: " Todos los productos comprendidos en la clase 07, excepto cultivadoras (máquinas), desgranadoras, sopladores para comprimir, aspirar y transportar grano, trilladoras/... Consideramos de la mayor relevancia poner a conocimiento de esta Dirección General el hecho de que se ha suscripto un acuerdo de coexistencia con el titular de la marca SOL MIX, fundado principalmente en la diferenciación de los productos que serán amparados por ambas marcas y demás reiterar todos los argumentos expuestos en nuestro escrito de expresar agravios respecto a que las marcas no resultarán confundibles.*-----

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 más de su escrito de expresión agravios, la "ACUERDO DE COEXISTENCIA", en virtud del cual la firma "ALTA S.A." "Las partes acuerdan: Primero: Que, la firma ALTA S.A. presentará ante la DINAPI, dentro de los próximos 5 días hábiles de firmado el presente acuerdo, una adecuación consistente en la exclusión en la cobertura de los productos comprendidos en la clase 07 relacionados directamente con el rubro de la firma BUNGE PARAGUAY S.A. a saber : **cultivadoras (máquinas), desgranadoras, sopladores para comprimir, aspirar y transportar grano, trilladoras** en el expediente de solicitud de registro de la marca SOLMAX Y ETIQUETA, comprendida en la clase 07, Acta N° 2159169. Segundo: Que, la firma ALTA S.A. se obliga a no utilizar la marca SOLMAX Y ETIQUETA la marca para la distribución de fertilizantes, la comercialización, la recepción y el almacenaje de granos y la industrialización de oleaginosas (...).-----

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, 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 "SOLMAX Y ETIQUETA", dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 3° de la Ley N° 1294/98, habiéndose


Alc. Claudio María Gómez
Director General Intero
Nacional General de Propiedad Intelectual
Derechos Reservados

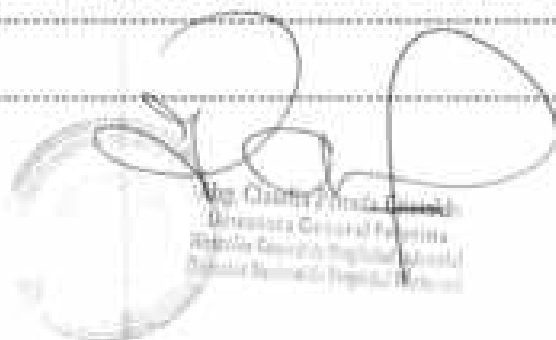
Resolución N° 0589

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 568 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SOLMAX Y ETIQUETA", CLASE 07, EXPEDIENTE N° 59169/2021, A NOMBRE DE ALTA S.A.-----

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.-----

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

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 568 de fecha 11 de abril de 2023 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SOLMAX Y ETIQUETA", clase 07, Expediente, N° 59169/2021, solicitada a nombre de ALTA S.A.-----
- Art. 3º **NOTIFIQUESE**.-----


Mg. Gladys María Olmedo
Directora General Interim
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0590

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1026 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IMMIGRA PARAGUAY RELOCATION COMPANY Y ETIQUETA", CLASE 45, EXPEDIENTE N° 75124/2017, SOLICITADA POR CARLOS REINALDO SÁNCHEZ RECALDE.-----

Astunción, 16 AGO 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CARLOS REINALDO SANCHEZ RECALDE, contra la Resolución N° 1026 de fecha 05 de septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 25 de septiembre de 2019 se presenta el representante convencional de CARLOS REINALDO SANCHEZ RECALDE e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1029 de fecha 05 de septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, en fecha 05 de marzo de 2020, el representante convencional de CARLOS REINALDO SANCHEZ RECALDE expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada a la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 23 de junio de 2020. -----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Los fundamentos de la Resolución no son correctos, pues la marca solicitada no tiene carácter genérico para describir los servicios que se pretenden prestar bajo la misma, ni puede servir en el comercio para calificar o describir alguna característica de dichos servicios.../. Tiene carácter evocativo que reúne los requisitos de distintividad exigidos por la Ley 1294/98 para ser registrada.../. La solicitante requirió el registro de la marca en la clase 45 para comercializar: servicios de reubicación de personas.../. IMMIGRA PARAGUAY RELOCATION COMPANY no se usa ni por asomo para referirse a servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales.../. El vocablo IMMIGRA, que corresponde a una palabra no es una denominación irremplazable para vender servicios de reubicación, pues en el lenguaje y entendimiento corrientes no designan esos servicios. Solo ellos materializaría la genericidad prohibida por la norma en que se basa la resolución.../. Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad distintiva de transmitir a la mente del consumidor una imagen o una idea sobre el producto o servicio.../. Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y por tanto es registrable.../. Está claro que la denominación IMMIGRA PARAGUAY RELOCATION COMPANY en la clase 45, es capaz de transmitir la idea de un servicio a través del cual puede obtenerse una reubicación que


Carlos Reinaldo Sánchez Recalde
Representante Convencional
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL
PARAGUAY

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1026 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IMMIGRA PARAGUAY RELOCATION COMPANY Y ETIQUETA", CLASE 45, EXPEDIENTE N° 75124/2017, SOLICITADA POR CARLOS REINALDO SÁNCHEZ RECALDE.-----

busca una persona al establecerse en un país.../... Está claramente demostrado que la marca cuyo registro se negó por considerarse genérica para la clase 45 tiene un carácter evocativo suficientemente distintivo para ser registrada.../... Previa trámites de rigor, se sirva revocar la Resolución N° 1026/2019.-----

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

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

Que, 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. En primer lugar, vemos que la solicitud de la marca "IMMIGRA PARAGUAY RELOCATION COMPANY" es la combinación de cuatro vocablos, de los cuales dos de ellas están en inglés. Y haciendo una investigación más adentrada en internet, sobre la traducción de dichas palabras tenemos que: "a) "RELOCATION: reubicación"¹ y "COMPANY: compañía"², es decir, hacen referencia a una *compañía o empresa de reubicación*.³ -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "IMMIGRA PARAGUAY RELOCATION COMPANY Y ETIQUETA" 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 solicitud de registro de marca "IMMIGRA PARAGUAY RELOCATION COMPANY Y ETIQUETA" pretende obtener cobertura para servicios de la clase 45, que textualmente describe: "Servicios de reubicación de personas." Recordemos que la denominación solicitada es "IMMIGRA PARAGUAY RELOCATION COMPANY Y ETIQUETA" o su traducción *Immigra Paraguay compañía o empresa de reubicación*, para cubrir servicios tales como Servicios de reubicación de personas. De ello se colige que, la solicitud de autos sí define al servicio que pretende identificar, por tanto, puede ser considerada incurso en una de las prohibiciones previstas en la normativa aplicable, específicamente el inc. e) del Art. 2. -----


Ing. Carlos Sánchez Recalde
Dirección General de Marcas
Resolución de la Propiedad Intelectual

¹ <https://translate.google.com/translate?sl=es&tl=pt&hl=es&oeq=RELOCATION&oeq=traducao>

² <https://translate.google.com/translate?sl=es&tl=pt&hl=es&oeq=COMPANY&oeq=traducao>

³ <https://translate.google.com/translate?sl=es&tl=pt&hl=es&oeq=RELOCATIONCOMPANY&oeq=traducao>

Resolución N°

0590

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1026 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IMMIGRA PARAGUAY RELOCATION COMPANY Y ETIQUETA", CLASE 45, EXPEDIENTE N° 75124/2017, SOLICITADA POR CARLOS REINALDO SÁNCHEZ RECALDE.-----

Que, desde el punto de vista gráfico, la solicitud de autos es una solicitud mixta, viene acompañada de una etiqueta que no aporta novedad ni originalidad, que haga que el caso se excluya de la prohibición mencionada en el párrafo anterior, pues, dentro de la misma, contiene la denominación IMMIGRA PARAGUAY RELOCATION COMPANY en letras imprenta en colores rojo, negro y gris, siendo la expresión la denominación la parte más fuerte del signo pretendido.-----

IMMIGRAPARAGUAY
RELOCATION COMPANY

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, en base al análisis de los párrafos precedentes, en conjunto con la denominación solicitada, vemos que, desde el punto de vista de su conjunto, trae aparejado un motivo de rechazo, pues al solicitar IMMIGRA PARAGUAY RELOCATION COMPANY Y ETIQUETA como denominación, sólo describen el sentido o significado conceptual del servicio a ser ofrecido. La denominación solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva del referido servicio y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que hace alusión directa.-----

Que, 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, tras el análisis del caso de autos, tenemos que "IMMIGRA PARAGUAY RELOCATION COMPANY", indica claramente que se trata de una compañía que ofrece servicios de reubicación de personas en Paraguay, lo cual podría no ser suficiente para calificarla como una marca distintiva.-----

Que, de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, 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.-----

* "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. 9ª Ed.: CABA, Alianza Perrot, 2017 - Pág. 76.



Resolución N°

0590

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1026 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IMMIGRA PARAGUAY RELOCATION COMPANY Y ETIQUETA", CLASE 45, EXPEDIENTE N° 75124/2017, SOLICITADA POR CARLOS REINALDO SÁNCHEZ RECALDE.

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1026 del 05 de septiembre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas.
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "IMMIGRA PARAGUAY RELOCATION COMPANY Y ETIQUETA", clase 45, Acta N° 75124/2017, solicitada a nombre de CARLOS REINALDO SÁNCHEZ RECALDE.
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.


Dña. Claudia Patricia Caviglioli
Directora General Interina
Secretaría General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0591

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 780 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR
 LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO
 DE LA MARCA INDIGO CAPITAL TU INVERSION INTELIGENTE (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 36,
 EXPEDIENTE N° 101233/2022 A NOMBRE DE ANDREA ISABEL TREMEZANO GREÑES, JAVIER RODRIGUEZ
 DIAZ Y PABLO MARTIN LLANES TESTA.

Asunción

16 AUG 2020

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de INVERSOR CASA DE BOLSA S.A. en contra de la Resolución N° 780 de fecha 10 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y: -----

RESULTS

Que, en fecha 31 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de INVERSOR CASA DE BOLSA S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 780 de fecha 10 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

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

Que, en fecha 23 de febrero de 2023, el representante convencional de INVERSOR CASA DE BOLSA S.A. expresó agravios, en fecha 13 de marzo de 2023, el representante convencional de ANDREA ISABEL TREMEZANO GRENEZ, JAVIER RODRIGUEZ DIAZ Y PABLO MARTIN LLANES TESTA , contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 15 de abril de 2024.....

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Analizando las marcas "INDIGO CAPITAL TU INVERSION INTELIGENTE (SLOGAN) Y ETIQUETA" (marca solicitada) vs. INVESTOR INVERSIONES INTELIGENTES (SLOGAN) (marca oponente), en conjunto encontramos que se puede concluir validamente que las marcas en cuestion no podrán de alguna manera causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al publico consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores, reuniendo la marca solicitada INDIGO CAPITAL los elementos necesarios para su registro que son novedad y especialidad... Aunque se observa cierta que existe una cierta similitud entre las marcas INVERSION INTELIGENTE (SLOGAN), debemos mencionar que debido a su uso común en la industria financiera y de seguros, es importante tener en cuenta que este slogan puede ser utilizado por multiples empresas y no puede ser monopolizado como una marca registrada exclusiva para un solo titular... Cabe señalar que la marca solicitada INDIGO CAPITAL TU INVERSION INTELIGENTE (SLOGAN) Y ETIQUETA cuenta con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la oponente... Por lo expresado, esta Dirección considera no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho."

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Si bien la marca **INDIGO CAPITAL TU INVERSION INTELIGENTE (SLOGAN) Y ETIQUETA**, cuyo registro se solicita en estos autos, constituye una marca compleja, formada por más de un elemento integrante, y no es menos cierto que la marca **INVESTOR INVERSIONES INTELIGENTES (SLOGAN)**, invocada como base de la oposición, es parcialmente reproducida en ella, transcribiendo casi toda la frase que constituye su slogan, pues **INVERSIONES INTELIGENTES/TU INVERSION INTELIGENTE** se refieren a un mismo concepto y hacen referencia a una misma idea.../— Al compartir ambas marcas prácticamente el mismo slogan, ellas

Resolución N° **0591**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 780 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA INDIGO CAPITAL TU INVERSION INTELIGENTE (SLOGAN) Y ETIQUETA*, CLASE 36, EXPEDIENTE N° 101233/2022 A NOMBRE DE ANDREA ISABEL TREMEZANO GREÑES, JAVIER RODRIGUEZ DIAZ Y PABLO MARTIN LLANES TESTA.-----

Indefectiblemente se recordarán de manera análoga, siendo la una directamente evocativa de la otra... La mera sustitución del vocablo INVESTOR por las palabras INGIGO y CAPITAL, siendo ésta última una designación genérico y de uso común para la clase 36 y por tanto, carente de distintividad y originalidad, no son capaces de alejar la posibilidad de confusión y asociación existente entre las marcas en pugna... Ante dos marcas que comparten una misma idea y conceptos, siendopor ende, extremadamente confundibles y asociables entre sí, el consumidor no sabrá si ambas proceden de un mismo propietario o si son parte de una misma familia de marcas... Niego categóricamente que la solicitud de registro INDIGO CAPITAL TU INVERSION INTELIGENTE (SLOGAN) Y ETIQUETA reúna los elementos necesarios para su registro ... Por lo tanto, dicte reolucion revocando en todas sus partes a Resolución N° 780/2023.-----

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice:“(...) La mencionada resolución administrativa, no incurre en errores de forma ni de fondo al juzgar la cuestión debatida... La misma ha tenido en cuenta muy justamente, al resolver la cuestión, no existe riesgo de confusión y similitud entre las denominaciones en pugna, dado que a simple vista no se puede colegir la confundibilidad de las mismas... Es importante destacar al respecto que la marca oponente carece de similitud e igualdad a nuestra marca INDIGO, la cual, aparte de poseer una denominación novedosa, se halla acompañada de una etiqueta, las cuales la hacen totalmente única... Resulta por demás ostensible que la marca solicitada no constituye una imitación y menos una transcripción total de la marca concedida, por lo que no podrá conllevar a la confusión entre el público consumidor... Es importante destacar que, para realizar el cotejo de las marcas, a la hora de determinar si existe riesgo de confusión debe realizarse con una visión sintética de conjunto, en su integridad sin artificiales desmembraciones en forma sucesiva y no simultánea, por lo que si utilizamos esta regla sobre las marcas señaladas más arriba, encontraremos que las mismas no impactan de manera iguales en la mente del público consumidor... La Resolución N° 780/2023 se halla ajustada a derecho en todas sus partes y que es absolutamente improcedente la acción del apelante para obtener su revocatoria... Por tanto dictar resolución confirmando en todas sus partes la citada resolución.-----

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

Que, respecto a la pretensión del apelante, conviene recordar que en razón de la regla de la visión de conjunto al momento de realizar el cotejo entre los elementos principales de las marcas, no se puede realizar el cotejo únicamente sobre los elementos similares entre las denominaciones. Al respecto, expresa el Dr. Breuer en su libro “Tratado de marcas de fábrica y de comercio” que: “Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las características típicas, la impresión general y los principales elementos del signo” Al respecto, corresponde analizar si en el caso de autos existen suficientes diferencias entre los principales elementos del signo analizados en su conjunto. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte la expresión “INVERSIÓN INTELIGENTE”, es decir, solo se comparten los dos últimos vocablos de los cinco que componen la solicitada y 3 de la oponente, por ello no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de las otra y en conjunto dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Tras el análisis ortográfico y fonético, se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: -----

INDIGO CAPITAL TU INVERSION INTELIGENTE (SLOGAN)Y ETIQUETA (solicitada), y
INVESTOR INVERSIONES INTELIGENTES (SLOGAN) (marca oponente)

* BREUER, Pedro C. Tratado de marcas de fábrica y de comercio. Editorial Rubens. Buenos Aires. 1946.

Resolución N° 0591

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 780 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA INDIGO CAPITAL TU INVERSION INTELIGENTE (SLOGAN) Y ETIQUETA*, CLASE 36, EXPEDIENTE N° 101233/2022 A NOMBRE DE ANDREA ISABEL TREMEZANO GREÑES, JAVIER RODRIGUEZ DIAZ Y PABLO MARTIN LLANES TESTA.-----

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

Que, aunque los slogans sean similares, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros elementos que deben ser cotejados y que hacen a la distinción y posible coexistencia de las marcas en conflicto. En ese sentido, esta Dirección considera que el signo solicitado presenta la suficiente originalidad y distintividad, características que adquiere con la parte principal de su denominación- INDIGO CAPITAL- y no específicamente por el slogan presentado. Ciertamente, con respecto a las frases publicitarias, también conocidas como *slogans*, parte de la doctrina ha establecido que: *"si bien deben tener originalidad, no exige ciertamente novedad absoluta, ni ausencia de términos comunes, ni falta de sentido evocativo"*.-----

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Dr. Jorge Otamendi, quien expresa: *"No debe confundirse la originalidad del conjunto con la de las distintas palabras que lo forman. Estas últimas, tomadas aisladamente, no importan un derecho exclusivo por el solo hecho de formar parte del conjunto, aunque en forma individual algunas pueden ser marcas por sí mismas."* En ese mismo sentido, el Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles."* Así las cosas, vemos que el hecho de compartir los vocablos "INVERSIÓN INTELIGENTE", no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución. -----

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

marca solicitada



Tu inversión inteligente

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

*Fallo: "Píñor SAI v. Odeó SAHyC. Sala II, del 23/11/1972 citado por Jorge Otamendi en su obra Derecho de Marcas. 1ª Edición. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2012. P. 39.

¹ "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. 1ª Ed. CABA, Abeledo Perrot, 2011 - Pág. 50.

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



Resolución N° **0591**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 780 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA INDIGO CAPITAL TU INVERSION INTELIGENTE (SLOGAN) Y ETIQUETA*, CLASE 36, EXPEDIENTE N° 101233/2022 A NOMBRE DE ANDREA ISABEL TREMEZANO GREÑES, JAVIER RODRIGUEZ DIAZ Y PABLO MARTIN LLANES TESTA. -----

está demostrada en el análisis en conjunto ya que ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes de fantasía, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación, de ello se colige que no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor. -----

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

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 780 de fecha 10 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 INDIGO CAPITAL TU INVERSION INTELIGENTE Y ETIQUETA*, clase 36, Expediente N° 101233/2022, solicitada a nombre de ANDREA ISABEL TREMEZANO GREÑES, JAVIER RODRIGUEZ DIAZ Y PABLO MARTIN LLANES TESTA. -----
- Art. 3º** NOTIFIQUESE por Cédula. -----


Dña. Gladys Patricia González
Directora General Interim de Propiedad Industrial
Dpto. Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución N° **0592**

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NINA JUSTINA Y ETIQUETA", EXPEDIENTE 2120013, SOLICITADA POR MARIA VICTORIA BIBOLINI.

Asunción, 19 AGO 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución N° 1084 de fecha 19 de octubre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 05 de diciembre de 2022 se presenta el representante convencional del oponente e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1084 de fecha 19 de octubre de 2022, 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 10 de noviembre de 2023.

Que, en fecha 06 de agosto de 2024 fue dictado el Informe de la Actuaría.

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 36 de la Ley N° 1294/98 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos litigiosos se producirá de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningún acto de procedimiento a partir de los seis meses de la última actuación".

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 05 de diciembre de 2022.

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaría, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios, 10 de noviembre de 2023, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente.

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

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

- Art. 1º **DECLARAR** operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud de registro de marca "NINA JUSTINA Y ETIQUETA", Clase 25, Acta N° 2120013, presentada por MARIA VICTORIA BIBOLINI.
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "NINA JUSTINA Y ETIQUETA", Clase 25, Acta N° 2120013, presentada por MARIA VICTORIA BIBOLINI.
- Art. 3º **NOTIFIQUESE** por Cédula.


Dra. Claudia Pamela Giraldón
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0593**

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PG PARAGRAIN Y ETIQUETA", EXPEDIENTE 2033594, SOLICITADA POR GRUPO TECH SOCIEDAD ANONIMA.

Asunción, 19 AGO 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del solicitante contra la Resolución N° 538 de fecha 06 de julio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 25 de julio de 2022 se presenta el representante convencional del solicitante e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 538 de fecha 06 de julio de 2022, 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 16 de noviembre de 2022.

Que, en fecha 13 de agosto de 2024 fue dictado el Informe de la Actuaría.

CONSIDERANDO:

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

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

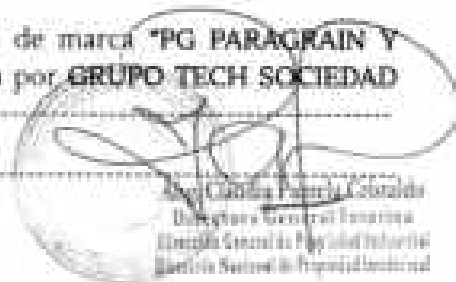
Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 25 de julio de 2022.

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaría, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios, 18 de noviembre de 2022, 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 "PG PARAGRAIN Y ETIQUETA", clase 35, Acta N° 2033594, presentada por GRUPO TECH SOCIEDAD ANONIMA.
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de marca "PG PARAGRAIN Y ETIQUETA", clase 35, Acta N° 2033594, presentada por GRUPO TECH SOCIEDAD ANONIMA.
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.


Ana Claudia Pareda Colado
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Secretaría Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0594**

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VIDANT", EXPEDIENTE 1144918, SOLICITADA POR LA QUÍMICA FARMACEÚTICA S.A.-----

Asunción, 19 AGO 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución N° 167 de fecha 13 de agosto de 2014, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 30 de septiembre de 2014 se presenta el representante convencional del oponente e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 167 de fecha 13 de agosto de 2014, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "Expresa agravios el apelante" en fecha 23 de junio de 2015.-----

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

CONSIDERANDO:

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 30 de septiembre de 2014.-----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaría, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios, 23 de junio de 2015, 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 "VIDANT", Clase 05, Acta N° 1144918, presentada por LA QUÍMICA FARMACEÚTICA S.A.-----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "VIDANT", Clase 05, Acta N° 1144918, presentada por LA QUÍMICA FARMACEÚTICA S.A.-----
- Art. 3º **NOTIFIQUESE** por Cédula.-----


MIS. Claudia Patricia Castellón
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0595**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 21 DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ROOSTER", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 2188714, A NOMBRE DE FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A. -----

Asunción, 19 AGO 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A. en contra de la Resolución N° 21 de fecha 08 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y:-----

RESULTA:

Que, en fecha 03 de marzo de 2023 se presenta el representante convencional del FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 21 de fecha 08 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

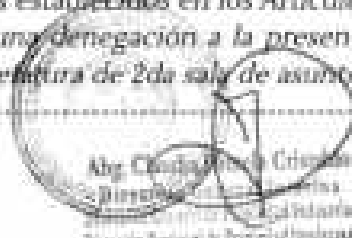
Que, en fecha 24 de marzo de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 09 de mayo de 2023, el representante convencional del FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A. expresó agravios; dictándose en fecha 12 de mayo 2023 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 23 de junio de 2023, se presenta la representante convencional de TECNOMYL S.A., y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 09 de septiembre de 2023.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) al cotejar las marcas en pugna ROOSTER (marca solicitada) vs. RUSTER (marca oponente), en conjunto, se puede apreciar que entre las mismas existe fonéticamente sonido inicial idéntico; al contrastar las marcas se aprecian las semejanzas en los aspectos visual, fonético e ideológico, ésta dirección considera que existiría la posibilidad de confusión/asociación de marcas por el público consumidor, ya que la marca solicitada ROOSTER denota fonéticamente más sus similitudes con el registro de marca RUSTER (...), uno de los factores de mayor preponderancia, para rechazar la solicitud en cuestión es la relación de clases entre las marcas enfrentadas, sabido es que, ante las posibilidad de una confusión, debe de estarse a favor de la protección al consumidor que exige transparencia en el mercado (...). Se deduce que los productos comercializados bajo las ambas en pugna serán puestos a la venta en locales comerciales afines, por ende, la posibilidad de confusión en el público consumidor se ve exponencialmente aumentada (...). Se dan los presupuestos establecidos en los Artículos 2 inc. f), i), 15, 80 y 81 de la ley 1294/98 de Marcas, como para justificar una denegación a la presente solicitud, consecuentemente confirmar el Dictamen N° 633, emitido por la junta de 2da sala de asuntos litigiosos y rechazar la solicitud de registro presentada en autos".-----


Abg. Claudia Patricia Cristóbal
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0595**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 21 DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2013, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ROOSTER", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 2188714, A NOMBRE DE FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A. -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A. y manifiesta: "(...) La Resolución recurrida debe ser revocada en todas sus partes, por haber sido dictada contrario a la ley, a la doctrina y a la jurisprudencia .../... Sobre el aspecto de la confusión debe estarse desde el punto de vista del consumidor de los productos de la clase 01, quienes se encuentran en el mercado ambas marcas coexistiendo desde el año 2018 debido a que la marca ROOSTER se halla registrada a nombre de mi mandante en su país de origen, Brasil, por lo que la firma FORTGREEN COMERCIAL AGRÍCOLA S.A. es titular legítima del registro internacional ROOSTER en la clase 01. A la hora de considerar al consumidor, no debemos olvidar el intercambio comercial entre Brasil y Paraguay que permite el conocimiento por una gran parte de la población de marcas de origen brasileño, productos que se hallan en el mercado local, por lo que desde el 2018 RUSTER Y ROOSTER coexisten pacíficamente en el sector (...)". -----

Que, contesta la expresión de agravios el oponente "(...) La Resolución N° 21/23 del 08 de febrero de 2023 dictada por el Director de Asuntos Litigiosos y Apelada por la firma FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A. debe ser confirmada en todos sus términos, dado que se ajusta a derecho .../... Afirma la adversa que "entre las marcas RUSTER y ROOSTER" existen suficientes elementos que las hacen distinguibles una de otra, nada más errado pues es evidente que entre ambas marcas existen notables similitudes tanto visuales, ortográficas y fonéticas, la solicitud de registro de la firma FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A. atenta contra un DERECHO ADQUIRIDO de mi principal mediante Registro RUSTER, clase 01 y 05, con registro N° 469895 y 469890 con vencimiento en fecha 30 de agosto de 2028 derecho tutelado y protegido por el ordenamiento jurídico marcario- lo cual constituye precisamente el elemento fundamental para denegar el registro de la marca solicitada y confirmar la Resolución N° 21/23 del 08 de febrero de 2023 (...)". -----

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

Que, en primer lugar, corresponde aclarar que la marca oponente, RUSTER, cuenta con registros nacionales Número 469895 y 469890 en la clase 01 y 05 respectivamente. Conviene resaltar además, conforme puede verse en el historial del sistema informático de marcas de la institución, el hecho de que la solicitante de autos no presentó oposición contra la marca hoy registrada y base de la oposición de autos "RUSTER" a nombre de TECNOMYL S.A. -----

Que, seguidamente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico, visual y fonético de la solicitante "ROOSTER" y la oponente "RUSTER", se advierte que la denominación cuyo registro se solicita reproduce casi en su totalidad a la marca registrada. Del cotejo de las marcas en pugna surge que ambas poseen la misma estructura gramatical de un solo elemento. La solicitante reproduce casi íntegramente la marca de la oponente, incluyendo en su denominación cinco de las seis letras que componen la marca registrada. -----

ROOSTER (SOLICITANTE)
RUSTER (OPONENTE)

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 01. La marca solicitante para los siguientes productos: *Fertilizante nitrogenado;*



Resolución N° **0595**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 21 DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2013, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ROOSTER", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 2188714, A NOMBRE DE FORTGREEN COMERCIAL AGRÍCOLA S.A. -----

fertilizantes y compost”, mientras que la marca oponente para: *“Específicamente Fertilizantes que comprenden la clase I(uno) del decreto reglamentario vigente”*. Por tanto, se colige que el contenido de la cobertura es el mismo y por ende, la confusión entre ambas está acreditada. -----

Que, a este respecto, esta instancia considera que la confusión conceptual que se generaría en la mente del consumidor al pretender la solicitante registrar la marca “ROOSTER” en la *misma clase 01*, sería el punto que desequilibra la balanza. En tal sentido, el consumidor podría caer en confusión pues, las marcas analizadas no solo presentan similitud ortográfica, visual y fonética, sino que podrían ser comercializadas en los mismos lugares, por lo que se incrementa la posibilidad de confusión. -----

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la confusión en una misma clase, diciendo: *“En las oposiciones en una misma clase se ha admitido la posibilidad de confusión cuando existe entre los productos que amparan las marcas una “marcada similitud”, una “indudable proximidad”, una “afinidad”, o bien son “semejantes” o “notoriamente vinculados por su función”.../...Más allá de estos fallos también se ha hecho lugar a oposiciones de este tipo frente “a supuestos de mala fe, deslealtad comercial”, o “marcas notorias”. No obstante ello, el requisito esencial parece ser el de la semejanza de los productos en pugna, de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común.”* 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 aquella implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)”*¹ -----

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que no es viable la coexistencia entre las marcas en pugna, por tanto, corresponde confirmar la resolución recurrida emitida por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 21 de fecha 08 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----



¹ OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Larco Rivera. Argentina. 2012. 8va. Ed.

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

Resolución N°

0595

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 21 DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 2013, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ROOSTER", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 2188714, A NOMBRE DE FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A. -----

Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "ROOSTER Y ETIQUETA", clase 01, Expediente N° 2188714, solicitada a nombre del FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A. -----

Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula. -----


Abelardo Paredes Córdova
Intendente General de Marca y
Derechos de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0596**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2803 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "WILL", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 73626/2016, A NOMBRE DE TURNER NETWORK TELEVISION, INC. -----

Azunción, **21 AGO 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **TURNER NETWORK TELEVISION, INC.** contra la Resolución N° 2803 de fecha 12 de septiembre de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 29 de marzo de 2019 se presenta el representante convencional de la firma **TURNER NETWORK TELEVISION, INC.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 2803 de fecha 12 de septiembre de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 25 de abril de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 22 de mayo de 2019, el representante convencional de **TURNER NETWORK TELEVISION, INC.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 26 de febrero de 2020. -----

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 **WILL**, registrada con el número 387604 a favor de **NPARTS 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 denominación **WILL** suena diferente a **WILL** .../... la marca de mi mandante se encuentra registrada con la misma descripción en otros países y fueron concedidas sin ningún obstáculo .../... la marca de mi mandante se encuentra limitada para la clase 9". -----

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 387604 de la marca "**WILL**" a nombre de **NPARTS S.A.** venció el 30/10/2023, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo. -----

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del registro de la marca "**WILL**", solicitada por **TURNER NETWORK TELEVISION, INC.** -----



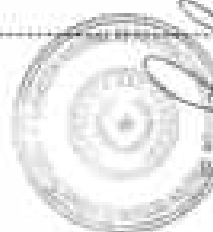

Mg. Cecilia Pareda Castañeda
Directora General Ejecutiva
Dirección General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

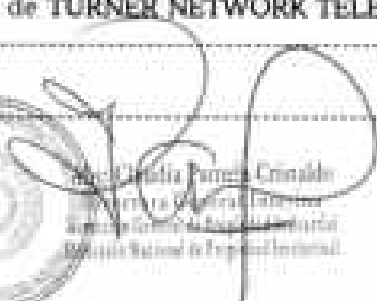
Resolución N° **0596**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2803 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "WILL", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 73626/2016, A NOMBRE DE TURNER NETWORK TELEVISION, INC. -----

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

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 2803 de fecha 12 de septiembre de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "WILL", clase 09, Acta N° 73626/2016, solicitada a nombre de **TURNER NETWORK TELEVISION, INC.** -----
- Art. 3º **NOTIFIQUESE** por Cédula. -----




Dra. Gladys Torres Cristóbal
Directora General Interina
Gobierno del Paraguay
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0597

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 658 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA LENTERÍA - ÓPTICA Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 20463/2023, SOLICITADA POR MARÍA VERÓNICA MARTINEZ TOTIL.

Asunción, 21 AGO 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MARÍA VERÓNICA MARTINEZ TOTIL, contra la Resolución N° 658 de fecha 15 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 22 de abril de 2024 se presenta el representante convencional de MARÍA VERÓNICA MARTINEZ TOTIL e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 658 de fecha 15 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 13 de mayo de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.

Que, en fecha 24 de mayo de 2024, el representante convencional de MARÍA VERÓNICA MARTINEZ TOTIL expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 30 de mayo de 2024.

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: "Las conjunciones de palabras que componen (LA LENTERÍA) están estructuradas de forma que pueden llegar a distinguirse como una empresa o producto, y no como erróneamente cataloga el Director de Marcas al denominarla descriptiva por una parte, y sin distintividad alguna con relación a los productos que desea proteger ... la palabra LENTERIA es una palabra imaginaria o de fantasía, es decir creado por el ingenio del ser humano, la misma no se encuentra ni en la RAE ni en cualquier otro diccionario".

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 "LA LENTERÍA - ÓPTICA Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir productos de la clase 09 del nomenclador internacional, que textualmente describe: "Aparatos e instrumentos ópticos".




Msc. Carlos Pineda Ceballos
Director General de Propiedad Intelectual
Dirección General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0597

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 658 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA LENTERÍA - ÓPTICA Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 20463/2023, SOLICITADA POR MARÍA VERÓNICA MARTINEZ TOTIL.-----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "LA LENTERÍA - ÓPTICA 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 "LA LENTERÍA - ÓPTICA Y ETIQUETA", no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de "Aparatos e instrumentos ópticos" que el solicitante plantea cubrir con su solicitud. El vocablo "Lentería" no es un término estándar en el idioma español y no se encuentra en los diccionarios comunes. Podría considerarse una invención o una combinación creativa derivada de la palabra "lentes", y su uso creativo y original contribuye a que la marca sea percibida como una denominación novedosa en lugar de descriptiva.-----

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "LA LENTERÍA - ÓPTICA 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 (destinada a evocar una asociación con lentes o productos ópticos sin ser una palabra comúnmente usada o reconocida en el idioma), no encontrándose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica o descriptiva.-----

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

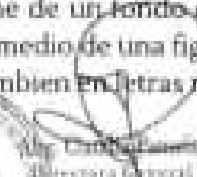
Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las características principales de su 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 "LA LENTERÍA" en letras mayúsculas de color negro en medio de una figura que hace alusión al marco de un lente, y en la parte inferior la denominación ÓPTICA también en letras negras.-----

marca solicitada

LA LENTERÍA




M^{te}. Cristóbal C. Cristóbal
Director General Intelectual
Dirección General de Propiedad Intelectual
República Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0597

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 658 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA LENTERÍA - ÓPTICA Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 20463/2023, SOLICITADA POR MARÍA VERÓNICA MARTINEZ TOTIL.

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

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 658 de fecha 15 de abril de 2024 dictada por la Dirección de Marcas.
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "LA LENTERÍA - ÓPTICA Y ETIQUETA", clase 09, Acta No. 20463/2023, solicitada a nombre de MARÍA VERÓNICA MARTINEZ TOTIL.
- Art. 3º NOTIFIQUESE.



Resolución N° **0598**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 728 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PANETOWN Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 23550/2018, SOLICITADA POR GRUPO 3K S.A.

Asunción, 21 AGO 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GRUPO 3K S.A. contra la Resolución N° 728 de fecha 22 de octubre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 29 de octubre de 2021 se presenta el representante convencional de GRUPO 3K S.A. e interpone recurso de apelación en contra de la resolución N° 728 de fecha 22 de octubre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

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

Que, en fecha 12 de agosto de 2022, el representante convencional de GRUPO 3K S.A. expresó agravios; y en fecha 12 de noviembre de 2022, fue acusada la rebeldía del representante convencional del oponente por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 728 de fecha 22 de octubre de 2021 considera: "(...) Que, la parte oponente alega que la denominación PANETOWN es producto de la inspiración y es creación suya junto a su hermano. Igualmente, la creación del logotipo ha sido encargada por el solicitante a la diseñadora Diana Martínez. (...) esta dirección considera que se ha logrado acreditar que el oponente ha encargado la creación del logotipo/distintivo a una diseñadora gráfica, en tal sentido se halla amparado por lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos. Se ha logrado acreditar que los correos electrónicos en el que la diseñadora gráfica ha enviado el logotipo de la marca son de fecha anterior a la presente solicitud (...) la marca solicitada PANETOWN se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "h" del artículo 2 de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone: No podrán registrarse como marcas: ... los signos que infrinjan un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial de un tercero".

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) Mi mandante, la firma 3K S.A., depositó la solicitud de registro de la marca PANETOWN Y ETIQUETA en la clase 43 en fecha 05 de abril de 2018, en tanto que el Señor Guido Campuzano depositó la solicitud de registro de la marca PANETOWN Y ETIQUETA en la clase 43 fecha 12 de julio, según el Acta N° 56380/2019, según los antecedentes obrantes en el Dinapi. Es decir, mi mandante depositó su solicitud con tres meses de antelación, por lo que es mi mandante quien posee mejor derecho (...) En estos autos nunca fueron discutidos derechos de autor, tan sólo la viabilidad de registro de la solicitud de marca PANETOWN Y ETIQUETA. Por tanto, la autoridad juzgadora emitió una resolución extrapetita (...) Cabe hacer mención que el Señor Director de Asuntos Marcarios Litigiosos declaró que el derecho de autor del logotipo y del nombre PANETOWN es el Señor Guido Campuzano. En efecto, el mismo pudo haber encargado el diseño del logotipo, pero nunca acreditó en virtud de que figura estaba actuando, es decir, nunca fue probado que la idea original fuera fruto de su creación intelectual".

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: "PANETOWN Y ETIQUETA" (solicitada por GRUPO 3K S.A. en clase 43) y "PANETOWN Y ETIQUETA" (oponente Guido Campuzano en clase 43).


M. Clara Pineda Cristóbal
Directora General de Asuntos
Módulo Centro de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0598**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 728 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PANETOWN Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 23550/2018, SOLICITADA POR GRUPO 3K S.A.-----

Que, si bien la apelante basa su oposición en la marca PANETOWN Y ETIQUETA, la misma fue presentada en fecha 12 de julio de 2018, con posterioridad a la marca solicitada, quien fuera presentada en fecha 05 de abril de 2018. Recordemos que el artículo 12° de la Ley N° 1294/98 expresa: *"La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial"*. Siendo así, resulta claro, que la firma solicitante es quien tiene la prioridad para la obtención del registro de su marca en el País.-----

Que, conforme a los argumentos expuestos, esta Dirección concluye que la marca oponente no reúne los requisitos necesarios, y no posee las herramientas suficientes para oponerse al registro de la marca PANETOWN Y ETIQUETA solicitada por GRUPO 3K S.A. Por tanto, corresponde revocar la Resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 728 de fecha 22 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 "PANETOWN Y ETIQUETA", clase 43, Acta N° 23550/2018, solicitada a nombre de GRUPO 3K S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----


M. Cecilia Parola Grimaldi
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial
Ministerio Nacional de Industria y Comercio

Resolución N° **0599**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 714 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PANETOWN Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 56380/2018, SOLICITADA POR GUIDO ENRIQUE CAMPUZANO FRANCO.

Asunción, 21 AGO 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GRUPO 3K S.A. contra la Resolución N° 714 de fecha 21 de octubre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 29 de octubre de 2021 se presenta el representante convencional de GRUPO 3K S.A. e interpone recurso de apelación en contra de la resolución N° 714 de fecha 21 de octubre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

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

Que, en fecha 16 de agosto de 2022, el representante convencional de GRUPO 3K S.A. expresó agravios; y en fecha 12 de noviembre de 2022, fue acusada la rebeldía del representante convencional del oponente por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 714 de fecha 21 de octubre de 2021 considera: "(...) Que, al contestar la oposición, el solicitante alega que la denominación PANETOWN es producto de la inspiración y es creación suya junto a su hermano. Igualmente, la creación del logotipo ha sido encargada por el solicitante a la diseñadora Diana Martínez (...). esta dirección considera que se ha logrado acreditar que el solicitante ha encargado la creación del logotipo/distintivo a una diseñadora gráfica, en tal sentido se halla amparado por lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos. Se ha logrado acreditar que los correos electrónicos en el que la diseñadora gráfica ha enviado el logotipo de la marca son de fecha anterior a la presente solicitud (...). la marca solicitada PANETOWN para la clase 43 reúne los requisitos para su registro y no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley de Marcas".

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) PANETOWN es una transcripción literal de la denominación PANETOWN previamente solicitada por mi mandante, con las mismas letras y en el mismo orden y posición (...). En estos autos lo que se discute es la propiedad de la marca o quien posee mejor derecho, lo cual mi mandante ha demostrado con creces poseer, pues es quien posee un derecho de prioridad (...). En estos autos nunca fueron discutidos derechos de autor, tan solo la viabilidad de registro de la solicitud de marca PANETOWN Y ETIQUETA. Por tanto, la autoridad juzgadora emitió una resolución extrapetita (...). Cabe hacer mención que el Señor Director de Asuntos Marcarios Litigiosos declaró que el derecho de autor del logotipo y del nombre PANETOWN es del Señor Guido Campuzano. En efecto, el mismo pudo haber encargado el diseño del logotipo, pero nunca acreditó en virtud de que figura estaba actuando, es decir, nunca fue probado que la idea original fuera fruto de su creación intelectual".

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: "PANETOWN Y ETIQUETA" (solicitada por GUIDO ENRIQUE CAMPUZANO FRANCO en clase 43) y "PANETOWN Y ETIQUETA" (oponente GRUPO 3K S.A. en clase 43).


Dra. Claudia Pamela Cristóbal
Directora Nacional Intelectual
Dra. María Guadalupe López de Velasco
Jefe de Asesoría Jurídica

Resolución N° **0599**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 714 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PANETOWN Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 56380/2018, SOLICITADA POR GUIDO ENRIQUE CAMPUZANO FRANCO.-----

Que, la apelante basa su oposición en la marca PANETOWN Y ETIQUETA, la misma fue presentada en fecha 05 de abril de 2018, con anterioridad a la marca solicitada, quien fuera presentada en fecha 12 de julio de 2018. 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, conforme a los argumentos expuestos, esta Dirección concluye que la marca solicitante no reúne los requisitos necesarios y al no contar con la prioridad de su solicitud, no posee herramientas suficientes para prosperar ante la solicitud oponente. Por tanto, corresponde revocar la Resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 714 de fecha 21 de octubre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca "PANETOWN Y ETIQUETA", clase 43, Acta N° 56380/2018, solicitada a nombre de GUIDO ENRIQUE CAMPUZANO FRANCO.-----
- Art. 3º **NOTIFIQUESE** por Cédula.-----


Dra. Claudia Patricia Corralán
Directora General Interina
(Paraguay) (Paraguay) (Paraguay)
(Paraguay) (Paraguay) (Paraguay)

Resolución N° **0600**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1432 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "BIO-FORCE", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 94552/2019, SOLICITADA POR LA FIRMA VITTIA PARAGUAY S.R.L. -----

Asunción, 27 AGO 2024

VISTO: Los recursos de apelación interpuestos por el representante convencional de la firma VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E. y de la firma GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B DE C.V. contra la Resolución N° 1432 de fecha 29 de diciembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 31 de marzo de 2023, el representante convencional de la firma VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E. y de la firma GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B DE C.V. interponen recurso de apelación contra la Resolución N° 1432 de fecha 29 de diciembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 30 de mayo de 2023 fue dictada la providencia que rechazó el recurso interpuesto por la firma VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E. ; y en fecha 12 de mayo de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto por la firma GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B DE C.V. -----

Que, en fecha 16 de agosto de 2023, el representante convencional de GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B DE C.V. expresó agravios; y en fecha 14 de diciembre de 2023, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 20 de diciembre de 2023. -----

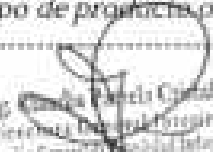
CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: *"Al realizar el cotejo de las marcas BIO-FORCE (marca solicitada) vs. BIOKACIN y M FORCE (marcas oponentes) se percibe a simple vista que entre las marcas en pugna existen diferencias en los aspectos visual, fonético e ideológico. Si bien comparten partículas en común, poseen otros elementos que permiten identificarlas, existen otras marcas que llevan insertas en su denominación la partícula BIO como también la partícula FORCE y con las cuales la marca oponente se encuentra coexistiendo pacíficamente .../... esta Dirección concluye que las oposiciones deducidas devienen improcedente."* -----

Que, se agravia el apelante GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B DE C.V. y entre otros argumentos, expresa: *"La marca solicitada BIO-FORCE, es la misma marca de mi representada M FORCE, siendo que el vocablo BIO es de uso común, por lo que no puede incidir en el cotejo .../... FORCE no es una partícula, es un vocablo de fantasía para productos de la clase 05 y es el sustantivo que forma parte destacada en ambas marcas, al punto tal, que es imposible distinguirlas una de la otra"*. -----

Que, el representante convencional de la solicitante VITTIA PARAGUAY S.R.L., contesta el traslado de agravios y, entre otros argumentos, manifiesta: *"Las diferencias entre las denominaciones BIO-FORCE (solicitada) y M-FORCE (oponente) están a simple vista, además de ser perfectamente diferenciables entre sí, pueden coexistir pacíficamente sin causar riesgo de confusión o asociación de la misma manera que la oponente ya coexiste con otras que poseen el vocablo FORCE en su composición .../... el término FORCE no es una creación exclusiva del intelecto de la oponente y tampoco es indicativo para un tipo de producto o servicio .../... el término FORCE ha sido otorgado a otros titulares anteriormente"*. -----




Abg. María Mercedes Cevallos
Directora General de Propiedad Intelectual
Dirección General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0600**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1432 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "BIO-FORCE", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 94552/2019, SOLICITADA POR LA FIRMA VITTIA PARAGUAY S.R.L. -----

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 "BIO-FORCE" y la marca oponente "M FORCE", se evidencia que la denominación cuyo registro se solicita se compone de dos vocablos separados por un guión y cuyo radical es disímil a la del oponente (BIO vs. M), siendo similar únicamente el vocablo "FORCE", lo cual deviene irrelevante al ser de uso común, como se analizará en el párrafo siguiente. De dichas particularidades ortográficas se genera una diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas no es similar. -----

BIO-FORCE (solicitada), y
M FORCE (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 BIO-FORCE (solicitada), y M FORCE (base de oposición), se comparte el vocablo "FORCE", 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: MAXFORCE, clase 05, Registro N° 510898 a nombre de DISCOVERY PURCHASER CORPORATION; P-FORCE, clase 05, Registro N° 441069 a nombre de ISSOFARM S.R.L.; INFORCE, clase 05, Registro N° 537691 a nombre de TECNOMYL 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 "FORCE" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa: *"Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio"*. -----

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

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


Msc. Claudia María Colmán
Directora General de Marcas
Firma: Claudia María Colmán
Firma: Claudia María Colmán

Resolución N° **0600**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1432 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "BIO-FORCE", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 94552/2019, SOLICITADA POR LA FIRMA VITTLA PARAGUAY S.R.L. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1432 de fecha 29 de diciembre 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 "BIO-FORCE", Acta N° 94552/2019, clase 05, presentada por la firma VITTLA PARAGUAY S.R.L. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula. -----

 
Cristalino
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0601**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 552 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "MIBIOGEN", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 30629/2019, SOLICITADA POR LA FIRMA PSICOFARMA S.A. DE C.V. -----

Asunción, 21 AGO 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma BIOGEN MA INC. contra la Resolución N° 552 de fecha 09 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 11 de septiembre de 2023, el representante convencional de la firma BIOGEN MA INC. interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 552 de fecha 09 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

Que, en fecha 19 de marzo de 2024, el representante convencional de BIOGEN MA INC. expresó agravios; y en fecha 29 de mayo de 2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 04 de junio de 2024. -----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: *"Corresponde a esta instancia administrativa determinar la procedencia o no del registro de la marca solicitada MIBIOGEN y analizada la controversia de autos se constata que la marca base del oponente BIOGEL fue rechazada y remitida al archivo en fecha 09/01/2023, con lo cual quedo extinguido su derecho a la prelación ... entre el signo solicitado MIBIOGEN y el registrado BIOGEN no existen más aproximaciones que la utilización de la denominación de uso común BIOGEN, lo cual sabido es que no constituye materia de cotejo. El poder distintivo entre las mismas vienen dado por el agregado de la raíz MI en la solicitada ... La marca solicitada ya se encuentra coexistiendo pacíficamente con marcas registradas en la clase 5 que también incluyen a su denominación la expresión BIOGEN tales como: BIOGENESIS, BIOGENIX, BIOGENTA, entre otras ... esta Dirección concluye que la oposición presentada debe ser declarada improcedente."* -----

Que, se agravia el apelante BIOGEN MA INC. y entre otros argumentos, expresa: *"La marca BIOGEN (registrada) y MIBIOGEN (solicitada), son visualmente considerablemente similares. A ello debemos agregar que el vocablo MI no aporta ningún tipo de distintividad ... mi mandante utiliza la frase "My BIOGEN" para promocionar sus productos y servicios ... A más de la solicitud en el plano visual y fonético, la solicitud ha sido depositada en la clase 5, la misma en la cual se encuentra registrada la marca de mi mandante"*. -----

Que, el representante convencional de la solicitante PSICOFARMA S.A. DE C.V., contesta el traslado de agravios y, entre otros argumentos, manifiesta: *"La marca oponente coexiste pacíficamente en clase 5, con las marcas: BIOGENTA, BIOGENESIS, BIOGENIX; si las citadas marcas pueden coexistir con la marca base de esta oposición, pese a la similitud, también lo podrá hacer la solicitud de mi mandante ... la marca de mi mandante no es solo BIOGEN sino MIBIOGEN, así dispuesta en un único vocablo, no por separado como intenta mostrarlo la adversa"*. -----

Resolución N° **0601**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 552 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "MIBIOGEN", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 30629/2019, SOLICITADA POR LA FIRMA PSICOFARMA S.A. DE C.V. -----

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 "MIBIOGEN" y la marca oponente "BIOGEN", se evidencia que en la marca solicitada se encuentra reproducida la marca oponente, diferenciándose simplemente la solicitante por la incorporación del vocablo MI, lo cual no impide que el elemento principal y preponderante sea "BIOGEN", evidenciándose así la existencia del riesgo de confusión entre las marcas analizadas. -----

MIBIOGEN (solicitada), y
BIOGEN (oponente)

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

Que, 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 05**. Tanto la marca solicitante, "MIBIOGEN", como la marca oponente "BIOGEN" abarcan la totalidad de los productos de la clase 05. Con esta comparación queda demostrada la identidad de clase y de productos cubiertos. -----

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 "MIBIOGEN" para productos idénticos a los comprendidos por la marca oponente. En tal sentido, el comprador podría caer en confusión pues, las marcas analizadas no solo presentan similitud ortográfica y fonética, sino que podrían ser comercializadas en los mismos lugares, por lo que se incrementa la posibilidad de confusión. -----

Que, si bien el vocablo BIOGEN podría ser considerado de uso común en la clase 05 como menciona el solicitante, no es menos cierto que en el caso de autos, la incorporación del vocablo MI por parte de la solicitante no aporta distinción alguna, ya que fonéticamente genera la misma impresión a diferencia de las marcas BIOGENTA, BIOGENESIS, BIOGENIX, cuya desinencias aportan mayor distintividad. En contraste, MIBIOGEN y BIOGEN presentan una similitud estructural más cercana, con MIBIOGEN alineándose más estrechamente con BIOGEN en términos de fonética y apariencia visual. -----



¹ Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas, LexisNexis - Alsedo-Pérez, Año 2003.

Resolución N° 0601

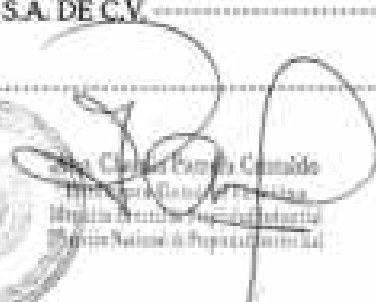
POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 552 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "MIBIOGEN", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 30629/2019, SOLICITADA POR LA FIRMA PSICOFARMA S.A. DE C.V. -----

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 revocar la Resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 552 de fecha 09 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "MIBIOGEN", Acta N° 30629/2019, clase 05, presentada por la firma PSICOFARMA S.A. DE C.V. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula. -----




Dra. Claudia Patricia Camacho
Directora General Interim de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial
(Ministerio Nacional de Propiedad Industrial)

Resolución N°

0602

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1372 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERFORMA FULL Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 56892/2022 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. -----

Asunción, 21 AGO 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. contra la Resolución N° 1372 de fecha 29 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y: -----

RESULTA:

Que, en fecha 09 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 1372 de fecha 29 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 23 de noviembre de 2023, el representante convencional de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 28 de noviembre de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "PERFORMAX", registrada con el número 395477 a favor de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. ... que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores ... no ha lugar a lo solicitado". -----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"La marca solicitada por mi mandante NO es idéntica ni semejante a la marca registrada, la marca solicitada se compone de dos palabras mientras que la base de rechazo de una ... la recurrente ya ha solicitado previamente en nuestro país la misma familia que la de autos ... el titular del registro de la marca base del rechazo, no presentó oposición ... acompañamos a esta presentación una carta de consentimiento, firmada por representantes de SYNGENTA PARTICIPATION AG en donde expresamente ella manifiesta estar al tanto de que mi mandante busca la protección de su marca PERFORMA FULL y declara su conformidad para ello". -----*

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión y tras el análisis de las documentaciones obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente agrega a su escrito de expresión agravios la "CARTA DE CONSENTIMIENTO", en virtud del cual la firma SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. *"por la presente consiente al registro y uso en Paraguay de dichas marcas PERFORMA en las clases y listas de productos/servicios enumerados en el Anexo A "Performa Ultra, Performa Plus, Performa Neo, Performa HE, Performa Full, Performa, Performa Extra, Performa Bio", por Mosaic y declara que no objetará, se opondrá, denunciará o actuará en contra de las solicitudes, registros, renovaciones o el uso de la marca PERFORMA y sus derivados, por parte de Mosaic o sus afiliados". -----*


Abg. Claudio Daniel Fernández
Director General
Dpto. Nacional de Marcas y Patentes

Resolución N° **0602**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1372 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERFORMA FULL Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 56892/2022 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. -----

Asimismo se observa que dicho documento fue presentado debidamente legalizado y traducido por traductor público matriculado, reuniendo de esta manera los requisitos formales requeridos para este tipo de actuaciones. -----

Que, ante estas circunstancias, esta Dirección General no ve impedimentos en autorizar el registro de la marca solicitada y que la misma coexista con el antecedente, puesto que efectivamente sus titulares han acordado la presencia de las mismas en el mercado local, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º** REVOCAR la Resolución N° 1372 de fecha 29 de agosto de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "PERFORMA FULL Y ETIQUETA", clase 35, Expediente. N° 56892/2022, solicitada a nombre de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE. -----

 
Ang. Simón Patricia Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial

Resolución N°

0603

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1376 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERFORMA PLUS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 56912/2022 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. -----

Asunción,

21 AGO 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. contra la Resolución N° 1376 de fecha 29 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 09 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 1376 de fecha 29 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, en fecha 23 de noviembre de 2023, el representante convencional de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 28 de noviembre de 2023.-----

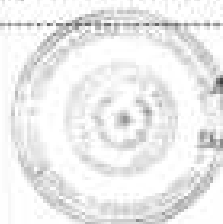
CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "PERFORMAX", registrada con el número 395477 a favor de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. ... que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores ... no ha lugar a lo solicitado".*-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"La marca solicitada por mi mandante NO es idéntica ni semejante a la marca registrada, la marca solicitada se compone de dos palabras mientras que la base de rechazo de una ... la recurrente ya ha solicitado previamente en nuestro país la misma familia que la de autos ... el titular del registro de la marca base del rechazo, no presentó oposición ... acompañamos a esta presentación una carta de consentimiento, firmada por representantes de SYNGENTA PARTICIPATION AG en donde expresamente ella manifiesta estar al tanto de que mi mandante busca la protección de su marca PERFORMA PLUS y declara su conformidad para ello".*-----

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión y tras el análisis de las documentaciones obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente agrega a su escrito de expresión agravios la "CARTA DE CONSENTIMIENTO", en virtud del cual la firma SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. *"por la presente consiente al registro y uso en Paraguay de dichas marcas PERFORMA en las clases y listas de productos/servicios enumerados en el Anexo A "Performa Ultra, Performa Plus, Performa Neo, Performa HE, Performa Full, Performa, Performa Extra, Performa Bio", por Mosaic y declara que no objetará, se opondrá, denunciará o actuará en contra de las solicitudes, registros, renovaciones o el uso de la marca PERFORMA y sus derivados, por parte de Mosaic o sus afiliados".*-----



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

Resolución N° **0603**

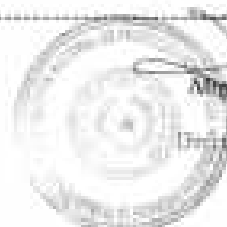
POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1376 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERFORMA PLUS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 56912/2022 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.

Asimismo se observa que dicho documento fue presentado debidamente legalizado y traducido por traductor público matriculado, reuniendo de esta manera los requisitos formales requeridos para este tipo de actuaciones.

Que, ante estas circunstancias, esta Dirección General no ve impedimentos en autorizar el registro de la marca solicitada y que la misma coexista con el antecedente, puesto que efectivamente sus titulares han acordado la presencia de las mismas en el mercado local, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida.

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1376 de fecha 29 de agosto de 2023 dictada por la Dirección de Marcas.
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "PERFORMA PLUS Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N° 56912/2022, solicitada a nombre de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.
- Art. 3º NOTIFIQUESE.


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

Resolución N°

0604

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1377 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERFORMA PLUS Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 56914/2022 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. -----

Asunción, 21 AGO 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. contra la Resolución N° 1377 de fecha 29 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 09 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 1377 de fecha 29 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 23 de noviembre de 2023, el representante convencional de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 28 de noviembre de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "PERFORMAX", registrada con el número 395477 a favor de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. ... que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores ... no ha lugar a lo solicitado". -----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"La marca solicitada por mi mandante NO es idéntica ni semejante a la marca registrada, la marca solicitada se compone de dos palabras mientras que la base de rechazo de una ... la recurrente ya ha solicitada previamente en nuestro país la misma familia que la de autos ... el titular del registro de la marca base del rechazo, no presentó oposición ... acompañamos a esta presentación una carta de consentimiento, firmada por representantes de SYNGENTA PARTICIPATION AG en donde expresamente ella manifiesta estar al tanto de que mi mandante busca la protección de su marca PERFORMA PLUS y declara su conformidad para ello". -----*

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión y tras el análisis de las documentaciones obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente agrega a su escrito de expresión agravios la "CARTA DE CONSENTIMIENTO", en virtud del cual la firma SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. *"por la presente consiente al registro y uso en Paraguay de dichas marcas PERFORMA en las clases y listas de productos/servicios enumerados en el Anexo A "Performa Ultra, Performa Plus, Performa Neo, Performa HE, Performa Full, Performa, Performa Extra, Performa Bio", por Mosaic y declara que no objetará, se opondrá, denunciará o actuará en contra de las solicitudes, registros, renovaciones o el uso de la marca PERFORMA y sus derivados, por parte de Mosaic o sus afiliados". -----*




Aldo Claudio Pareda Cristaldo
Director General Intema
Dirección General de Propiedad Industrial

Resolución N° 0604

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1377 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERFORMA PLUS Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 56914/2022 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.

Asimismo se observa que dicho documento fue presentado debidamente legalizado y traducido por traductor público matriculado, reuniendo de esta manera los requisitos formales requeridos para este tipo de actuaciones.

Que, ante estas circunstancias, esta Dirección General no ve impedimentos en autorizar el registro de la marca solicitada y que la misma coexista con el antecedente, puesto que efectivamente sus titulares han acordado la presencia de las mismas en el mercado local, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida.

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1377 de fecha 29 de agosto de 2023 dictada por la Dirección de Marcas.
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "PERFORMA PLUS Y ETIQUETA", clase 01, Expediente. N° 56914/2022, solicitada a nombre de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.
- Art. 3º NOTIFÍQUESE



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

Resolución N°

0605

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1378 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERFORMA ULTRA Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 56921/2022 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. -----

Asunción,

21 AGO 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA, contra la Resolución N° 1378 de fecha 29 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 09 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 1378 de fecha 29 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 23 de noviembre de 2023, el representante convencional de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA, expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 28 de noviembre de 2023. -----

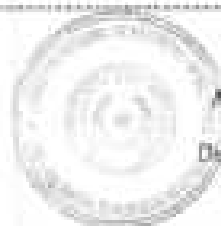
CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "PERFORMAX", registrada con el número 395477 a favor de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. .../... que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores .../... no ha lugar a lo solicitado". -----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"La marca solicitada por mi mandante NO es idéntica ni semejante a la marca registrada, la marca solicitada se compone de dos palabras mientras que la base de rechazo de una .../... la recurrente ya ha solicitado previamente en nuestro país la misma familia que la de autos .../... el titular del registro de la marca base del rechazo, no presentó oposición .../... acompañamos a esta presentación una carta de consentimiento, firmada por representantes de SYNGENTA PARTICIPATION AG en donde expresamente ella manifiesta estar al tanto de que mi mandante busca la protección de su marca PERFORMA ULTRA y declara su conformidad para ello". -----*

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión y tras el análisis de las documentaciones obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente agrega a su escrito de expresión agravios la "CARTA DE CONSENTIMIENTO", en virtud del cual la firma SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, *"por la presente consiente al registro y uso en Paraguay de dichas marcas PERFORMA en las clases y listas de productos/servicios enumerados en el Anexo A "Performa Ultra, Performa Plus, Performa Neo, Performa HE, Performa Full, Performa, Performa Extra, Performa Bio", por Mosaic y declara que no objetará, se opondrá, denunciará o actuará en contra de las solicitudes, registros, renovaciones o el uso de la marca PERFORMA y sus derivados, por parte de Mosaic o sus afiliados". -----*




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

Resolución N°

0605

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1378 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERFORMA ULTRA Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 56921/2022 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. -----

Asimismo se observa que dicho documento fue presentado debidamente legalizado y traducido por traductor público matriculado, reuniendo de esta manera los requisitos formales requeridos para este tipo de actuaciones. -----

Que, ante estas circunstancias, esta Dirección General no ve impedimentos en autorizar el registro de la marca solicitada y que la misma coexista con el antecedente, puesto que efectivamente sus titulares han acordado la presencia de las mismas en el mercado local, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1378 de fecha 29 de agosto de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "PERFORMA ULTRA Y ETIQUETA", clase 01, Expediente N° 56921/2022, solicitada a nombre de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE. -----



Alicia Daniela Peralta-Cristaldin
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial

Resolución N° **0606**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1371 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERFORMA ULTRA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 56870/2022 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. -----

Asunción,

21 AGO 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. contra la Resolución N° 1371 de fecha 29 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 09 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 1371 de fecha 29 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 23 de noviembre de 2023, el representante convencional de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 28 de noviembre de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "PERFORMAX", registrada con el número 395477 a favor de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. .../... que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores .../... no ha lugar a lo solicitado". -----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"La marca solicitada por mi mandante NO es idéntica ni semejante a la marca registrada, la marca solicitada se compone de dos palabras mientras que la base de rechazo de una .../... la recurrente ya ha solicitado previamente en nuestro país la misma familia que la de autos .../... el titular del registro de la marca base del rechazo, no presentó oposición .../... acompañamos a esta presentación una carta de consentimiento, firmada por representantes de SYNGENTA PARTICIPATION AG en donde expresamente ella manifiesta estar al tanto de que mi mandante busca la protección de su marca PERFORMA ULTRA y declara su conformidad para ello". -----*

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión y tras el análisis de las documentaciones obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente agrega a su escrito de expresión agravios la "CARTA DE CONSENTIMIENTO", en virtud del cual la firma SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, *"por la presente consiente al registro y uso en Paraguay de dichas marcas PERFORMA en las clases y listas de productos/servicios enumerados en el Anexo A "Performa Ultra, Performa Plus, Performa Neo, Performa HE, Performa Full, Performa, Performa Extra, Performa Bio", por Mosaic y declara que no objetará, se opondrá, denunciará o actuará en contra de las solicitudes, registros, renovaciones o el uso de la marca PERFORMA y sus derivados, por parte de Mosaic o sus afiliados". -----*




Abg. Claudia Parada Cristóbal
Director General
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0606**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1371 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERFORMA ULTRA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 56870/2022 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. -----

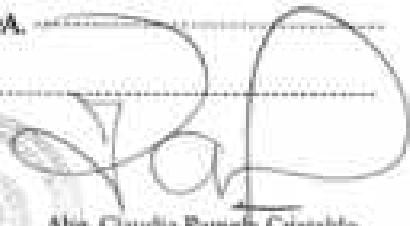
Asimismo se observa que dicho documento fue presentado debidamente legalizado y traducido por traductor público matriculado, reuniendo de esta manera los requisitos formales requeridos para este tipo de actuaciones. -----

Que, ante estas circunstancias, esta Dirección General no ve impedimentos en autorizar el registro de la marca solicitada y que la misma coexista con el antecedente, puesto que efectivamente sus titulares han acordado la presencia de las mismas en el mercado local, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1371 de fecha 29 de agosto de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "PERFORMA ULTRA Y ETIQUETA", clase 35, Expediente. N° 56870/2022, solicitada a nombre de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE -----




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

Resolución N° **0607**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1413 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERFORMA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 56873/2022 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.-----

Asunción, 27 AGO 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. contra la Resolución N° 1413 de fecha 31 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y:-----

RESULTA:

Que, en fecha 09 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 1413 de fecha 31 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, en fecha 23 de noviembre de 2023, el representante convencional de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 28 de noviembre de 2023.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "PERFORMAX", registrada con el número 395477 a favor de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. ... que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores ... no ha lugar a lo solicitado".-----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"La marca solicitada por mi mandante NO es idéntica ni semejante a la marca registrada, la marca solicitada se compone de dos palabras mientras que la base de rechazo de una ... la recurrente ya ha solicitado previamente en nuestro país la misma familia que la de autos ... el titular del registro de la marca base del rechazo, no presentó oposición ... acompañamos a esta presentación una carta de consentimiento, firmada por representantes de SYNGENTA PARTICIPATION AG en donde expresamente ella manifiesta estar al tanto de que mi mandante busca la protección de su marca PERFORMA y declara su conformidad para ello".-----*

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión y tras el análisis de las documentaciones obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente agrega a su escrito de expresión agravios la "CARTA DE CONSENTIMIENTO", en virtud del cual la firma SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. *"por la presente consiente al registro y uso en Paraguay de dichas marcas PERFORMA en las clases y listas de productos/servicios enumerados en el Anexo A "Performa Ultra, Performa Plus, Performa Neo, Performa HF, Performa Full, Performa, Performa Extra, Performa Bio", por Mosaic y declara que no objetará, se opondrá, denunciará o actuará en contra de las solicitudes, registros, renovaciones o el uso de la marca PERFORMA y sus derivados, por parte de Mosaic o sus afiliados".-----*




M^{te} Claudia Parodi Cristaldo
Directora General Adjunta
Dirección General de Propiedad Industrial

Resolución N° **0607**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1413 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERFORMA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 56873/2022 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. -----

Asimismo se observa que dicho documento fue presentado debidamente legalizado y traducido por traductor público matriculado, reuniendo de esta manera los requisitos formales requeridos para este tipo de actuaciones. -----

Que, ante estas circunstancias, esta Dirección General no ve impedimentos en autorizar el registro de la marca solicitada y que la misma coexista con el antecedente, puesto que efectivamente sus titulares han acordado la presencia de las mismas en el mercado local, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º** REVOCAR la Resolución N° 1413 de fecha 31 de agosto de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "PERFORMA Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N° 56873/2022, solicitada a nombre de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. -----
- Art. 3º** NOTIFIQUESE. -----



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

Resolución N° **0608**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1416 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERFORMA HF Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 56901/2022 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. -----

Asunción, 27 AGO 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. contra la Resolución N° 1416 de fecha 31 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 09 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 1416 de fecha 31 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 23 de noviembre de 2023, el representante convencional de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 28 de noviembre de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "PERFORMAX", registrada con el número 395477 a favor de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. ... que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores ... no ha lugar a lo solicitado". -----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"La marca solicitada por mi mandante NO es idéntica ni semejante a la marca registrada, la marca solicitada se compone de dos palabras mientras que la base de rechazo de una ... la recurrente ya ha solicitado previamente en nuestro país la misma familia que la de autos ... el titular del registro de la marca base del rechazo, no presentó oposición ... acompañamos a esta presentación una carta de consentimiento, firmada por representantes de SYNGENTA PARTICIPATION AG en donde expresamente ella manifiesta estar al tanto de que mi mandante busca la protección de su marca PERFORMA HF y declara su conformidad para ello". -----*

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión y tras el análisis de las documentaciones obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente agrega a su escrito de expresión agravios la "CARTA DE CONSENTIMIENTO", en virtud del cual la firma SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. *"por la presente consiente al registro y uso en Paraguay de dichas marcas PERFORMA en las clases y listas de productos/servicios enumerados en el Anexo A "Performa Ultra, Performa Plus, Performa Neo, Performa HF, Performa Full, Performa, Performa Extra, Performa Bio", por Mosaic y declara que no objetará, se opondrá, denunciará o actuará en contra de las solicitudes, registros, renovaciones o el uso de la marca PERFORMA y sus derivados, por parte de Mosaic o sus afiliados". -----*



Resolución N° **0608**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1416 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERFORMA HF Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 56901/2022 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. -----

Asimismo se observa que dicho documento fue presentado debidamente legalizado y traducido por traductor público matriculado, reuniendo de esta manera los requisitos formales requeridos para este tipo de actuaciones. -----

Que, ante estas circunstancias, esta Dirección General no ve impedimentos en autorizar el registro de la marca solicitada y que la misma coexista con el antecedente, puesto que efectivamente sus titulares han acordado la presencia de las mismas en el mercado local, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1416 de fecha 31 de agosto de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "PERFORMA HF Y ETIQUETA", clase 01, Expediente N° 56901/2022, solicitada a nombre de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE -----




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

Resolución N°

0609

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1374 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERFORMA NEO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 56905/2022 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. -----

Asunción,

21 AGO 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. contra la Resolución N° 1374 de fecha 29 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y: -----

RESULTA:

Que, en fecha 09 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 1374 de fecha 29 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 23 de noviembre de 2023, el representante convencional de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 28 de noviembre de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "PERFORMAX", registrada con el número 395477 a favor de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. .../... que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores .../... no ha lugar a lo solicitado". -----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"La marca solicitada por mi mandante NO es idéntica ni semejante a la marca registrada, la marca solicitada se compone de dos palabras mientras que la base de rechazo de una .../... la recurrente ya ha solicitado previamente en nuestro país la misma familia que la de autos .../... el titular del registro de la marca base del rechazo, no presentó oposición .../... acompañamos a esta presentación una carta de consentimiento, firmada por representantes de SYNGENTA PARTICIPATION AG en donde expresamente ella manifiesta estar al tanto de que mi mandante busca la protección de su marca PERFORMA NEO y declara su conformidad para ello". -----*

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión y tras el análisis de las documentaciones obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente agrega a su escrito de expresión agravios la **"CARTA DE CONSENTIMIENTO"**, en virtud del cual la firma SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. *"por la presente consiente al registro y uso en Paraguay de dichas marcas PERFORMA en las clases y listas de productos/servicios enumerados en el Anexo A "Performa Ultra, Performa Plus, Performa Neo, Performa HE, Performa Full, Performa, Performa Extra, Performa Bio", por Mosaic y declara que no objetará, se opondrá, denunciará o actuará en contra de las solicitudes, registros, renovaciones o el uso de la marca PERFORMA y sus derivados, por parte de Mosaic o sus afiliados". -----*



35a. Claudia Patricia Corrales
Directora General
Dirección General de Propiedad Industrial

Resolución N° **0609**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1374 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERFORMA NEO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 56905/2022 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. -----

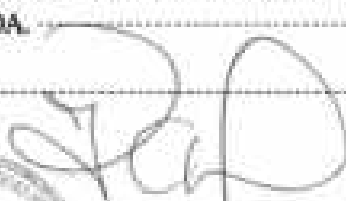
Asimismo se observa que dicho documento fue presentado debidamente legalizado y traducido por traductor público matriculado, reuniendo de esta manera los requisitos formales requeridos para este tipo de actuaciones. -----

Que, ante estas circunstancias, esta Dirección General no ve impedimentos en autorizar el registro de la marca solicitada y que la misma coexista con el antecedente, puesto que efectivamente sus titulares han acordado la presencia de las mismas en el mercado local, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1374 de fecha 29 de agosto de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "PERFORMA NEO Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N° 56905/2022, solicitada a nombre de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----




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

Resolución N°

0610

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1373 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERFORMA FULL Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 56896/2022 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. -----

Asunción, **21 AGO 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. contra la Resolución N° 1373 de fecha 29 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 09 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 1373 de fecha 29 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 23 de noviembre de 2023, el representante convencional de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 28 de noviembre de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "PERFORMAX", registrada con el número 195477 a favor de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. .../... 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 .../... no ha lugar a lo solicitado". -----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"La marca solicitada por mi mandante NO es idéntica ni semejante a la marca registrada, la marca solicitada se compone de dos palabras mientras que la base de rechazo de una .../... la recurrente ya ha solicitado previamente en nuestro país la misma familia que la de autos .../... el titular del registro de la marca base del rechazo, no presentó oposición .../... acompañamos a esta presentación una carta de consentimiento, firmada por representantes de SYNGENTA PARTICIPATION AG en donde expresamente ella manifiesta estar al tanto de que mi mandante busca la protección de su marca PERFORMA FULL y declara su conformidad para ello". -----*

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión y tras el análisis de las documentaciones obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente agrega a su escrito de expresión agravios la "CARTA DE CONSENTIMIENTO", en virtud del cual la firma SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. *"por la presente consiente al registro y uso en Paraguay de dichas marcas PERFORMA en las clases y listas de productos/servicios enumerados en el Anexo A "Performa Ultra, Performa Plus, Performa Neo, Performa HF, Performa Full, Performa, Performa Extra, Performa Bio", por Mosaic y declara que no objetará, se opondrá, denunciará o actuará en contra de las solicitudes, registros, renovaciones o el uso de la marca PERFORMA y sus derivados, por parte de Mosaic o sus afiliados". -----*



Abg. Gladys Pamela Cristaldo
Gladys Pamela Cristaldo
Gladys Pamela Cristaldo

Resolución N° **0610**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1373 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERFORMA FULL Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 56896/2022 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. -----

Asimismo se observa que dicho documento fue presentado debidamente legalizado y traducido por traductor público matriculado, reuniendo de esta manera los requisitos formales requeridos para este tipo de actuaciones. -----

Que, ante estas circunstancias, esta Dirección General no ve impedimentos en autorizar el registro de la marca solicitada y que la misma coexista con el antecedente, puesto que efectivamente sus titulares han acordado la presencia de las mismas en el mercado local, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1373 de fecha 29 de agosto de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "PERFORMA FULL Y ETIQUETA", clase 01, Expediente N° 56896/2022, solicitada a nombre de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE. -----



Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial

Resolución N° **0611**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1375 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERFORMA NEO Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 56907/2022 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. -----

Asunción, 27 AGO 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. contra la Resolución N° 1375 de fecha 29 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 09 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 1375 de fecha 29 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 23 de noviembre de 2023, el representante convencional de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 28 de noviembre de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "PERFORMAX", registrada con el número 395477 a favor de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. .../... que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores .../... no ha lugar a lo solicitado". -----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"La marca solicitada por mi mandante NO es idéntica ni semejante a la marca registrada, la marca solicitada se compone de dos palabras mientras que la base de rechazo de una .../... la recurrente ya ha solicitado previamente en nuestro país la misma familia que la de autos .../... el titular del registro de la marca base del rechazo, no presentó oposición .../... acompañamos a esta presentación una carta de consentimiento, firmada por representantes de SYNGENTA PARTICIPATION AG en donde expresamente ella manifiesta estar al tanto de que mi mandante busca la protección de su marca PERFORMA NEO y declara su conformidad para ello". -----*

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión y tras el análisis de las documentaciones obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente agrega a su escrito de expresión agravios la "CARTA DE CONSENTIMIENTO", en virtud del cual la firma SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. *"por la presente consiente al registro y uso en Paraguay de dichas marcas PERFORMA en las clases y listas de productos/servicios enumerados en el Anexo A "Performa Ultra, Performa Plus, Performa Neo, Performa HF, Performa Full, Performa, Performa Extra, Performa Bio", por Mosaic y declara que no objetará, se opondrá, denunciará o actuará en contra de las solicitudes, registros, renovaciones o el uso de la marca PERFORMA y sus derivados, por parte de Mosaic o sus afiliados". -----*


Cecilia Peralta Estrada
Abogada General
D.N.P.I. Paraguay

Resolución N° **0611**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1375 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERFORMA NEO Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 56907/2022 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.

Asimismo se observa que dicho documento fue presentado debidamente legalizado y traducido por traductor público matriculado, reuniendo de esta manera los requisitos formales requeridos para este tipo de actuaciones.

Que, ante estas circunstancias, esta Dirección General no ve impedimentos en autorizar el registro de la marca solicitada y que la misma coexista con el antecedente, puesto que efectivamente sus titulares han acordado la presencia de las mismas en el mercado local, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida.

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1375 de fecha 29 de agosto de 2023 dictada por la Dirección de Marcas.
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "PERFORMA NEO Y ETIQUETA", clase 01, Expediente N° 56907/2022, solicitada a nombre de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.
- Art. 3º NOTIFÍQUESE


Ana Claudia Pappele Grisaldini
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial

Resolución N° **0612**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1415 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERFORMA HF Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 56898/2022 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. -----

Aiunción, **21 AGO 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. contra la Resolución N° 1415 de fecha 31 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 09 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 1415 de fecha 31 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 23 de noviembre de 2023, el representante convencional de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 28 de noviembre de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "PERFORMAX", registrada con el número 395477 a favor de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. ... que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores ... no ha lugar a lo solicitado". -----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"La marca solicitada por mi mandante NO es idéntica ni semejante a la marca registrada, la marca solicitada se compone de dos palabras mientras que la base de rechazo de una ... la recurrente ya ha solicitado previamente en nuestro país la misma familia que la de autos ... el titular del registro de la marca base del rechazo, no presentó oposición ... acompañamos a esta presentación una carta de consentimiento, firmada por representantes de SYNGENTA PARTICIPATION AG en donde expresamente ella manifiesta estar al tanto de que mi mandante busca la protección de su marca PERFORMA HF y declara su conformidad para ello". -----*

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión y tras el análisis de las documentaciones obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente agrega a su escrito de expresión agravios la "CARTA DE CONSENTIMIENTO", en virtud del cual la firma SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. *"por la presente consiente al registro y uso en Paraguay de dichas marcas PERFORMA en las clases y listas de productos/servicios enumerados en el Anexo A "Performa Ultra, Performa Plus, Performa Neo, Performa HF, Performa Full, Performa, Performa Extra, Performa Bio", por Mosaic y declara que no objetará, se opondrá, denunciará o actuará en contra de las solicitudes, registros, renovaciones o el uso de la marca PERFORMA y sus derivados, por parte de Mosaic o sus afiliados". -----*




Wbg. Claudia Pantoja Cristaldo
Directora General Inmateria
Dirección General de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0612**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1415 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERFORMA HF Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 56898/2022 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. -----

Asimismo se observa que dicho documento fue presentado debidamente legalizado y traducido por traductor público matriculado, reuniendo de esta manera los requisitos formales requeridos para este tipo de actuaciones. -----

Que, ante estas circunstancias, esta Dirección General no ve impedimentos en autorizar el registro de la marca solicitada y que la misma coexista con el antecedente, puesto que efectivamente sus titulares han acordado la presencia de las mismas en el mercado local, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1415 de fecha 31 de agosto de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "PERFORMA HF Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N° 56898/2022, solicitada a nombre de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----



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

Resolución N° **0613**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1414 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERFORMA Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 56878/2022 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.-----

Asunción, **21 AGO 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. contra la Resolución N° 1414 de fecha 31 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 09 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 1414 de fecha 31 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, en fecha 23 de noviembre de 2023, el representante convencional de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 28 de noviembre de 2023.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "PERFORMAX", registrada con el número 395477 a favor de SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. .../... que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores .../... no ha lugar a lo solicitado".-----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"La marca solicitada por mi mandante NO es idéntica ni semejante a la marca registrada, la marca solicitada se compone de dos palabras mientras que la base de rechazo de una .../... la recurrente ya ha solicitado previamente en nuestro país la misma familia que la de autos .../... el titular del registro de la marca base del rechazo, no presentó oposición .../... acompañamos a esta presentación una carta de consentimiento, firmada por representantes de SYNGENTA PARTICIPATION AG en donde expresamente ella manifiesta estar al tanto de que mi mandante busca la protección de su marca PERFORMA y declara su conformidad para ello".-----*

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión y tras el análisis de las documentaciones obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente agrega a su escrito de expresión agravios la "CARTA DE CONSENTIMIENTO", en virtud del cual la firma SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. *"por la presente consiente al registro y uso en Paraguay de dichas marcas PERFORMA en las clases y listas de productos/servicios enumerados en el Anexo A "Performa Ultra, Performa Plus, Performa Neo, Performa HE, Performa Full, Performa, Performa Extra, Performa Bio", por Mosaic y declara que no objetará, se opondrá, denunciará o actuará en contra de las solicitudes, registros, renovaciones o el uso de la marca PERFORMA y sus derivados, por parte de Mosaic o sus afiliados".-----*




Abg. Gladys Pamela Crisaldo
Directora General de Marcas
Dirección General de Propiedad Industrial

Resolución N°

0613

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1414 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERFORMA Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 56878/2022 A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. -----

Asimismo se observa que dicho documento fue presentado debidamente legalizado y traducido por traductor público matriculado, reuniendo de esta manera los requisitos formales requeridos para este tipo de actuaciones. -----

Que, ante estas circunstancias, esta Dirección General no ve impedimentos en autorizar el registro de la marca solicitada y que la misma coexista con el antecedente, puesto que efectivamente sus titulares han acordado la presencia de las mismas en el mercado local, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1414 de fecha 31 de agosto de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "PERFORMA Y ETIQUETA", clase 01, Expediente N° 56878/2022, solicitada a nombre de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE -----


Dra. Claudia Pamela Cristaldo
Ejecutiva General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial

Resolución N°

0614

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 578 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAMPONESA Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 50034/2013, SOLICITADA POR EMBARE INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S/A. -----

Asunción, 21 AGO 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de YERBATERA CAMPESINO S.A. contra la Resolución N° 578 de fecha 14 de septiembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 16 de diciembre de 2021 se presenta el representante convencional de YERBATERA CAMPESINO S.A. e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 578 de fecha 14 de septiembre 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 de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 18 de octubre de 2022, el representante convencional de YERBATERA CAMPESINO S.A. expresó agravios; y en fecha 22 de diciembre de 2022, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 29 de junio de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "Una vez realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada CAMPONESA Y ETIQUETA y la marca base de oposición CAMPESINO, esta dirección es del criterio que entre las marcas en pugna existen suficientes diferencias gramaticales, fonéticas y visuales que hacen que puedan ser perfectamente distinguibles en el mercado, permitiendo la coexistencia registral pacífica entre las dos marcas. La solicitante ha limitado los productos en la clase en la que fue depositada, por lo cual la concesión de la solicitud de registro no incurriría en ningún perjuicio del derecho de terceros .../... es criterio de esta Dirección no hacer lugar a la oposición deducida". -----

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: "El término CAMPONESA, consiste en la traducción al portugués de la denominación registrada de mi mandante, CAMPESINO; en segundo lugar, sin siquiera considerar que la denominación solicitada no es más que la de mi mandante, en otro idioma, al comparar ambas denominaciones, coinciden en el plano conceptual puesto que ambas emanan de una idea principal "el campo"; además de estas aseveraciones, la solicitud fue vertida para proteger productos de la clase 29". -----

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: "Al contrario de lo que sostiene el oponente, que expresa sus agravios en un análisis incorrecto al considerar si existen similitudes entre las marcas en pugna .../... la marca solicitada es completamente diferente a la marca oponente, pues el logotipo solicitado cuenta con obvias diferencias tipográficas, de tamaño, elementos y hasta de color, por lo tanto, es totalmente disímil al logotipo de la oponente .../... CAMP es el único elemento en común entre las marcas en cuestión, y por lo tanto, no susceptible de inducir a la confusión .../... la marca CAMPESINO comercializa productos relacionado a la yerba mate. Por el contrario, la empresa EMBARE INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S/A ha solicitado su marca en clase 29, para los productos "jaleas, mermeladas, frutas cristalizadas, lácteos, bebidas lácteas..." .../... mi mandante es legítima propietaria de la marca CAMPONESA Y ETIQUETA, dado que la misma es titular de la marca en su país de origen Brasil". -----

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


Abg. Claudia Patricia Castaldo
Dirección General de Asuntos
Litigiosos
Dirección General de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0614

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 578 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAMPONESA Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 50034/2013, SOLICITADA POR EMBARE INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S/A. -----

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "CAMPONESA Y ETIQUETA" y la marca oponente "CAMPESINO Y ETIQUETA" (clase 35, 30, 31, 5, 29), se evidencia que si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el radical "CAMP", el mismo deviene irrelevante al ser de uso común, como se analizará en el párrafo siguiente, quedando a comparación las desinencias ONESA vs ESINO, los cuales son totalmente disímiles. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético en general, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra. -----

CAMPONESA Y ETIQUETA (solicitada), y
CAMPESINO Y ETIQUETA (oponente)

Que, si bien es cierto que entre las denominaciones CAMPONESA Y ETIQUETA (solicitada), y CAMPESINO Y ETIQUETA (base de oposición), se comparte el vocablo "CAMP", 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: CAMPOSOL, clase 29, Registro N° 561454 a nombre de AMISTAD S.A; CAMPOSUR, clase 29, Registro N° 566518 a nombre de GS FOODS S.R.L.; CAMPELLA, clase 29, Registro N° 456105 a nombre de COOPERATIVA CHORTITZER 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 "CAMP" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio". -----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la solicitada cuenta con fondo blanco y letras en azul mientras que la marca oponente cuenta con la figura de una mano sosteniendo una guampa y letras en color negro. En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes de fantasía y al compararlas en su conjunto son disímiles una de la otra. -----

marca solicitada

marca oponente

Camponesa



Abg. Griselda Pareda Cristaldo
Directora General Adjunta
Control General de Propiedad Industrial

Resolución N°

0614

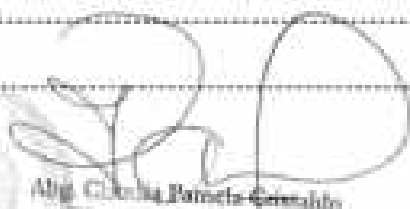
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 578 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAMPONESA Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 50034/2013, SOLICITADA POR EMBARE INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S/A. -----

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 CAMPONESA Y ETIQUETA en una clase relacionada a la marca solicitada siendo esta CAMPONESA Y ETIQUETA en clase 30 la cual cubre: *"Café, té, cacao y sus sucedáneos; arroz, pastas alimenticias y fideos... (productos alimenticios)"*. Registro N° 529291. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo la misma denominación y en una clase relacionada, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece. -----

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 578 de fecha 14 de septiembre 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 "CAMPONESA Y ETIQUETA", clase 29, Acta N° 50034/2013, solicitada a nombre de EMBARE INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S/A. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula. -----


Abg. Gloria Pamela Fernández
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial

Resolución N°

0615

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 34 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PANCHIANO Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 13368/2020, SOLICITADA POR ESTACION BAHIA S.A. -----

Asunción,

21 AGO 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PANCHICS S.A. contra la Resolución N° 34 de fecha 15 de febrero de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 14 de junio de 2022 se presenta el representante convencional de PANCHICS S.A. e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 34 de fecha 15 de febrero de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

Que, en fecha 22 de febrero de 2023, el representante convencional de PANCHICS S.A. expresó agravios; y en fecha 05 de septiembre de 2023, fue acusada la rebeldía del representante convencional del oponente por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"Al hacer una comparación de las marcas PANCHIANO (solicitada) y PANCHICS S.A. (registrada), no existen similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético, están expresadas de diferente manera y pronunciadas totalmente de diferente manera ./.. es criterio de esta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada improcedente".* -----

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: *"Al ser cotejadas las denominaciones PANCHIANO (solicitada) PANCHICS S.A. (registrada) se puede observar una después de la otra que es una copia servil de la marca de mi mandante, el simple hecho de cambiar algunos elementos CS (registrada) por la A, N, O (solicitada), no se podrá tomar como elementos diferenciados ./.. el primer término y principal elemento PANCHI de la solicitud de pedido de registro es perfectamente idéntico ./.. la marca PANCHICS y PANCHIANO dejan la misma impresión en la retina del consumidor y es extremadamente confundible, tanto la marca adversa como la registrada parecen formar parte de una misma familia de marcas".* -----

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

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


Abg. Claudia Pamela Crescibio
Directora General Adjunta
Dirección General de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0615

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 34 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PANCHIANO Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 13368/2020, SOLICITADA POR ESTACION BAHIA S.A. -----

PANCHIANO Y ETIQUETA (solicitada), y
PANCHICS S.A. (oponente)

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones PANCHIANO Y ETIQUETA (solicitada), y PANCHICS S.A. (marca oponente), se comparte el vocablo "PANCHI", existe otra marca registrada que cuenta con una denominación similar con la cual coexiste: PANCHI, clase 29, Registro N° 529909 a nombre de NOVEX S.A.; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. -----

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente "PANCHICS S.A." registrada en la clase 43 cubre: "Servicios de restauración (alimentación)" y en la clase 35 que cubre: "Publicidad, administración comercial, gestión de negocios comerciales"; mientras que la marca en trámite de registro "PANCHIANO Y ETIQUETA" solicita cobertura para productos de la clase 29 "Panchos y embutidos". -----

Que, en ese sentido, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, fue adoptado el Sistema Uniclase, sistema por el cual se debe contar con un registro en cada clase a ser protegida, requisito que no cumple la marca oponente al no tener registrada la marca "PANCHICS S.A." en la clase 29, clase donde se pretende registrar la marca solicitada "PANCHIANO Y ETIQUETA". De ello se colige que las marcas en pugna no comparten la misma clase del nomenclador internacional y además las marcas oponentes abarcan servicios mientras que la solicitada abarca un producto, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre ambas. -----

Que, mientras que la marca oponente es una marca denominativa, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora de fondo blanco con un círculo en el que se destaca la figura de un sándwich de pan y un panchito, sobre la misma se halla escrita la denominación "Panchiano" en letras de color amarillo, por encima se observan tres líneas onduladas que simulan emanación de calor, la cual en conjunto deja una impresión diferente, de ello se colige que no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor: -----

marca solicitada



marca oponente

denominativa

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


Dra. Cecilia Patricia Cruzado
Directora General de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0615**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 34 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PANCHIANO Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 13368/2020, SOLICITADA POR ESTACION BAHIA S.A. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 34 de fecha 15 de febrero de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "PANCHIANO Y ETIQUETA", clase 29, Acta N° 13368/2020, solicitada a nombre de ESTACION BAHIA S.A. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula. -----



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

Resolución N° **0616**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N°1436 DE FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EMBOTELLADORA ALTO PARANA S.A. (EMAPAR)", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 2222299, SOLICITADO POR EMBOTELLADORA ALTO PARANÁ S.A.-----

Asunción, 21 AGO 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma EMBOTELLADORA ALTO PARANÁ S.A. contra la Resolución N° 1436 de fecha 04 de septiembre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 20 de septiembre de 2023 se presenta el representante convencional de la firma EMBOTELLADORA ALTO PARANÁ S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1436 de fecha 04 de septiembre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por proveído de fecha 04 de julio de 2024 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 30 de julio de 2024. Y por providencia de fecha 31 de julio 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 "AGUA MINERAL NATURAL ALTO PARANA", registrada con el N° 428973 en fecha 29 de agosto de 2016 a favor de LILIANA CONCEPCION GIMENEZ DE ROMAN 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: "(...) Cabe destacar que el término EMBOTELLADORA ALTO PARANÁ S.A. (EMAPAR), presente en la denominación de mi mandante, corresponde a su nombre comercial "EMBOTELLADORA ALTO PARANA S.A." En este sentido, se deberá tener en consideración lo establecido por el Art. 72 de nuestra Ley de Marcas: "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" .../. Primeramente, afirmamos sin temor a equivocarnos que la solicitud de registro de mi representada reúne el requisito primordial establecido en nuestra legislación marcatia para ser merecedora del pertinente registro. En tales circunstancias, al realizar un cotejo debemos tener siempre en cuenta que debe realizarse desde una visión de conjunto como es regla general en derecho marcario, sin artificiales desmembraciones, en forma sucesiva y no simultánea procurando advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra y de esta manera, el juzgador, colocándose en la posición de los eventuales consumidores deberá determinar si las marcas pueden o no se confundidas en el mercado"-----

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


Abg. Claudio Pineda Cristóbal
Director General de Propiedad Intelectual

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N°1436 DE FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EMBOTELLADORA ALTO PARANA S.A. (EMAPAR)", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 2222299, SOLICITADO POR EMBOTELLADORA ALTO PARANÁ 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 visuales y fonéticos, así como del aspecto ideológico o conceptual.-----

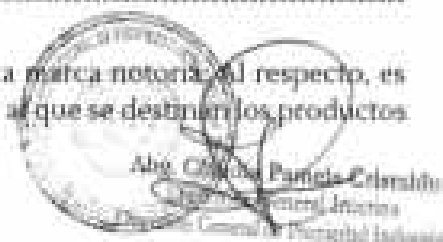
Que, en primer lugar, vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas 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 "ALTO PARANA", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra ya que la marca solicitada contiene más palabras y, por lo tanto, es más largo de pronunciar. Las palabras "EMBOTELLADORA" y "SOCIEDAD ANÓNIMA" incluyen más sílabas, lo que hace que la pronunciación sea más compleja y formal, se presenta como un acrónimo que simplifica el nombre largo de la empresa (EMAPAR), mientras que la registrada es más corta en comparación, con un flujo más natural y sencillo de pronunciar, no contiene acrónimo por lo que su nombre completo se utiliza sin abreviaturas. Las palabras "AGUA", "MINERAL" Y "NATURAL" son comunes y fáciles de recitar, lo que facilita la comprensión y asociación con el producto, y en conjunto deja 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:-----

EMBOTELLADORA ALTO PARANÁ S.A. (EMAPAR) (solicitada), y
AGUA MINERAL NATURAL ALTO PARANA (base de rechazo)

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

Que, por último, 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.



Resolución N° **0616**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N°1436 DE FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EMBOTELLADORA ALTO PARANA S.A. (EMAPAR)", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 2222299, SOLICITADO POR EMBOTELLADORA ALTO PARANÁ S.A.-----

o servicios que distingue. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: *"La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante"*. En ese sentido, la marca solicitada "EMBOTELLADORA ALTO PARANA S.A. (EMAPAR)", es una empresa nacional altamente reconocida, no solo en el departamento de Alto Paraná, sino también en el departamento central debido a su trayectoria en el mercado nacional y a la variedad de productos comercializados bajo distintas marcas con más de 18 años de trayectoria, dedicada en el desenvolvimiento de aguas, gaseosas y jugos con marcas como TAMBURI, ISAAC, SANTA CLARA, ANDIRA y TISS. En base a lo expuesto precedentemente, tenemos que la marca solicitada es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoriedad.-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, la marca solicitada 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 corresponde revocar la resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1436 de fecha 04 de septiembre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "EMBOTELLADORA ALTO PARANA S.A. (EMAPAR)", clase 35, Acta N° 2222299, solicitada a nombre de la firma EMBOTELLADORA ALTO PARANÁ S.A.-----
- Art. 3º **NOTIFIQUESE** por Cédula-----


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

Resolución N° **0617**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 253 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HOUZE Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 103728/2022, SOLICITADA POR GRIT S.A.-----

Asunción, **22 AGO 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GRIT S.A. contra la Resolución N° 253 de fecha 19 de enero de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 10 de abril de 2024 se presenta el representante convencional de GRIT S.A. e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 253 de fecha 19 de enero de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 02 de mayo de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 06 de junio de 2024 el representante convencional de GRIT S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 12 de junio de 2024. -----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "HOUSERS", registrada con el número 510425 en fecha 16 de octubre de 2020 a favor de HOUSERS RE EUROPE, S.L. Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica en una misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."-----

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: "(...) Cabe destacar que las marcas HOUSERS y HOUZE no son idénticas. Para que se configure la identidad, ambas denominaciones deben ser iguales y en este caso, a simple vista, no lo son.../... Existen diferencias gráficas y sobre todo diferencia fonética inconfundibles. Al momento de pronunciar las marcas, el fonema es indiscutiblemente distinto.../... Además de las diferencias gráficas y fonéticas, los logotipos de la marca registrada y la marca solicitada por mi mandante, son diferentes y no reviste ningún tipo de riesgo de confusión y asociación entre ambas marcas.../... Que ambas denominaciones compartan letras en común, no es impedimento para el registro de la marca solicitada.../... La solicitud de registro de la marca HOUZE y etiqueta, clase 36, reúne todos los requisitos de registrabilidad (distintividad, especialidad y novedad) establecidos en la Ley N° 1294/98 de Marcas.../... Por tanto, a la Señora Directora solicito, dicte resolución revocando en todas sus partes la resolución N° 253/2024."-----

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

Resolución N° ~~06~~ 17

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 253 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HOUZE Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 103728/2022, SOLICITADA POR GRIT S.A.-----

entre la solicitud de registro de la marca "HOUZE Y ETIQUETA", clase 36, con el oponente "HOUSERS", clase 36 pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores-----

Que, analizando el campo ortográfico y conceptual de la solicitante "HOUZE" y la marca antecedente "HOUSERS", si bien las marcas en pugna comparten letras en común, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una impresión fonética, conceptual y visual muy diferente. Y haciendo una investigación más adentrada en internet de las marcas en pugna, sobre la traducción de dichas palabras en inglés tenemos que: "HOUSERS: casas" (registrada) y "HOUZE": palabra de fantasía (solicitada), se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:-----

HOUZE	(marca solicitada), y
HOUSERS	(marca base de rechazo)

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

Que, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparten el radical "HOU", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son conceptualmente diferentes una de la otra y dejan una impresión diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas.-----

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

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

marca solicitada



marca registrada

HOUSERS



¹ Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley, Anunciam, 2003.

Resolución N° 0617

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 253 DE FECHA 19 DE ENERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HOuze Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 103728/2022, SOLICITADA POR GRIT S.A.-----

Que, la distintividad está demostrada en el análisis en conjunto ya que ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes de fantasía, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación, de ello se colige que no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor.-----

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

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

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 253 de fecha 19 de enero de 2024 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "HOuze Y ETIQUETA", clase 36, Acta N° 103728/2022, solicitada a nombre de **GRIT S.A.**-----
- Art. 3º **NOTIFIQUESE**-----


Dra. Claudia Patricia Cristóbal
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Paraguay

Resolución N°

0618

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 71 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAD MAN LIQUIDS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 51223/2020, SOLICITADA POR ALI MOHAMAD DIAB

Asunción, 22 AGO 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de JIHAD ALI JABER contra la Resolución N° 71 de fecha 30 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 03 de septiembre de 2020 ALI MOHAMAD DIAB solicita el registro de la marca "MAD MAN LIQUIDS Y ETIQUETA" para amparar servicios de la clase 35.

Que, por proveído de fecha 05 de marzo de 2021 se concede el recurso interpuesto, dictándose la providencia de "Correr traslado" por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 11 de abril de 2022 el representante convencional de ALI MOHAMAD DIAB solicita la caducidad de instancia en el expediente de autos en base a que no se ha registrado movimiento desde la providencia del 05 de marzo de 2021. Este planteamiento activó el informe del Actuario de fecha 23 de junio de 2022, que obra en autos a fs. 21, dictándose en consecuencia la Resolución N° 71 de fecha 30 de junio de 2022, por la cual se declara la caducidad de instancia.

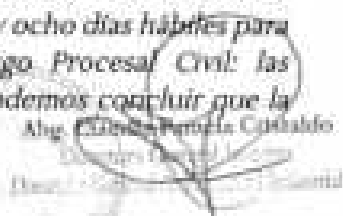
Que, en fecha 13 de julio de 2022 se presenta el representante convencional de JIHAD ALI JABER e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 71 de fecha 30 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, habiéndolo expresado agravios el representante convencional de JIHAD ALI JABER, el 07 de octubre de 2022 y en fecha 20 de diciembre de 2023 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 26 de diciembre de 2023.

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° 54003/2020."

Que, manifiesta la recurrente, entre otros argumentos: "(...) Que en el proceso que se está dirimiendo nos encontramos lo siguiente: la caducidad del expediente fue dictada cuando este contaba ya con la providencia que ordenaba el traslado de la oposición al solicitante para que este conteste en el plazo conferido por la Ley.../... La legislación marcaria en su Art. 47 expresa: De la oposición deducida se correrá traslado, notificando por cédula al solicitante o su apoderado por un plazo de diez y ocho días hábiles para contestarla.../... Según está expresamente estipulado en el Art. 136 del Código Procesal Civil: las notificaciones por cédula serán practicadas por los ujieres.../... Por lo expuesto, podemos concluir que la


Algo. [Firma] [Nombre]
Director [Firma] [Nombre]

Resolución N° **0618**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 71 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAD MAN LIQUIDS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 51223/2020, SOLICITADA POR ALI MOHAMAD DIAB -----

notificación de traslado, que a la fecha se encuentran pendiente, es realizada mediante cédula de notificación, y que la persona encargada de realizarlo es el Ujier, no así ninguna de las partes.../... al hacer lugar a la caducidad propuesta por la contraparte, el Señor Director no tuvo en cuenta que la imposibilidad de impulso procesal generada en autos no era imputable a las partes, sino que fue dada por el hecho de que la notificación de una providencia recaer sola y exclusivamente en manos del ujier notificador. Escapa de las manos del oponente, la mora del diligenciamiento de la cédula de traslado.../... En consecuencia, provea de conformidad el siguiente petitorio; oportunamente dictar resolución revocando la Resolución N° 71/2022.--

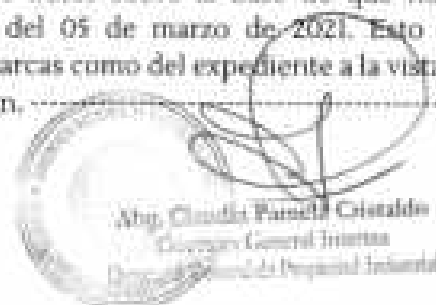
Que, por su parte, la representante convencional del solicitante presentó escrito de contestación a la expresión de agravios y entre otros argumentos menciona "(...) De acuerdo al Art. 56 de la Ley de Marcas, dice en todos los asuntos litigiosos se producirá de pleno derecho la caducidad de la instancia en la solicitud de la oposición, si no hubiese ningún acto de procedimiento a partir de los 6 meses de la última actuación, y según datos informáticos su último movimiento fue 05 de marzo de 2021, donde salió la providencia de correr traslado y transcurrido más de 1 año de tiempo para que notifique y no lo hizo culpando al ujier notificador que ni siquiera demostró un recibo como prueba, en este caso no es criticada la desidia del ujier como quiere hacer entender el apelante, sino que se reprocha el desinterés demostrada y que debió urgir en su momento y no lo hizo, cabe destacar la conducta negligente mantenida por su representante legal.../... En relación con el informe del actuario, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo establecido en la Ley para que opere la caducidad de instancia en la solicitud de oposición N° 20/54003.../... La resolución de caducidad N° 71/2022, se halla ajustada a derecho en todas sus partes, y que es absolutamente improcedente la acción del apelante para obtener su revocatoria, ella no ha aportado ningún elemento de juicio que prueben los errores o equivocación de la referida resolución de caducidad condicion indispensable que debe reunir toda expresión de agravios, conforme a la jurisprudencia ya sentada a su digno cargo.../... Por todo la Señora Directora se servirá confirmar en todas sus partes la resolución N° 71/2022.-----

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 11 de septiembre de 2020. El 11 de abril de 2022, 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 05 de marzo de 2021. 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, -----


Abg. Claudio Pineda Cristaldo
Director General
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0618**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 71 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAD MAN LIQUIDS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 51223/2020, SOLICITADA POR ALI MOHAMAD DIAB -----

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 05 de marzo de 2021. 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 dictado de la providencia de fecha 05 de marzo de 2021 y hasta el 23 de junio de 2022, 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
RESUELVE**

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 71 de fecha 30 de junio de 2022 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 "MAD MAN LIQUIDS Y ETIQUETA", clase 35, Acta N° 51223/2020, solicitada a nombre de ALI MOHAMAD DIAB.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.-----


Alicia Gladys Pantoja Coronado
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial

Resolución N°

0619

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 70 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAD MAN LIQUIDS Y ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 51225/2020, SOLICITADA POR ALI MOHAMAD DIAB

Asunción,

22 AGO 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de JIHAD ALI JABER contra la Resolución N° 70 de fecha 30 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 03 de septiembre de 2020 ALI MOHAMAD DIAB solicita el registro de la marca "MAD MAN LIQUIDS Y ETIQUETA" para amparar productos de la clase 34;

Que, por proveído de fecha 05 de marzo de 2021 se concede el recurso interpuesto, dictándose la providencia de "Correr traslado" por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 29 de abril de 2022 el representante convencional de ALI MOHAMAD DIAB solicita la caducidad de instancia en el expediente de autos en base a que no se ha registrado movimiento desde la providencia del 05 de marzo de 2021. Este planteamiento activó el informe del Actuario de fecha 23 de junio de 2022, que obra en autos a fs. 20, dictándose en consecuencia la Resolución N° 70 de fecha 30 de junio de 2022, por la cual se declara la caducidad de instancia.

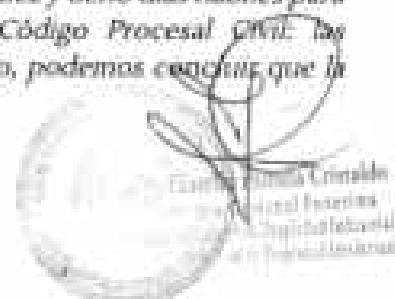
Que, en fecha 13 de julio de 2022 se presenta el representante convencional de JIHAD ALI JABER e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 70 de fecha 30 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, habiéndolo expresado agravios el representante convencional de JIHAD ALI JABER: el 07 de octubre de 2022 y en fecha 20 de diciembre de 2023 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 26 de diciembre de 2023.

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° 54005/2020."

Que, manifiesta la recurrente, entre otros argumentos: "(...) Que en el proceso que se está dirimiendo nos encontramos lo siguiente: la caducidad del expediente fue dictada cuando este contaba ya con la providencia que ordenaba el traslado de la oposición al solicitante para que este conteste en el plazo conferido por la Ley.../... La legislación marcaría en su Art. 47 expresa: De la oposición deducida se correrá traslado, notificando por cédula al solicitante o su apoderado por un plazo de diez y ocho días hábiles para contestarla.../... Según está expresamente estipulado en el Art. 136 del Código Procesal Civil: las notificaciones por cédula serán practicadas por los ujieres.../... Por lo expuesto, podemos concluir que la



Resolución N° **0619**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 70 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAD MAN LIQUIDS Y ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 51225/2020, SOLICITADA POR ALI MOHAMAD DIAB -----

notificación de traslado, que a la fecha se encuentran pendiente, es realizada mediante cédula de notificación, y que la persona encargada de realizarlo es el Ujier, no así ninguna de las partes.../... al hacer lugar a la caducidad propuesta por la contraparte, el Señor Director no tuvo en cuenta que la imposibilidad de impulso procesal generada en autos no era imputable a las partes, sino que fue dada por el hecho de que la notificación de una providencia recae sola y exclusivamente en manos del ujier notificador. Escapa de las manos del oponente, la mora del diligenciamiento de la cédula de traslado.../... En consecuencia, provea de conformidad el siguiente petitorio: oportunamente dictar resolución revocando la Resolución N° 70/2022.--

Que, por su parte, la representante convencional del solicitante presentó escrito de contestación a la expresión de agravios y entre otros argumentos menciona "(...) De acuerdo al Art. 56 de la Ley de Marcas, dice en todos los asuntos litigiosos se producirá de pleno derecho la caducidad de la instancia en la solicitud de la oposición, si no hubiese ningún acto de procedimiento a partir de los 6 meses de la última actuación, y según datos informáticos su último movimiento fue 05 de marzo de 2021, donde salió la providencia de correr traslado y transcurrido más de 1 año de tiempo para que notifique y no lo hizo culpando al ujier notificador que ni siquiera demostró un recibo como prueba, en este caso no es criticada la desidia del ujier como quiere hacer entender el apelante, sino que se reprocha el desinterés demostrada y que debió urgir en su momento y no lo hizo, cabe destacar la conducta negligente mantenida por su representante legal.../... En relación con el informe del actuario, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo establecido en la Ley para que opere la caducidad de instancia en la solicitud de oposición N° 20/54005.../... La resolución de caducidad N° 70/2022, se halla ajustada a derecho en todas sus partes, y que es absolutamente improcedente la acción del apelante para obtener su revocatoria, ella no ha aportado ningún elemento de juicio que prueben los errores o equivocación de la referida resolución de caducidad condicion indispensable que debe reunir toda expresión de agravios, conforme a la jurisprudencia ya sentada a su digno cargo.../... Por todo la Señora Directora se servirá confirmar en todas sus partes la resolución N° 70/2022.-----

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 11 de septiembre de 2020. El 29 de abril de 2022, 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 05 de marzo de 2021. 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.-----


Patricia Cristóbal
Directora Ejecutiva
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Paraguay

Resolución N°

0619

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 70 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAD MAN LIQUIDS Y ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 51225/2020, SOLICITADA POR ALI MOHAMAD DIAB -----

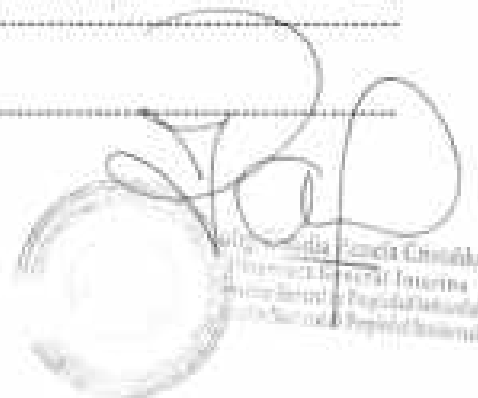
Que, en ese sentido, el informe del Actuario expresa que, en el caso de autos: *"Se tiene como último trámite procesal la providencia de correr traslado de fecha 05 de marzo de 2021. A la fecha ha transcurrido con exceso el plazo legal establecido para la aplicación de la caducidad de la instancia administrativa"* 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 dictado de la providencia de fecha 05 de marzo de 2021 y hasta el 23 de junio de 2022, 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
RESUELVE

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 70 de fecha 30 de junio de 2022 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 "MAD MAN LIQUIDS Y ETIQUETA", clase 34, Acta N° 51225/2020, solicitada a nombre de ALI MOHAMAD DIAB.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.-----


María Encelia González
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Ministerio del Interior

Resolución N°

0620

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 72 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAD MAN LIQUIDS Y ETIQUETA", CLASE II, EXPEDIENTE N° 51227/2020, SOLICITADA POR ALI MOHAMAD DIAB -----

Asunción,

22 AGO 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **JIHAD ALI JABER** contra la Resolución N° 72 de fecha 30 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 03 de septiembre de 2020 **ALI MOHAMAD DIAB** solicita el registro de la marca "**MAD MAN LIQUIDS Y ETIQUETA**" para amparar productos de la clase II. -----

Que, por proveído de fecha 05 de marzo de 2021 se concede el recurso interpuesto, dictándose la providencia de "Correr traslado" por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 11 de abril de 2022 el representante convencional de **ALI MOHAMAD DIAB** solicita la caducidad de instancia en el expediente de autos en base a que no se ha registrado movimiento desde la providencia del 05 de marzo de 2021. Este planteamiento activó el informe del Actuario de fecha 23 de junio de 2022, que obra en autos a fs. 21, dictándose en consecuencia la Resolución N° 72 de fecha 30 de junio de 2022, por la cual se declara la caducidad de instancia. -----

Que, en fecha 13 de julio de 2022 se presenta el representante convencional de **JIHAD ALI JABER** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 72 de fecha 30 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, habiendo expresado agravios el representante convencional de **JIHAD ALI JABER**, el 07 de octubre de 2022 y en fecha 20 de diciembre de 2023 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 26 de diciembre de 2023. -----

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° 54002/2020."

Que, manifiesta la recurrente, entre otros argumentos: "(...) Que en el proceso que se está dirimiendo nos encontramos lo siguiente: la caducidad del expediente fue dictada cuando este contaba ya con la providencia que ordenaba el traslado de la oposición al solicitante para que este conteste en el plazo conferido por la Ley.../... La legislación marcaria en su Art. 47 expresa: De la oposición deducida se correrá traslado, notificando por cédula al solicitante o su apoderado por un plazo de diez y ocho días hábiles para contestarla.../... Según está expresamente estipulado en el Art. 136 del Código Procesal Civil: las notificaciones por cédula serán practicadas por los ujieres.../... Por lo expuesto, podemos concluir que la


María Claudia Pareda Casado
Directora General de Asuntos Litigiosos
Dirección General de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0620

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 72 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAD MAN LIQUIDS Y ETIQUETA", CLASE II, EXPEDIENTE N° 51227/2020, SOLICITADA POR ALI MOHAMAD DIAB -----

notificación de traslado, que a la fecha se encuentran pendiente, es realizada mediante cédula de notificación, y que la persona encargada de realizarlo es el Ujier, no así ninguna de las partes.../... al hacer lugar a la caducidad propuesta por la contraparte, el Señor Director no tuvo en cuenta que la imposibilidad de impulso procesal generada en autos no era imputable a las partes, sino que fue dada por el hecho de que la notificación de una providencia recae sola y exclusivamente en manos del ujier notificador. Escapa de las manos del oponente, la mora del diligenciamiento de la cédula de traslado.../... En consecuencia, provea de conformidad el siguiente petitorio: oportunamente dictar resolución revocando la Resolución N° 72/2022. --

Que, por su parte, la representante convencional del solicitante presentó escrito de contestación a la expresión de agravios y entre otros argumentos menciona "(...) De acuerdo al Art. 56 de la Ley de Marcas, dice en todos los asuntos litigiosos se producirá de pleno derecho la caducidad de la instancia en la solicitud de la oposición, si no hubiese ningún acto de procedimiento a partir de los 6 meses de la última actuación, y según datos informáticos su último movimiento fue 05 de marzo de 2021, donde salió la providencia de correr traslado y transcurrido más de 1 año de tiempo para que notifique y no lo hizo culpando al ujier notificador que ni siquiera demostró un recibo como prueba, en este caso no es criticada la desidia del ujier como quiere hacer entender el apelante, sino que se reprocha el desinterés demostrada y que debió urgir en su momento y no lo hizo, cabe destacar la conducta negligente mantenida por su representante legal.../... En relación con el informe del actuario, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo establecido en la Ley para que opere la caducidad de instancia en la solicitud de oposición N° 20/54002.../... La resolución de caducidad N° 72/2022, se halla ajustada a derecho en todas sus partes, y que es absolutamente improcedente la acción del apelante para obtener su revocatoria, ella no ha aportado ningún elemento de juicio que prueben los errores o equivocación de la referida resolución de caducidad condicion indispensable que debe reunir toda expresión de agravios, conforme a la jurisprudencia ya sentada a su digno cargo.../... Por todo la Señora Directora se servirá confirmar en todas sus partes la resolución N° 72/2022. -----

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 11 de septiembre de 2020. El 11 de abril de 2022, 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 05 de marzo de 2021. 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. -----


Abg. Claudia Pamela Escobar
Directora General de la
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0620

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 72 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAD MAN LIQUIDS Y ETIQUETA", CLASE II, EXPEDIENTE N° 51227/2020, SOLICITADA POR ALI MOHAMAD DIAB -----

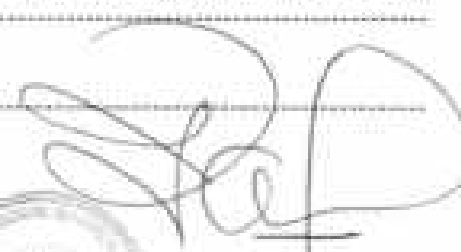
Que, en ese sentido, el informe del Actuario expresa que, en el caso de autos: *"Se tiene como último trámite procesal la providencia de correr traslado de fecha 05 de marzo de 2021. A la fecha ha transcurrido con exceso el plazo legal establecido para la aplicación de la caducidad de la instancia administrativa"* 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 dictado de la providencia de fecha 05 de marzo de 2021 y hasta el 23 de junio de 2022, 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
RESUELVE**

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 72 de fecha 30 de junio de 2022 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 "MAD MAN LIQUIDS Y ETIQUETA", clase II, Acta N° 51227/2020, solicitada a nombre de ALI MOHAMAD DIAB.-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula.-----



M^{te}. Gladys Pamela Cristóbal
García / General Interim
Dirección General de Propiedad Industrial

Resolución N°

0621

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 296 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "LA MATRIARCADA CRAFT BEER 2019 Y ETIQUETA", CLASE 33, EXPEDIENTE N° 13935/2022, SOLICITADA JOSE AUGUSTO BOCCABELLA.-----

Asunción, 22 AGO 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del MAST-JÄGERMEISTER SE, contra la Resolución N° 296 de fecha 01 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y.-----

RESULTA

Que, en fecha 08 de junio de 2023 se presenta el representante convencional de MAST-JÄGERMEISTER SE e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 296 de fecha 01 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

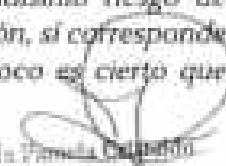
Que, en fecha 06 de julio de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 28 de agosto de 2023, el representante convencional de MAST-JÄGERMEISTER SE, expresó agravios; en fecha 06 de noviembre de 2023, el representante convencional de JOSE AUGUSTO BOCCABELLA presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 09 de noviembre de 2023 se llamó Autos para Resolver.-----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Esta Dirección tras realizar el cotejo entre las marcas en pugna LA MATRIARCADA CRAFT BEER 2019 Y ETIQUETA (solicitada) y JÄGERMEISTER Y ETIQUETA (registrada), entiende que entre las mismas existen suficientes diferencias que las vuelven distinguibles entre sí... En primer lugar, la resultante de las marcas es la denominación de cada una de ellas ya que se tratan de marcas mixtas y la parte figurativa constituye un complemento de las mismas porque finalmente el consumidor va adquirir el producto por su nombre y no precisamente por el diseño... En cuanto a los diseños de las marcas en pugna es importante destacar que si bien es cierto que el diseño de la marca solicitada se trata de un "ciervo" y que la marca oponente también contienen en su etiqueta la imagen de un ciervo, los ciervos en cuestión se encuentran diseñados en diferente forma, es decir que cada diseño de ciervo se encuentra con características peculiar y por lo tanto original, es criterio de ésta Dirección que cada etiqueta es única y original... Concluye que la oposición presentada debe ser declarada improcedente".-----

Que, se agravia la apelante, representante convencional de MAST-JÄGERMEISTER SE y, entre otros aspectos, menciona: "(...) Nada más alejado de la verdad que estas afirmaciones pues constituye un principio general reconocido en materia marcaria que al momento de juzgar la posibilidad de confusión entre las dos marcas, se debe estar más a las semejanzas que a las diferencias existentes entre ellos... No es necesaria que las semejanzas sean demasiadas concretas o exageradas, no se requiere una perfecta identidad sino una similitud susceptible de provocar confusión, pero basta una sola causal de confundibilidad para que la coexistencia de las marcas quede vedada... Entonces, dado que las etiquetas de las marcas enfrentadas son extremadamente similares entre sí, existe un elevadísimo riesgo de confundibilidad desde el plano figurativo y por ende, dado que existe riesgo de confusión, sí corresponde el rechazo de la marca LA MATRIARCADA CRAFT BEER 2019 Y ETIQUETA... Tampoco es cierto que


Mte. Carolina Pineda
Suplen. General Interm.
D. Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0621

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 296 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "LA MATRIARCADA CRAFT BEER 2019 Y ETIQUETA", CLASE 33, EXPEDIENTE N° 13935/2022, SOLICITADA JOSE AUGUSTO BOCCABELLA. -----

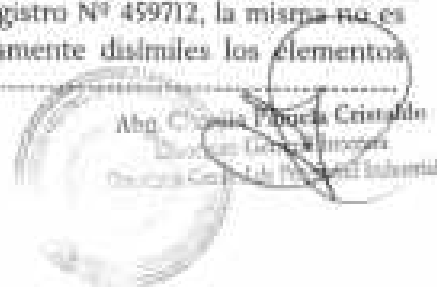
necesariamente el consumidor vaya a adquirir un producto por su nombre y no precisamente por el diseño pues, en la mayoría de las veces, el consumidor actuará en base a recuerdos o evocaciones, y al ser la marca

pedida evolutivamente de la marca de mi mandante, este podría terminar adquiriendo el producto equivocado.../... La denominación a pesar de ser larga, contiene elementos que no son capaces de desviar la atención del consumidor de la figura de la cabeza de ciervo colocada de frente.../... En resumidas cuentas, el uso de una distinta denominación y unas ínfimas diferencias en algunos detalles no otorgan el carácter diferencial suficiente como para que el consumidor promedio pueda distinguir la una de la otra.../... No obstante la figura del ciervo sea usada en otra marca, ello no significa que la coexistencia invocada por el solicitante sea pacífica.../... La marca de mi principal JÄGERMEISTER Y ETIQUETA es un signo que goza de los caracteres de fama y notoriedad.../... Por tanto, ruego a la Señora Directora, oportunamente, dicte resolución revocando en todas sus partes 296/2023" -----

Que, se agravia la apelante, representante convencional del Señor JOSE AUGUSTO BOCCABELLA y, entre otros aspectos, menciona: "(...) Cabe destacar que el derecho que pretende alegar la actora para tratar de impedir el registro de la marca solicitada LA MATRIARCADA CRAFT BEER 2019 Y ETIQUETA se halla formada de forma conjunta, constando de denominación y logotipo; la cual la hace totalmente única y novedosa; cabe resaltar que, la marca a nombre de mi mandante, va dirigida a otro tipo público consumidor, por lo que consideramos válida la coexistencia de la marca registrada y la marca solicitada, reuniendo así los requisitos exigidos por la Ley de Marcas para ser admitido su registro, que haciendo el cotejo marcario de las marcas en pugna y de su análisis de conjunto, se puede concluir válidamente que las marcas en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta ni inducir a error al público consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores.../... La marca solicitada por mi representada, es un marca especial y novedosa como para ser factible de registro.../... Destacamos que el apelante en su exposición presentada como fundamento de su expresión de agravios no aportó nuevos elementos de juicio, que en alguna medida pueda instrumentar o demostrar algún error o equivocación de los ajustados conceptos de la referida resolución.../... Por tanto, a mérito de las consideraciones expuestas, rogamos oportunamente dictar resolución confirmando en todas sus partes la citada resolución." -----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, con el consecuente análisis de coexistencia entre los signos "LA MATRIARCADA CRAFT BEER 2019 Y ETIQUETA" (solicitada en clase 33) y "JÄGERMEISTER Y ETIQUETA" (oponente-clase 33). -----

Que, en primer lugar, tenemos que en el caso de autos, no se discute el elemento denominativo ya que las diferencias en dicho plano entre las marcas cotejadas son más que evidentes: LA MATRIARCADA CRAFT BEER 2019 Y ETIQUETA vs. JÄGERMEISTER Y ETIQUETA, por tanto, desechado el análisis en el plano fonético y ortográfico, lo relevante es dirimir si existe o no similitud entre las etiquetas en pugna. Del elemento figurativo de la marca oponente, vemos que no podría considerarse idéntica o similar a la solicitud de registro, como lo requiere el inciso f) del Art. 2 que prescribe: "los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca" pues, la oponente posee el registro de una marca mixta la cual, a pesar de encontrarse en el mismo nomenclador (clase 33) no podría ser confundible con la solicitante, por no presentarse elementos semejantes entre ellos. Con respecto a la marca registro mencionada, Registro N° 459712, la misma no es susceptible de confusión con la solicitud de registro por ser absolutamente dispares los elementos figurativos en cuestión, -----


Abo. Claudia Pineda Cristóbal
Directora General de Marcas
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0621

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 296 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "LA MATRIARCADA CRAFT BEER 2019 Y ETIQUETA", CLASE 33, EXPEDIENTE N° 13935/2022, SOLICITADA JOSE AUGUSTO BOCCABELLA. -----

Que, al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la solicitada cuenta con el diseño de un alce de color blanco, sin rasgos alguno dentro de un círculo con fondo negro y la denominación LA MATRIARCADA CRAFT BEER 2019 con tipografía especial mientras que la marca oponente cuenta con la figura de un ciervo de color café con una cruz de color blanco entre sus astas dentro de un fondo verde oscuro y dentro de un rectángulo de color rojo la denominación JÄGERMEISTER. En síntesis, al comparar ambas marcas en su conjunto, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra. -----

marca solicitada



marca oponente



Que, por su parte, el inc. g) del Art. 2, prescribe: *"Los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo"*. Al respecto, cabe resaltar que la solicitud LA MATRIARCADA CRAFT BEER 2019 Y ETIQUETA, no constituye una reproducción ni imitación de la marca oponente. Si bien la oponente menciona que su marca posee el carácter de notoria, la misma no ha presentado pruebas suficientes, además del hecho de que no existen suficientes similitudes para que la solicitud sea susceptible de causar confusión o riesgo de asociación. -----

Que, con respecto al argumento de la apelante con relación al carácter de alta distintividad que posee su marca, el mismo constituye una afirmación que no es motivo de debate ya que la solicitud de registro, por las consideraciones ya expuestas, en nada menoscabaría dicho carácter de la marca oponente. -----

Que, en base a las consideraciones expuestas, es criterio de esta Dirección que la solicitud de registro "LA MATRIARCADA CRAFT BEER 2019 Y ETIQUETA" no atenta contra los intereses de la marca oponente; en consecuencia, corresponde confirmar la resolución recurrida. -----

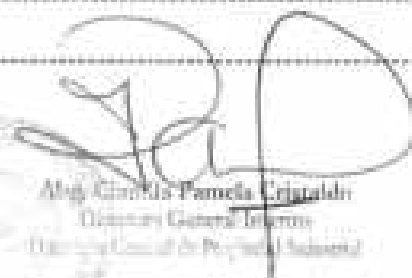
Abg. 
Director General Inmateria
Dirección General de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0621**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 296 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "LA MATRIARCADA CRAFT BEER 2019 Y ETIQUETA", CLASE 33, EXPEDIENTE N° 13935/2022, SOLICITADA JOSE AUGUSTO BOCCABELLA. -----

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

- Art. 1° CONFIRMAR la Resolución N° 296 de fecha 01 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2° ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "LA MATRIARCADA CRAFT BEER 2019 Y ETIQUETA", Acta N° 13935/2022, clase 33, solicitada JOSE AUGUSTO BOCCABELLA. -----
- Art. 3° NOTIFIQUESE por cédula. -----


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

Resolución N°

0622

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 295 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "LA MATRIARCADA CRAFT BEER 2019 Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 13936/2022, SOLICITADA JOSE AUGUSTO BOCCABELLA. -----

Asunción, **22 AGO 2023**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del MAST-JÄGERMEISTER SE, contra la Resolución N° 295 de fecha 01 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y, -----

RESULTA

Que, en fecha 06 de junio de 2023 se presenta el representante convencional de MAST-JÄGERMEISTER SE e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 295 de fecha 01 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, -----

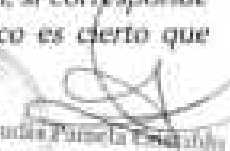
Que, en fecha 06 de julio de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. -----

Que, en fecha 28 de agosto de 2023, el representante convencional de MAST-JÄGERMEISTER SE expresó agravios; en fecha 06 de noviembre de 2023, el representante convencional de JOSE AUGUSTO BOCCABELLA presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 09 de noviembre de 2023 se llamó Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Esta Dirección tras realizar el cotejo entre las marcas en pugna LA MATRIARCADA CRAFT BEER 2019 Y ETIQUETA (solicitada) y JÄGERMEISTER Y ETIQUETA (registrada), entiende que entre las mismas existen suficientes diferencias que las vuelven distinguibles entre sí... En primer lugar, la resultante de las marcas es la denominación de cada una de ellas ya que se tratan de marcas mixtas y la parte figurativa constituye un complemento de las mismas porque finalmente el consumidor va adquirir el producto por su nombre y no precisamente por el diseño... En cuanto a los diseños de las marcas en pugna es importante destacar que si bien es cierto que el diseño de la marca solicitada se trata de un "ciervo" y que la marca oponente también contienen en su etiqueta la imagen de un ciervo, los ciervos en cuestión se encuentran diseñados en diferente forma, es decir que cada diseño de ciervo se encuentra con características peculiar y por lo tanto original, es criterio de esta Dirección que cada etiqueta es única y original... Concluye que la oposición presentada debe ser declarada improcedente". -----

Que, se agravia la apelante, representante convencional de MAST-JÄGERMEISTER SE y, entre otros aspectos, menciona: "(...) Nada más alejado de la verdad que estas afirmaciones pues constituye un principio general reconocido en materia marcaria que al momento de juzgar la posibilidad de confusión entre las dos marcas, se debe estar más a las semejanzas que a las diferencias existentes entre ellos... No es necesaria que las semejanzas sean demasiadas concretas o exageradas, no se requiere una perfecta identidad sino una similitud susceptible de provocar confusión, pero basta una sola causal de confundibilidad para que la coexistencia de las marcas quede vedada... Entonces, dado que las etiquetas de las marcas enfrentadas son extremadamente similares entre sí, existe un elevadísimo riesgo de confundibilidad desde el plano figurativo y por ende, dado que existe riesgo de confusión, sí corresponde el rechazo de la marca LA MATRIARCADA CRAFT BEER 2019 Y ETIQUETA... Tampoco es cierto que


Abg. Claudia Pamela Escalón
Directora General de Asuntos
Dirección General de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0622**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 295 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "LA MATRIARCADA CRAFT BEER 2019 Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 13936/2022, SOLICITADA JOSÉ AUGUSTO BOCCABELLA. -----

necesariamente el consumidor vaya a adquirir un producto por su nombre y no precisamente por el diseño pues, en la mayoría de las veces, el consumidor actuará en base a recuerdos o evocaciones, y al ser la marca

pedida evolutivamente de la marca de mi mandante, este podría terminar adquiriendo el producto equivocado.../... La denominación a pesar de ser larga, contiene elementos que no son capaces de desviar la atención del consumidor de la figura de la cabeza de ciervo colocada de frente.../... En resumidas cuentas, el uso de una distinta denominación y unas ínfimas diferencias en algunos detalles no otorgan el carácter diferencial suficiente como para que el consumidor promedio pueda distinguir la una de la otra.../... No obstante la figura del ciervo sea usada en otra marca, ello no significa que la coexistencia invocada por el solicitante sea pacífica.../... La marca de mi principal JÄGERMEISTER Y ETIQUETA es un signo que goza de los caracteres de fama y notoriedad.../... Por tanto, ruego a la Señora Directora, oportunamente, dicte resolución revocando en todas sus partes 295/2023." -----

Que, se agravia la apelante, representante convencional del Señor JOSÉ AUGUSTO BOCCABELLA y, entre otros aspectos, menciona: "(...) Cabe destacar que el derecho que pretende alegar la actora para tratar de impedir el registro de la marca solicitada LA MATRIARCADA CRAFT BEER 2019 Y ETIQUETA se halla formada de forma conjunta, constando de denominación y logotipo; la cual la hace totalmente única y novedosa; cabe resaltar que, la marca a nombre de mi mandante, va dirigida a otro tipo público consumidor, por lo que consideramos válida la coexistencia de la marca registrada y la marca solicitada, reuniendo así los requisitos exigidos por la Ley de Marcas para ser admitido su registro, que haciendo el cotejo marcario de las marcas en pugna y de su análisis de conjunto, se puede concluir válidamente que las marcas en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta ni inducir a error al público consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores.../... La marca solicitada por mi representada, es un marca especial y novedosa como para ser factible de registro.../... Destacamos que el apelante en su exposición presentada como fundamento de su expresión de agravios no aportó nuevos elementos de juicio, que en alguna medida pueda instrumentar o demostrar algún error o equivocación de los ajustados conceptos de la referida resolución.../... Por tanto, a mérito de las consideraciones expuestas, rogamos oportunamente dictar resolución confirmando en todas sus partes la citada resolución." -----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, con el consecuente análisis de coexistencia entre los signos "LA MATRIARCADA CRAFT BEER 2019 Y ETIQUETA" (solicitada en clase 43) y "JÄGERMEISTER Y ETIQUETA" (oponente-clase 33). -----

Que, en primer lugar, tenemos que en el caso de autos, no se discute el elemento denominativo ya que las diferencias en dicho plano entre las marcas cotejadas son más que evidentes: LA MATRIARCADA CRAFT BEER 2019 Y ETIQUETA vs. JÄGERMEISTER Y ETIQUETA, por tanto, desechado el análisis en el plano fonético y ortográfico, lo relevante es dirimir si existe o no similitud entre las etiquetas en pugna. Del elemento figurativo de la marca oponente, vemos que no podría considerarse idéntica o similar a la solicitud de registro, como lo requiere el inciso f) del Art. 2 que prescribe: "los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca" pues, la oponente posee el registro de una marca mixta la cual, a pesar de encontrarse en el mismo nomenclador (clase 43) no podría ser confundible con la solicitante, por no presentarse elementos semejantes entre ellos. Con respecto a la marca registro mencionada, Registro N° 459712, la misma no es susceptible de confusión con la solicitud de registro por ser absolutamente disímiles los elementos figurativos en cuestión. -----


Dr. Gerardo Fariña Castaldi
Director General de Registro de Marcas
Dirección General de Registro de Marcas

Resolución N° 0622

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 295 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "LA MATRIARCADA CRAFT BEER 2019 Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 13936/2022, SOLICITADA JOSÉ AUGUSTO BOCCABELLA. -----

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el conocido como *uniclase*, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentación de una sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna no comparten la misma clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas LA MATRIARCADA CRAFT BEER 2019 Y ETIQUETA y JÄGERMEISTER Y ETIQUETA. -----

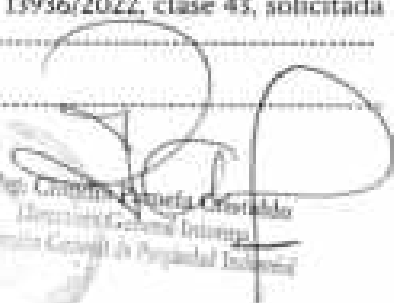
Que, en síntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, pero sobre todo, pertenecen a clases diferentes del nomenclador internacional por lo que el consumidor no caería en confusión. -----

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

Que, en base a las consideraciones expuestas, es criterio de esta Dirección que la solicitud de registro "LA MATRIARCADA CRAFT BEER 2019 Y ETIQUETA" no atenta contra los intereses de la marca oponente; en consecuencia, corresponde confirmar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1° CONFIRMAR la Resolución N° 295 de fecha 01 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2° ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "LA MATRIARCADA CRAFT BEER 2019 Y ETIQUETA", Acta N° 13936/2022, clase 43, solicitada JOSÉ AUGUSTO BOCCABELLA. -----
- Art. 3° NOTIFIQUESE por cédula. -----


Algo. General Interim
Dirección General Interim
Ministerio de la Propiedad Industrial

Resolución N° _____

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 295 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "LA MATRIARCADA CRAFT BEER 2019 Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 13936/2022, SOLICITADA JOSÉ AUGUSTO BOCCABELLA. -----

Que, al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la solicitada cuenta con el diseño de un alce de color blanco, sin rasgos alguno dentro de un círculo con fondo negro y la denominación LA MATRIARCADA CRAFT BEER 2019 con tipografía especial mientras que la marca oponente cuenta con la figura de un ciervo de color café con una cruz de color blanco entre sus astas dentro de un fondo verde oscuro y dentro de un rectángulo de color rojo la denominación JÄGERMEISTER. En síntesis, al comparar ambas marcas en su conjunto, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra. -----

marca solicitada



marca oponente



Que, por su parte, el inc. g) del Art. 2, prescribe: *"Los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo"*. Al respecto, cabe resaltar que la solicitud LA MATRIARCADA CRAFT BEER 2019 Y ETIQUETA, no constituye una reproducción ni imitación de la marca oponente. Si bien la oponente menciona que su marca posee el carácter de notoria, la misma no ha presentado pruebas suficientes, además del hecho de que no existen suficientes similitudes para que la solicitud sea susceptible de causar confusión o riesgo de asociación. -----

Que, con respecto al argumento de la apelante con relación al carácter de alta distintividad que posee su marca, el mismo constituye una afirmación que no es motivo de debate ya que la solicitud de registro, por las consideraciones ya expuestas, en nada menoscabaría dicho carácter de la marca oponente. -----

Que, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca oponente registrada en clase 33 para *"Bebidas alcohólicas (excepto cervezas), en particular licores herbales; bebidas alcohólicas premezcladas (excepto ron, licores destilados de caña de azúcar"*, mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura en la clase 43 comprende: *"servicios de restauración (alimentación y restaurantes), servicios de hospedaje (hotel) temporal, servicios de catering, servicios de preparación de alimentos y bebidas para el consumo, servicios de albergue y servicios de abastecimiento de comida en hoteles, eventos privados, oficinas, particulares entre otros."* -----

Resolución N°

0623

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 294 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "LA MATRIARCADA CRAFT BEER 2019 Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 13938/2022, SOLICITADA JOSE AUGUSTO BOCCABELLA. -----

Asunción, 22 AGO 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del MAST-JÄGERMEISTER SE, contra la Resolución N° 294 de fecha 01 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA

Que, en fecha 06 de junio de 2023 se presenta el representante convencional de MAST-JÄGERMEISTER SE e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 294 de fecha 01 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

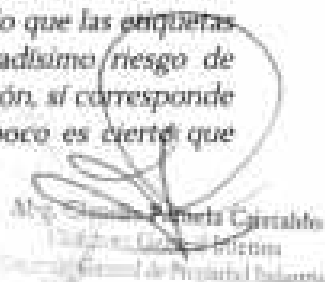
Que, en fecha 06 de julio de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. -----

Que, en fecha 28 de agosto de 2023, el representante convencional de MAST-JÄGERMEISTER SE, expresó agravios; en fecha 06 de noviembre de 2023, el representante convencional de JOSE AUGUSTO BOCCABELLA presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 09 de noviembre de 2023 se llamó Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Esta Dirección tras realizar el cotejo entre las marcas en pugna LA MATRIARCADA CRAFT BEER 2019 Y ETIQUETA (solicitada) y JÄGERMEISTER Y ETIQUETA (registrada), entiende que entre las mismas existen suficientes diferencias que las vuelven distinguibles entre sí... En primer lugar, la resultante de las marcas es la denominación de cada una de ellas ya que se tratan de marcas mixtas y la parte figurativa constituye un complemento de las mismas porque finalmente el consumidor va adquirir el producto por su nombre y no precisamente por el diseño... En cuanto a los diseños de las marcas en pugna es importante destacar que si bien es cierto que el diseño de la marca solicitada se trata de un "ciervo" y que la marca oponente también contienen en su etiqueta la imagen de un ciervo, los ciervos en cuestión se encuentran diseñados en diferente forma, es decir que cada diseño de ciervo se encuentra con características peculiar y por lo tanto original, es criterio de ésta Dirección que cada etiqueta es única y original... Concluye que la oposición presentada debe ser declarada improcedente". -----

Que, se agravia la apelante, representante convencional de MAST-JÄGERMEISTER SE y, entre otros aspectos, menciona: "(...) Nada más alejado de la verdad que estas afirmaciones pues constituye un principio general reconocido en materia marcaria que al momento de juzgar la posibilidad de confusión entre las dos marcas, se debe estar más a las semejanzas que a las diferencias existentes entre ellos... No es necesaria que las semejanzas sean demasiadas concretas o exageradas, no se requiere una perfecta identidad sino una similitud susceptible de provocar confusión, pero basta una sola causal de confundibilidad para que la coexistencia de las marcas quede vedada... Entonces, dado que las etiquetas de las marcas enfrentadas son extremadamente similares entre sí, existe un elevadísimo riesgo de confundibilidad desde el plano figurativo y por ende, dado que existe riesgo de confusión, sí corresponde el rechazo de la marca LA MATRIARCADA CRAFT BEER 2019 Y ETIQUETA... Tampoco es cierto que


María Elena Carralito
Jefe de Oficina
Secretaría General de Propiedad Industrial

Resolución N°

0623

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 294 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "LA MATRIARCADA CRAFT BEER 2019 Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 13938/2022, SOLICITADA JOSE AUGUSTO BOCCABELLA. -----

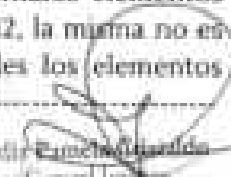
necesariamente el consumidor vaya a adquirir un producto por su nombre y no precisamente por el diseño pues, en la mayoría de las veces, el consumidor actuará en base a recuerdos o evocaciones, y al ser la marca

pedida evolutivamente de la marca de mi mandante, este podría terminar adquiriendo el producto equivocado.../... La denominación a pesar de ser larga, contiene elementos que no son capaces de desviar la atención del consumidor de la figura de la cabeza de ciervo colocada de frente.../... En resumidas cuentas, el uso de una distinta denominación y unas ínfimas diferencias en algunos detalles no otorgan el carácter diferencial suficiente como para que el consumidor promedio pueda distinguir la una de la otra.../... No obstante la figura del ciervo sea usada en otra marca, ello no significa que la coexistencia invocada por el solicitante sea pacífica.../... La marca de mi principal JÄGERMEISTER Y ETIQUETA es un signo que goza de los caracteres de fama y notoriedad.../... Por tanto, ruego a la Señora Directora, oportunamente, dicte resolución revocando en todas sus partes 294/2023." -----

Que, se agravia la apelante, representante convencional del Señor JOSE AUGUSTO BOCCABELLA y, entre otros aspectos, menciona: "(...) Cabe destacar que el derecho que pretende alegar la actora para tratar de impedir el registro de la marca solicitada LA MATRIARCADA CRAFT BEER 2019 Y ETIQUETA se halla formada de forma conjunta, constando de denominación y logotipo; la cual la hace totalmente única y novedosa; cabe resaltar que, la marca a nombre de mi mandante, va dirigida a otro tipo público consumidor, por lo que consideramos válida la coexistencia de la marca registrada y la marca solicitada, reuniendo así los requisitos exigidos por la Ley de Marcas para ser admitido su registro, que haciendo el cotejo marcario de las marcas en pugna y de su análisis de conjunto, se puede concluir válidamente que las marcas en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta ni inducir a error al público consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores.../... La marca solicitada por mi representada, es un marca especial y novedosa como para ser factible de registro.../... Destacamos que el apelante en su exposición presentada como fundamento de su expresión de agravios no aportó nuevos elementos de juicio, que en alguna medida pueda instrumentar o demostrar algún error o equivocación de los ajustados conceptos de la referida resolución.../... Por tanto, a mérito de las consideraciones expuestas, rogamos oportunamente dictar resolución confirmando en todas sus partes la citada resolución." -----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, con el consecuente análisis de coexistencia entre los signos "LA MATRIARCADA CRAFT BEER 2019 Y ETIQUETA" (solicitada en clase 32) y "JÄGERMEISTER Y ETIQUETA" (oponente-clase 33). -----

Que, en primer lugar, tenemos que en el caso de autos, no se discute el elemento denominativo ya que las diferencias en dicho plano entre las marcas cotejadas son más que evidentes; LA MATRIARCADA CRAFT BEER 2019 Y ETIQUETA vs. JÄGERMEISTER Y ETIQUETA, por tanto, desechado el análisis en el plano fonético y ortográfico, lo relevante es dirimir si existe o no similitud entre las etiquetas en pugna. Del elemento figurativo de la marca oponente, vemos que no podría considerarse idéntica o similar a la solicitud de registro, como lo requiere el inciso f) del Art. 2 que prescribe: "los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca" pues, la oponente posee el registro de una marca mixta la cual, a pesar de encontrarse en el mismo nomenclador (CLASE 32) no podría ser confundible con la solicitante, por no presentarse elementos semejantes entre ellos. Con respecto a la marca registro mencionada, Registro N° 459712, la misma no es susceptible de confusión con la solicitud de registro por ser absolutamente disímiles los elementos figurativos en cuestión. -----


Abg. Claudio Encarnación
Director General Interino
Dirección General de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0623**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 294 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "LA MATRIARCADA CRAFT BEER 2019 Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 13938/2022, SOLICITADA JOSE AUGUSTO BOCCABELLA. -----

sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna no comparten la misma clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas LA MATRIARCADA CRAFT BEER 2019 Y ETIQUETA y JÄGERMEISTER Y ETIQUETA. -----

Que, en síntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, pero sobre todo, pertenecen a clases diferentes del nomenclador internacional por lo que el consumidor no caería en confusión. -----

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

Que, en base a las consideraciones expuestas, es criterio de esta Dirección que la solicitud de registro "LA MATRIARCADA CRAFT BEER 2019 Y ETIQUETA" no atenta contra los intereses de la marca oponente; en consecuencia, corresponde confirmar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1°** CONFIRMAR la Resolución N° 294 de fecha 01 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2°** ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "LA MATRIARCADA CRAFT BEER 2019 Y ETIQUETA", Acta N° 13938/2022, clase 32, solicitada JOSE AUGUSTO BOCCABELLA. -----
- Art. 3°** NOTIFIQUESE por cédula. -----


Algo. Claudia Pamela Cristóbal
Directora General Interim
Dirección General de Propiedad Industrial

Resolución N° **0623**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 294 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "LA MATRIARCADA CRAFT BEER 2019 Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 13938/2022, SOLICITADA JOSE AUGUSTO BOCCABELLA. -----

Que, al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la solicitada cuenta con el diseño de un alce de color blanco, sin rasgos alguno dentro de un círculo con fondo negro y la denominación LA MATRIARCADA CRAFT BEER 2019 con tipografía especial mientras que la marca oponente cuenta con la figura de un ciervo de color café con una cruz de color blanco entre sus astas dentro de un fondo verde oscuro y dentro de un rectángulo de color rojo la denominación JÄGERMEISTER. En síntesis, al comparar ambas marcas en su conjunto, son diferentes, disimiles, originales y distintivas una de otra. -----

marca solicitada



marca oponente



Que, por su parte, el inc. g) del Art. 2, prescribe: *"Los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo"*. Al respecto, cabe resaltar que la solicitud LA MATRIARCADA CRAFT BEER 2019 Y ETIQUETA, no constituye una reproducción ni imitación de la marca oponente. Si bien la oponente menciona que su marca posee el carácter de notoria, la misma no ha presentado pruebas suficientes, además del hecho de que no existen suficientes similitudes para que la solicitud sea susceptible de causar confusión o riesgo de asociación. -----

Que, con respecto al argumento de la apelante con relación al carácter de alta distintividad que posee su marca, el mismo constituye una afirmación que no es motivo de debate ya que la solicitud de registro, por las consideraciones ya expuestas, en nada menoscabaría dicho carácter de la marca oponente. -----

Que, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca oponente registrada en clase 33 para *"Bebidas alcohólicas (excepto cervezas); en particular licores herbales; bebidas alcohólicas premezcladas; excepto ron, licores destilados de caña de azúcar"*, mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura en la clase 32 comprende: *"cervezas, cervezas artesanales, bebidas sin alcohol, gaseosas, jugos de frutas así como otras preparaciones sin alcohol para elaborar bebidas."* -----

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

Alc. Claudia Patricia Cristallo
Quintán General Interna
Dirección General de Propiedad Industrial

Resolución N°

0624

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 65 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OTTONI CAMU XT Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 55871/2016, SOLICITADO POR HONG MING CHEN.

Asunción, 26 AGO 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **Kandala Vishwanath** contra la Resolución N° 65 de fecha 20 de febrero de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 01 de marzo de 2018 se presenta la representante convencional de **Kandala Vishwanath** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 65 de fecha 20 de febrero de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

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

Que, en fecha 15 de junio de 2018, el representante convencional de **Kandala Vishwanath** expresó agravios; dictándose en fecha 18 de octubre de 2018 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.

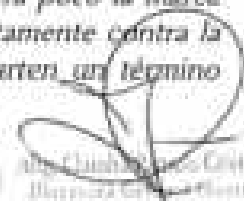
Que, en fecha 05 de marzo de 2019, fue acusada la rebeldía de la adversa, por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 12 de abril de 2019.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Esta Dirección, es del criterio que ambas denominaciones son disímiles e inconfundibles. Que, entre "OTTONI CAMU XT Y ETIQUETA" (marca solicitada) vs. "CAMOU LINE SAFARIMAX PLATINUM XT" (marca oponente) nos damos cuenta de que existen elementos diferenciadores suficientes entre ambas, tanto en el plano conceptual, fonético, visual como podemos apreciar por lo no se encuadra dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2 de la Ley de Marcas N° 1294/98. Que, si bien es cierto que las marcas enfrentadas contienen ciertas similitudes entre sí, pero es criterio de esta Dirección que no existe causal para impedir que la marca solicitada sea registrada a favor del peticionario.../... consecuentemente es criterio de esta Dirección, revocar el Dictamen N° 677/17, emitido por la Jefatura, 2da Sala de Asuntos Litigiosos y rechazar la oposición presentada (...)"

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Como el Sr. Director General podrá notar, la marca "OTTONI CAMU XT", cuyo registro se pide es un claro intento de apropiación, y reproducción de las marcas registradas y solicitadas por mi mandante, por tanto la resolución recurrida debe ser revocada y la marca solicitada debe ser archivada .../... Se puede apreciar claramente la casi perfecta identidad entre los signos, las marcas opuestas están compuestas por 2 y 3 vocablos respectivamente, el término "CAMU" que el oponente pretende registrar es claramente casi idéntico al registro de mi mandante donde su denominación principal es "CAMOU", no existen elementos diferenciadores suficientes para que ambas marcas puedan coexistir, son prácticamente iguales .../... Como si todo esto fuera poco la marca "OTTONI CAMU XT" solicitada por el señor HONG MING CHEN también choca directamente contra la marca solicitada por mi mandante "SAFARIMAX PLATINUM XT", las mismas comparten un término




Alc. Claudio Antonio Cristóbal
Director General
Ministerio de Justicia y
Gobernación

Resolución N° 0624

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 65 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OTTONI CAMU XT Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 55871/2016, SOLICITADO POR HONG MING CHEN.

perfectamente idéntico: "XT" dicha confusión sumada a la planteada con anterioridad definitivamente hacen completamente inviables el registro presentando por la adversa. Cabe resaltar que el solicitante ya ha intentado registrar en su momento una copia de la marca de mi representado "OTTONI CAMOU LINE", ha sido solicitada en fecha 6 de agosto de 2015 por el Señor HONG MING CHEN con solicitud N° 34970/15. Dicha solicitud fue rechazada por la Dirección de Marcas en fecha 1 de Noviembre de 2016 precisamente en base al registro de mi mandante "CAMOU LINE" y dicha resolución de rechazo fue confirmada conforme a la resolución de fecha 25 de abril de 2017 emitida por el Sr. Director de la Dirección de Marcas.../. Pero lo peor es que el A-QUO por lo visto ni siquiera ha analizado la cuestión de fondo, de lo contrario se hubiera percatado que mi mandante efectivamente tiene registrada su base de oposición en la misma clase 28 con el registro N° 421.552, esto demuestra a las claras que la situación no fue analizado correctamente y por ende la resolución recurrida debe ser revocada (...)"

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "OTTONI CAMU XT" y las marcas oponentes "CAMOU LINE" y "SAFARIMAX PLATINUM XT", si bien es cierto se evidencia que las denominaciones analizadas comparten algunos elementos como la raíz "CAM" y los grafemas "XT", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes entre sí, la marca solicitada se compone de tres vocablos siendo el principal y preponderante el vocablo "OTTONI". 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. En el siguiente cotejo se puede corroborar las diferencias gráfica y fonética entre las marcas en pugna.

OTTONI CAMU XT (marca solicitada), y
CAMOU LINE (marca oponente)
SAFARIMAX PLATINUM XT (marca oponente)

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles." Así las cosas, vemos que el hecho de compartir un signo, 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, mientras que las marcas oponentes son marcas denominativas, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora de fondo que contiene un semi círculo que contiene manchas en diversos tonos (mostaza, verde y marrón) simulando un camuflaje militar, sobre la misma se halla escrita la denominación "OTTONI CAMU XT" en letras mayúsculas de color blanco, con un borde en tono verde

¹ Sánchez Herrero, Andrés, "Confusión de Marcas" Editorial La Ley, Asunción, 2003.




Ing. Lic. María Cristina
García
Directora General de Propiedad Intelectual
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL
PARAGUAY

Resolución N° **0624**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 65 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OTTONI CAMU XT Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 55871/2016, SOLICITADO POR HONG MING CHEN.

oscuro, 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

marcas oponentes



denominativas

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el actual titular solicitante, ya cuenta con 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: "OTTONI SENSOR XT", clase 28, Registro N°452623, "OTTONI PLATINUM ONE", clase 28, Registro N°461442, "OTTONI POWER BRAID X8", clase 28, Registro N°464238, "OTTONI PLATINUM XT", clase 28, Registro N°432875, "OTTONI FISHING'S", clase 28, Registro N°464146 y "OTTONI", clase 28, Registro N°557224. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo una denominación similar, en la misma clase 28, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 65 de fecha 20 de febrero 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 "OTTONI CAMU XT Y ETIQUETA", clase 28, Acta N° 55871/2016, solicitada a nombre de la firma HONG MING CHEN.
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.



[Firma manuscrita]
Dra. Carolina María González
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
República Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0625**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1511 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OTTONI CAMU XT", CLASE 08, EXPEDIENTE N° 55874/2016, SOLICITADO POR HONG MING CHEN.

Asunción, **26 AGO 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **Kandala Vishwanath** contra la Resolución N° 1511 de fecha 14 de diciembre de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 22 de diciembre de 2017 se presenta la representante convencional de **Kandala Vishwanath** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1511 de fecha 14 de diciembre de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

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

Que, en fecha 15 de junio de 2018, el representante convencional de **Kandala Vishwanath** expresó agravios; dictándose en fecha 18 de octubre de 2018 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 05 de marzo de 2019, fue acusada la rebeldía de la adversa, 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 12 de abril de 2019.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Esta Dirección, es del criterio que ambas denominaciones son disímiles e inconfundibles. Que, entre "OTTONI CAMU XT Y ETIQUETA" (marca solicitada) vs. "CAMOU LINE SAFARIMAX PLATINUM XT" (marca oponente) nos damos cuenta de que existen elementos diferenciadores suficientes entre ambas, tanto en el plano conceptual, fonético, visual como podemos apreciar por lo no se encuadra dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2 de la Ley de Marcas N° 1294/98. Que, si bien es cierto que las marcas enfrentadas contienen ciertas similitudes entre sí, pero es criterio de esta Dirección que no existe causal para impedir que la marca solicitada sea registrada a favor del peticionante, ya que el Señor HONG MING CHEN ya tiene un derecho adquirido sobre la marca OTTONI, el mismo ya cuenta con registro Nros 387354 y 432875 respectivamente .../... consecuentemente es criterio de esta Dirección, revocar el Dictamen N° 617/17, emitido por la Jefatura, 2da Sala de Asuntos Litigiosos y rechazar la oposición presentada (...)".

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Nada más errado el criterio utilizado por el Señor Director de la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, puesto que como lo habíamos manifestado en la oposición mi representado es el legítimo propietario de las afamadas marcas "CAMOU LINE", debidamente inscriptas en nuestro país bajo el Registro N° 424.758 en clase 35 de fecha 27 de mayo de 2016, en clase 28 registro N° 421.552 de fecha 28 de marzo de 2016 y en clase 8 registro N° 421.551 también de fecha 28 de marzo de 2016. Asimismo mi representado posee en nuestro país el mejor derecho de prioridad de prioridad que le otorga la solicitud de registro "SAFARIMAX PLATINUM XT" en la clase 35 Acta N° 43.774/14 de fecha 2 de octubre de 2014 que se encuentra en proceso de registro ... En efecto los




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

Resolución N° **0625**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1511 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OTTONI CAMU XT", CLASE 08, EXPEDIENTE N° 55874/2016, SOLICITADO POR HONG MING CHEN.

términos "CAMU" y "CAMOU" opuestas tienen la misma pronunciación, por ende hablamos también de una identidad fonética que hace que los argumentos esgrimidos en esta oposición sean sólidos desde todo punto de vista. Como si todo esto fuera poco la marca "OTTONI CAMU XT" solicitada por el Señor HONG MING CHEN también choca directamente contra la marca solicitada por mi mandante "SAFARIMAX PLATINUM XT", las mismas comparten un término perfectamente idéntico: "XT" dicha confusión sumada a la planteada con anterioridad definitivamente hacen completamente inviables el registro presentado por la adversa (...)"

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

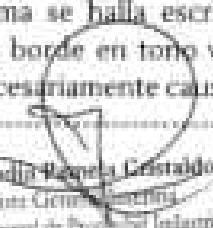
Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "OTTONI CAMU XT" y las marcas oponentes "CAMOU LINE" y "SAFARIMAX PLATINUM XT", si bien es cierto se evidencia que las denominaciones analizadas comparten algunos elementos como la raíz "CAM" y los grafemas "XT", no necesariamente causarían confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes entre sí, la solicitada se compone de tres vocablos siendo el principal y preponderante el vocablo "OTTONI". 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. En el siguiente cotejo se puede corroborar las diferencias gráfica y fonética entre las marcas en pugna.

OTTONI CAMU XT (marca solicitada), y
CAMOU LINE (marca oponente)
SAFARIMAX PLATINUM XT (marca oponente)

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles." Así las cosas, vemos que el hecho de compartir un signo, 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, mientras que las marcas oponentes son marcas denominativas, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora de fondo que contiene un semi círculo que contiene manchas en diversos tonos (mostaza, verde y marrón) simulando un camuflaje militar, sobre la misma se halla escrita la denominación "OTTONI CAMU XT" en letras mayúsculas de color blanco, con un borde en tono verde oscuro, la cual en conjunto deja una impresión diferente, de ello se colige que no necesariamente causarían confusión en el seno del público consumidor.




Abg. Cibella Pamela Cristóbal
Directora General de Propiedad Intelectual

¹ Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley, Asunción, 2011.

Resolución N° **0625**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1511 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OTTONI CAMU XT", CLASE 08, EXPEDIENTE N° 55874/2016, SOLICITADO POR HONG MING CHEN.

marca solicitada

marcas oponentes



denominativas

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente "SAFARIMAX PLATINUM XT" registrada en la clase 35 cubre los servicios de "...importación, exportación, comercialización y venta de artículos de pesca en especial hilos para la pesca, comprendidos en la clase 35 (TREINTA Y CINCO) de la nomenclatura oficial..."; mientras que la marca en trámite de registro "OTTONI CAMU XT" solicita la cobertura para los productos comprendidos en la clase 08 "...Herramientas e instrumentos de mano accionados de forma manual; artículos de cuchillería, tenedores y cucharas, armas blancas, navajas y maquinillas de afeitar...".

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 "SAFARIMAX PLATINUM XT" en la clase 08 del nomenclador internacional, clase donde se pretende registrar la marca solicitada "OTTONI CAMU XT". 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, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la resolución recurrida.

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1511 de fecha 14 de diciembre de 2017 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.
- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "OTTONI CAMU XT Y ETIQUETA", clase 08, Acta N° 55874/2016, solicitada a nombre de la firma HONG MING CHEN.
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.



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

Resolución N° **0626**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1510 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OTTONI CAMU XT Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 55872/2016, SOLICITADO POR HONG MING CHEN.-----

Asunción, 26 ABR 2021

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de Kandala Vishwanath contra la Resolución N° 1510 de fecha 14 de diciembre de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 22 de diciembre de 2017 se presenta la representante convencional de Kandala Vishwanath e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1510 de fecha 14 de diciembre de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

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

Que, en fecha 15 de junio de 2018, el representante convencional de Kandala Vishwanath expresó agravios; dictándose en fecha 18 de octubre de 2018 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 05 de marzo de 2019, fue acusada la rebeldía de la adversa, 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 12 de abril de 2019.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Esta Dirección, es del criterio que ambas denominaciones son disímiles e inconfundibles. Que, entre "OTTONI CAMU XT Y ETIQUETA" (marca solicitada) vs. "CAMOU LINE SAFARIMAX PLATINUM XT" (marca oponente) nos damos cuenta de que existen elementos diferenciadores suficientes entre ambas, tanto en el plano conceptual, fonético, visual como podemos apreciar por lo no se encuadra dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2 de la Ley de Marcas N° 1294/98. Que, si bien es cierto que las marcas enfrentadas contienen ciertas similitudes entre sí, pero es criterio de esta Dirección que no existe causal para impedir que la marca solicitada sea registrada a favor del peticionante.../... consecuentemente es criterio de esta Dirección, revocar el Dictamen N° 618/17, emitido por la Jefatura, 2da Sala de Asuntos Litigiosos y rechazar la oposición presentada (...)".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Como el Sr. Director General podrá notar, la marca "OTTONI CAMU XT", cuyo registro se pide es un claro intento de apropiación, y reproducción de las marcas registradas y solicitadas por mi mandante, por tanto la resolución recurrida debe ser revocada y la marca solicitada debe ser archivada.../... Se puede apreciar claramente la casi perfecta identidad entre los signos, las marcas opuestas están compuestas por 2 y 3 vocablos respectivamente, el término "CAMU" que el oponente pretende registrar es claramente casi idéntico al registro de mi mandante donde su denominación principal es "CAMOU", no existen elementos diferenciadores suficientes para que ambas marcas puedan coexistir, son prácticamente iguales.../... Como si todo esto fuera poco la marca


Cecilia Flores Gratiola
Secretaría General de Asuntos
de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
0991 222 111

Resolución N° **0626**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1510 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OTTONI CAMU XT Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 55872/2016, SOLICITADO POR HONG MING CHEN.

"OTTONI CAMU XT" solicitada por el señor HONG MING CHEN también choca directamente contra la marca solicitada por mi mandante "SAFARIMAX PLATINUM XT", las mismas comparten un término perfectamente idéntico: "XT" dicha confusión sumada a la planteada con anterioridad definitivamente hacen completamente inviables el registro presentando por la adversa. Cabe resaltar que el solicitante ya ha intentado registrar en su momento una copia de la marca de mi representado "OTTONI CAMOU LINE", ha sido solicitada en fecha 6 de agosto de 2015 por el Señor HONG MING CHEN con solicitud N° 34970/15. Dicha solicitud fue rechazada por la Dirección de Marcas en fecha 1 de Noviembre de 2016 precisamente en base al registro de mi mandante "CAMOU LINE" y dicha resolución de rechazo fue confirmada conforme a la resolución de fecha 25 de abril de 2017 emitida por el Sr. Director de la Dirección de Marcas.../. Pero lo peor es que el A-QUO por lo visto ni siquiera ha analizado la cuestión de fondo, de lo contrario se hubiera percatado que mi mandante efectivamente tiene registrada su base de oposición en la misma clase 35 con el registro N° 424.758, esto demuestra a las claras que la situación no fue analizado correctamente y por ende la resolución recurrida debe ser revocada (...)"

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

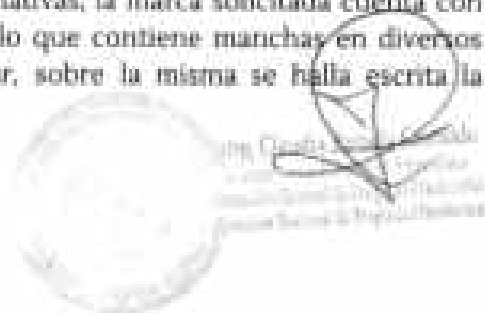
Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "OTTONI CAMU XT" y las marcas oponentes "CAMOU LINE" y "SAFARIMAX PLATINUM XT", si bien es cierto se evidencia que las denominaciones analizadas comparten algunos elementos como la raíz "CAM" y los grafemas "XT", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes entre sí, la marca solicitada se compone de tres vocablos siendo el principal y preponderante el vocablo "OTTONI". 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. En el siguiente cotejo se puede corroborar las diferencias gráfica y fonética entre las marcas en pugna.

OTTONI CAMU XT (marca solicitada), y
CAMOU LINE (marca oponente)
SAFARIMAX PLATINUM XT (marca oponente)

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles."* Así las cosas, vemos que el hecho de compartir un signo, 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, mientras que las marcas oponentes son marcas denominativas, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora de fondo que contiene un semi círculo que contiene manchas en diversos tonos (mostaza, verde y marrón) simulando un camuflaje militar, sobre la misma se halla escrita la

¹ Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción. 2001.



Resolución N°

0626

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1510 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OTTONI CAMU XT Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 55872/2016, SOLICITADO POR HONG MING CHEN.

denominación "OTTONI CAMU XT" en letras mayúsculas de color blanco, con un borde en tono verde oscuro, 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

marcas oponentes



denominativas

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1510 de fecha 14 de diciembre de 2017 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.
- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "OTTONI CAMU XT Y ETIQUETA", clase 35, Acta N° 55872/2016, solicitada a nombre de la firma HONG MING CHEN.
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.



[Firma]
Alc. Claudia Telleria
Directora General Interina
Dirección General de la Propiedad Industrial

Resolución N°

0627

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 538 DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2015, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BRAVE", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 30015/2014, SOLICITADO POR DIAGRO S.A. -----

Asunción, **26 AGO 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma DIAGRO S.A. contra la Resolución N° 538 de fecha 09 de abril de 2015, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 03 de noviembre de 2017 se presenta el representante convencional de la firma DIAGRO S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 538 de fecha 09 de abril de 2015, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 29 de noviembre de 2017 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 04 de septiembre de 2020, el representante convencional de DIAGRO S.A. expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 17 de noviembre de 2020. -----

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 "BRAVELLE", registrada con el número 377152 en fecha 20 de Marzo de 2013 a favor de FERRING B.V. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores. - por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado". -----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) DIFERENCIAS GRAMATICALES, VISUALES Y FONÉTICAS. Recurriendo al cotejo de las marcas puestas a comparación: "BRAVE" (solicitada) y BRAVELLE (antecedente), salta a la vista que a la marca registrada es más extensa en una sílaba final compuesta de tres letras, por lo que empieza con una diferencia VISUAL importante; a ello le sigue la diferencia fonética, pues al ser pronunciadas, la terminación "-LLE" en la registrada es vital para determinar su distinción. Fonéticamente es donde más diferente son "...". Es por esta razón que existen muchas marcas que tienen como sílabas iniciales la raíz "BRAVE" COEXISTIENDO PACÍFICAMENTE en la clase 5 (cinco). Cito a continuación alguna de ellas: Marca BRAVELLE Clase 5 Registro 377152 Fecha de Registro 20/03/2013, Marca BRAVECTO Clase 5 Registro 381965 Fecha de Registro 21/06/2013, BRAVECTO TRANSDERM, Clase 5, Reg. N° 431786 de fecha 31/10/2018 ...". Finalmente Señora Directora, mi representada DIAGRO S.A., había solicitado el registro de la marca "BRAVE" en clase 1(un) y el Director de Marcas la rechazó por el mismo antecedente "BRAVELLE" en clase 5 (cinco), según Resolución N° 536 de fecha 9 de Abril de 2015, Recurrida la misma ante esa Dirección General, la misma fue revocada por Resolución N° 263 de fecha 31 de Agosto de 2018..". -----

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

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




Abg. Claudia Patricia Cerrato
Directora General Intenor
Dirección General de Marcas y Denominaciones de Origen

Resolución N° **0627**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 538 DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2015, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BRAVE", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 30015/2014, SOLICITADO POR DIAGRO S.A. -----

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 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 "BRAVE" y la marca base de rechazo "BRAVELLE", se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita la desinencia es disímil a la registrada (E vs. ELLE), 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. -----

BRAVE (solicitada), y
BRAVELLE (marca base de rechazo)

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones BRAVE (solicitada), y BRAVELLE (base de rechazo), comparten la radical "BRAV", 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: BRAVECTO, clase 05, Registro N° 579514 a nombre de INTERVET INTERNATIONAL B.V.; BRAVECTO TRANSDERM, clase 05, Registro N° 431786 a nombre de INTERVET INTERNATIONAL B.V.; BRAVO, clase 05, Registro N° 418621 a nombre de GB BIOSCIENCES CORPORATION; BRAVONIL, clase 05, Registro N° 489835 a nombre de GB BIOSCIENCES LLC; extremo que demuestra la coexistencia previa y pacífica de las mismas dentro del mercado. -----

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

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

Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 538 de fecha 09 de abril de 2015 dictada por la Dirección de Marcas. -----

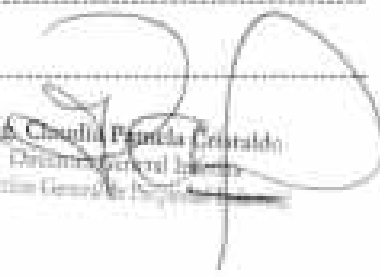
Abg. Claudia Pamela Cristóbal
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial

Resolución N° **0627**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 538 DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2015, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BRAVE", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 30015/2014, SOLICITADO POR DIAGRO S.A. -----

Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "BRAVE", clase 05, Expediente N° 30015/2014, solicitada a nombre de DIAGRO S.A.-----

Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



Abg. Claudia Patricia Contratto
Directora General de Marcas
Dirección General de Propiedad Intelectual

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 267 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "START SOMETHING PRICELESS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 43213/2018, SOLICITADO POR MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED.

Asunción, 26 AGO 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED, contra la Resolución N° 267 de fecha 21 de mayo de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 03 de junio de 2019 se presenta el representante convencional de MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 267 de fecha 21 de mayo de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 02 de julio de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.

Que, en fecha 29 de julio de 2019, el representante convencional de MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 12 de septiembre de 2019.

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) no puede ser considerada genérica para la clase 35 siendo que la marca ya se encuentra registrada en otros países; lo cual demuestra claramente es viable el registro de la marca en cuestión; (...) en el mundo marcario existen marcas similares a la de mi mandante con la denominación START en la clase 35 y relacionadas, con la palabra SOMETHING, PRICELESS en la clase 35 y (relacionadas), que fueron concedidas en el pasado por la Dirección a su cargo (...) es un marca evocativa para la clase 35 (...) es una marca inherentemente distintiva y no es descriptiva ni genérica para la Clase 35. "START SOMETHING PRICELESS" no dice al público consumidor qué producto es (...) la marca de mi mandante es especial, novedosa, reconocida y lícita..."

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

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



[Firma manuscrita]
Mg. Cecilia María Corraldo
Directora General de Marcas
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 267 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "START SOMETHING PRICELESS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 43213/2018, SOLICITADO POR MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED.

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

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "START SOMETHING PRICELESS" resulta genérica o descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación o calificación usual de los servicios que solicita.

En ese sentido, la solicitud de registro de marca "START SOMETHING PRICELESS" pretende obtener cobertura para servicios de la clase 35, específicamente para: *Servicios de gestión y asesoramiento de empresas; Servicios de consultas sobre marketing; Servicios de investigación de mercados; Seguimiento, análisis, previsión y notificación de la conducta de compra de un titular de tarjeta; Promoción de la venta de productos y servicios de terceros mediante cupones, descuentos, anuncios, premios e incentivos generados en relación con el uso de tarjetas de crédito, débito y pago, enlaces electrónicos a sitios web de comerciantes y venta al por menor, y a través de concursos de promoción; Promoción de los productos y servicios de terceros mediante la distribución de material impreso y anuncios; Promoción de eventos culturales, eventos de caridad, conciertos, eventos deportivos, festivales, galas de entrega de premios, y eventos especiales de terceros; Administración de programas de fidelidad y premios; Publicidad; Administración comercial; Trabajos de oficina; Servicios de asistencia a la dirección de negocios, empresas comerciales y empresas industriales; Evaluaciones comerciales; Asesoramiento en dirección de empresas; Estudio de mercados; Información estadística empresarial; Elaboración de estado de cuentas; Contabilidad; Búsquedas de negocios; Servicios de relaciones públicas; Publicación de textos publicitarios; Publicación de folletos publicitarios; Servicios de gestión informática de archivos; Servicios de tratamiento y verificación de la información; Servicios de almacenamiento y recuperación de datos; Organización de exposiciones con una finalidad comercial o publicitaria; Publicidad de transportes, viajes, hoteles, alojamiento, alimentación y comidas, deportes, esparcimiento y visitas turísticas, para servicios de agencias turísticas, y para información relacionada con tarifas, horarios y métodos de transporte y organización de viajes; Facilitación de información relativa a la compra de productos y servicios en línea a través de Internet y otras redes informáticas; Servicios de depósito de datos e información sobre perfil de clientes; Servicios de información y asesoramiento relacionados con todos los servicios mencionados, comprendidos en la clase 35 (TREINTA Y CINCO) del Decreto No. 8562 del año 2012.*

Que, la marca solicitada "START SOMETHING PRICELESS" es una combinación de palabras que, si bien evocan emociones (sin valor monetario) y acciones positivas (crear algo), claramente no designa al género o a la especie de los servicios cuya protección solicita, ni constituye la designación necesaria, usual o calificativa de los servicios que el solicitante plantea cubrir con su solicitud y que se encuentran comprendidos en el nomenclador internacional (Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina). Este enfoque más abstracto y emocional puede alejarse de la mera descripción de los servicios que se encuentran en la clase 35. La solicitud de registro de autos proyecta una denominación novedosa y original y aleja cualquier carácter genérico o descriptivo.

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*



Resolución N°

0628

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 267 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "START SOMETHING PRICELESS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 43213/2018, SOLICITADO POR MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED.

características. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo contrario, la marca sería engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas características, funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasía. Al concederse una marca evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir característica alguna de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva." Respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto."

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que la marca solicitada es un signo con características propias, cuenta con suficiente distintividad y no se encuentra incurso dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2° de la Ley de Marcas. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida.

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 267 de fecha 21 de mayo de 2019 dictada por la Dirección de Marcas.
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "START SOMETHING PRICELESS", clase 35, Expediente N° 43213/2018, solicitada a nombre de MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED.
- Art. 3º NOTIFIQUESE.



Resolución N°

0629

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 266 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "START SOMETHING PRICELESS", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 43210/2018, SOLICITADO POR MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED.

Asunción, 26 AGO 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED, contra la Resolución N° 266 de fecha 21 de mayo de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 03 de junio de 2019 se presenta el representante convencional de MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 266 de fecha 21 de mayo de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 02 de julio de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.

Que, en fecha 29 de julio de 2019, el representante convencional de MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 12 de septiembre de 2019.

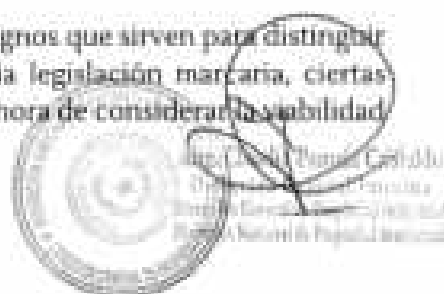
CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) no puede ser considerada genérica para la clase 36 siendo que la marca ya se encuentra registrada en otros países; lo cual demuestra claramente es viable el registro de la marca en cuestión; .../... en el mundo marcario existen marcas similares a la de mi mandante con la denominación START en la clase 36 y su relacionada 16 y también con la palabra PRICELESS en la clase 36 que fueron concedidas en el pasado por la Dirección a su cargo .../... es un marca evocativa para la clase 36 .../... es una marca inherentemente distintiva y no es descriptiva ni genérica para la Clase 36. "START SOMETHING PRICELESS" no dice al público consumidor qué producto es.../... la marca de mi mandante es especial, novedosa, reconocida y lícita."

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

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



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 266 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "START SOMETHING PRICELESS", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 43210/2018, SOLICITADO POR MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED.-----

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

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "START SOMETHING PRICELESS" resulta genérica o descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación o calificación usual de los servicios que solicita. -----

En ese sentido, la solicitud de registro de marca "START SOMETHING PRICELESS" pretende obtener cobertura para servicios de la clase 36, específicamente para: *"Servicios financieros, en concreto servicios bancarios, servicios de tarjetas de crédito, servicios de tarjetas de cajero, servicios de tarjetas de previo pago ofertados a través de tarjetas con valor acumulado, transacciones electrónicas de crédito y débito, servicios de pago y presentación de facturas, desembolso de efectivo, verificación de cheques, cobro de cheques en efectivo, acceso a depósitos y servicios de cajeros automáticos, servicios de autorización y liquidación de transacciones, reconciliación de transacciones, gestión de efectivo, liquidación de fondos consolidados, tratamiento de disputas consolidadas, y cambios asociados, pasarela, servicios de liquidación/reconciliación, y servicios de movimiento de fondos en relación con tarjetas de pago, servicios de procesamiento de pagos electrónicos, servicios de autenticación y verificación de transacciones de pago, servicios de autorización y liquidación de transacciones de tarjetas de pago, servicios bursátiles, en concreto, transacciones de efectivo electrónicas y seguras y transmisiones de efectivo electrónicas, a través de redes informáticas públicas para facilitar el comercio electrónico, la transferencia de fondos electrónicos, el suministro de información financiera, en concreto datos e informes de tarjetas de crédito y débito, Gestión de registros financieros, servicios de cambio de divisas y de transferencia de fondos electrónicos, servicios de valoración financiera y gestión de riesgos para terceros en relación con el crédito de consumo; Divulgación de información financiera a través de una red informática mundial, información financiera suministrada por ordenador por medio de una red informática de información segura y servicios de asesoramiento relativos a todos los servicios mencionados; Prestación de servicios financieros como soporte de servicios de venta minorista prestados a través de medios de telecomunicación móviles, en concreto, servicios de pago mediante dispositivos inalámbricos; Prestación de servicios financieros como soporte de servicios de venta minorista prestados en línea, a través de redes electrónicas; Análisis y consultoría financieras; Seguros; Transacciones financieras y de valores; Servicios financieros; Servicios de banco y de crédito; Servicios de tarjetas de crédito, tarjetas de venta y tarjetas de valor acumulado de pago previo; Servicios bancarios, de pago, crédito, débito, cargo, devolución de efectivo, acceso a depósitos de valor acumulado; Servicios de liquidación de facturas; Servicios de tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas de cargo, tarjetas pre-pago y tarjetas de valor acumulado; Comprobación de cheques y servicios de cobro de cheques; Servicios de cajeros automáticos; Tramitación de transacciones financieras en línea a través de una base de datos informática o a través de telecomunicaciones y en el punto de venta; (...)".-----*

Que, la marca solicitada "START SOMETHING PRICELESS" es una combinación de palabras que, si bien evocan emociones (sin valor monetario) y acciones positivas (crear algo), claramente no designa al género o a la especie de los servicios cuya protección solicita, ni constituye la designación necesaria, usual o calificativa de los servicios que el solicitante plantea cubrir con su solicitud y que se encuentran comprendidos en el nomenclador internacional (Servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios). Este enfoque más abstracto y emocional puede alejarse

Resolución N° **0629**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 266 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "START SOMETHING PRICELESS", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 43210/2018, SOLICITADO POR MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED.-----

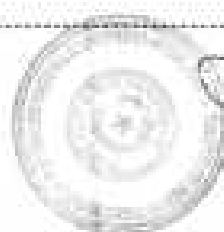
de la mera descripción de los servicios que se encuentran en la clase 36. La solicitud de registro de autos proyecta una denominación novedosa y original y aleja cualquier carácter genérico o descriptivo.-----

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, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección considera que la marca solicitada es un signo con características propias, cuenta con suficiente distintividad y no se encuentra incurso dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2° de la Ley de Marcas. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 266 de fecha 21 de mayo de 2019 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "START SOMETHING PRICELESS", clase 36, Expediente N° 43210/2018, solicitada a nombre de MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE -----



Abg. Claudia Pineda González
Directora General Interina
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
Paraguay, 15 de mayo de 2019.

Resolución N° 0630

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 268 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "START SOMETHING PRICELESS", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 43208/2018, SOLICITADO POR MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED.

Asunción, 26 AGO 1974

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional **MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED**, contra la Resolución N° 268 de fecha 21 de mayo de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y:

RESULTS:

Que, en fecha 03 de junio de 2019 se presenta el representante convencional de **MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 268 de fecha 21 de mayo de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 02 de julio de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación intermedio.....

Que, en fecha 29 de julio de 2019, el representante convencional de **MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 12 de septiembre de 2019.

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) no puede ser considerada genérica para la clase 41 siendo que la marca ya se encuentra registrada en otros países; lo cual demuestra claramente es viable el registro de la marca en cuestión; .../... en el mundo marcario existen marcas similares a la de mi mandante con la denominación START en la clase 41 y 16 relacionadas .../... es un marca evocativa para la clase 41 .../... es una marca inherentemente distintiva y no es descriptiva ni genérica para la Clase 41. "START SOMETHING PRICELESS" no dice al público consumidor qué producto es.../... la marca de mi mandante es especial, novedosa, reconocida y lícita."

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

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



Assoc. Carolina Institute Consiglio
Difesa e Sicurezza Liberta
Stimolo Economico e Sviluppo Industriale
Ricerca e Sviluppo in Tecnologia Avanzata

Resolución N°

0630

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 268 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "START SOMETHING PRICELESS", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 43208/2018, SOLICITADO POR MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED.

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

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "START SOMETHING PRICELESS" resulta genérica o descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación o calificación usual de los servicios que solicita.

En ese sentido, la solicitud de registro de marca "START SOMETHING PRICELESS" pretende obtener cobertura para servicios de la clase 41, específicamente para: *Servicios de entretenimiento y servicios educativos, en concreto suministro de información en el ámbito de los eventos culturales, eventos de caridad, conciertos, eventos deportivos, festivales, galas de entrega de premios, y eventos especiales; Servicios de entretenimiento, En concreto conciertos en vivo; Organización y celebración de conferencias, seminarios, exposiciones y simposios, cursos de formación, charlas, talleres y debates de panel; Actuaciones no descargables de audio y vídeo en el ámbito de las finanzas, tecnología, cultura, proyectos benéficos, estilo de vida, viajes, deportes, música, arte, comunidad e interés general; Actividades deportivas y culturales; Facilitación de publicaciones electrónicas (no descargables); Suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargables; Publicación electrónica de libros y periódicos en línea; Facilitación de publicaciones desde una red informática global o por Internet que se puedan consultar; Información en relación con servicios de educación y esparcimiento, comprendidos en la clase 41 (CUARENTA Y UNO) del Decreto No. 8562 del año 2012.*

Que, la marca solicitada "START SOMETHING PRICELESS" es una combinación de palabras que, si bien evocan emociones (sin valor monetario) y acciones positivas (crear algo), claramente no designa al género o a la especie de los servicios cuya protección solicita, ni constituye la designación necesaria, usual o calificativa de los servicios que el solicitante plantea cubrir con su solicitud y que se encuentran comprendidos en el nomenclador internacional (Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales). Este enfoque más abstracto y emocional puede alejarse de la mera descripción de los servicios que se encuentran en la clase 41. La solicitud de registro de autos proyecta una denominación novedosa y original y aleja cualquier carácter genérico o descriptivo.

Que, abordando 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 concederle 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

¹ "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi, 1ª Ed., CARA, Abeledo Perrot, 2017 - Pág. 76.



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 268 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "START SOMETHING PRICELESS", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 43208/2018, SOLICITADO POR MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED.-----

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección considera que la marca solicitada es un signo con características propias, cuenta con suficiente distintividad y no se encuentra incurso dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2° de la Ley de Marcas. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 268 de fecha 21 de mayo de 2019 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "START SOMETHING PRICELESS", clase 41, Expediente N° 43208/2018, solicitada a nombre de MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE.-----




Ing. Claudio A. Churruarín
Directora General Interim
Unidad Ejecutiva de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0631

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3.179 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FAN-CLUB #FANCLUB Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 14459/2017, SOLICITADO POR UNICANAL S.A.-

Asunción, 26 ABR 2018

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de UNICANAL S.A., contra la Resolución N° 3.179 de fecha 26 de octubre de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 26 de abril de 2018 se presenta la representante convencional de UNICANAL S.A. e interpone Recurso de Apelación en subsidio en contra de la Resolución No. 3.179 de fecha 26 de octubre de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 30 de julio de 2018, la representante convencional de UNICANAL S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 30 de julio de 2019. -----

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.", En consecuencia no ha lugar a lo solicitado (...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) pedimos se tenga en cuenta que la marca que se pretende se forma de OCHO elementos entre signos, vocablos y elementos figurativos que forman un conjunto que está muy lejos de constituir un signo genérico. Efectivamente el termino FAN que encabeza la marca, está dispuesto entre dos guiones medios seguidos por la palabra CLUB, que a su vez va acompañada de un NUMERAL y a continuación el término de fantasía FANCLUB; todos estos elementos denominativos van acompañados por un elemento figurativo o etiqueta muy característica como se podrá verificar. Que, en nuestro país existen casi mil marcas formadas por el término FAN y alrededor de seiscientos que utilizan el término CLUB, por lo que no existen razones para impedir el registro de una marca como la que se pretende. Antecedentes de dichos registros obran en vuestras oficinas y desde ya pido traigan a la vista para la verificación correspondiente (...)" -----

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

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




Abg. Carlos Pineda Cristaldo
Encargado de la Inscripción
Dirección General de Propiedad Industrial

Resolución N° 0631

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 3.179 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “-FAN- CLUB #FANCLUB Y ETIQUETA”, CLASE 38, EXPEDIENTE N° 14459/2017, SOLICITADO POR UNICANAL S.A.-

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

En ese sentido, la solicitud de registro de marca “-FAN- CLUB #FANCLUB” pretende obtener cobertura para servicios de la clase 38, específicamente para: *“Servicios de difusión de programas de radio y televisión comprendidos en la clase treinta y ocho (38)”*. Recordemos que la denominación solicitada es “-FAN- CLUB #FANCLUB”, combinación de dos vocablos del idioma inglés. Y haciendo una investigación más adentrada, sobre la traducción de dichas palabras en inglés tenemos que el vocablo “FAN” se traduce al español como “ADMIRADOR/A” y el vocablo “CLUB” se traduce al español como “CLUB; ASOCIACIÓN”, es decir, vocablos que no mencionan ni describen a los servicios que conforman la clase 38 del nomenclador internacional.-----

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que la misma se compone de letras en mayúsculas más el signo menos y el signo de numeral de color amarillo, todo esto, dentro de un fondo azul marino, rodeadas de una línea blanca, dentro de un fondo azul celeste:-----



Que, estos elementos aportan cierta distintividad que podría alejar el carácter genérico o descriptivo de los vocablos que componen la denominación y bien podría calificarse a la misma como evocativa, no encontrándose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica o descriptiva.-

Que, 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*


Abel Claudio Pareda Coloidal
Director General Interno
Dirección General de Propiedad Industrial



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3.179 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA *-FAN-CLUB #FANCLUB Y ETIQUETA*, CLASE 38, EXPEDIENTE N° 14459/2017, SOLICITADO POR UNICANAL S.A.-

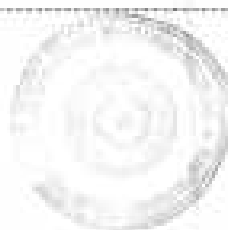
descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasía. Al concederse una marca evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir característica 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, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: FÚTBOL CLUB, clase 38, Registro N° 580334 a nombre de ARTE PANORÁMICO S.A.; CINECLUB, clase 38, Registro N° 549622 a nombre de T.V. ACCION S.A.; UNIÓN CLUB, clase 38, Registro N° 534609 a nombre de VERLIN GALE RAY JR.; RADIOOCLUB, clase 38, Registro N° 534580 a nombre de HECTA S.A.; extremo que demuestra que dentro del nomenclador solicitado existen varios registros que contienen dentro de su estructura el elemento "CLUB", y sus variables, en ese sentido se confirma que la denominación tal y como ha sido presentada es registrable y no atenta contra intereses de terceros en particular así como tampoco contra el público consumidor en general. Asimismo, al encontrarse otros registros con el mismo elemento dentro de la misma clase, se concluye que la solicitud podrá coexistir de manera pacífica con las marcas ya registradas.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección considera que la marca solicitada es un signo con características propias, cuenta con suficiente distintividad y no se encuentra incurso dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2° de la Ley de Marcas. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida.

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 3.179 de fecha 26 de octubre de 2017 dictada por la Dirección de Marcas.
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca *-FAN-CLUB #FANCLUB Y ETIQUETA*, clase 38, Acta No. 14459/2017, solicitada a nombre de UNICANAL S.A.
- Art. 3º NOTIFIQUESE.



Abg. Claudia Patricia Coronado
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial

Resolución N°

0632

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3.180 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FAN-CLUB #FANCLUB Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 14456/2017, SOLICITADO POR UNICANAL S.A.-

Asunción, 26 AGO 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de UNICANAL S.A., contra la Resolución N° 3.180 de fecha 26 de octubre de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 26 de abril de 2018 se presenta la representante convencional de UNICANAL S.A. e interpone Recurso de Apelación en subsidio en contra de la Resolución No. 3.180 de fecha 26 de octubre de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 30 de julio de 2018, la representante convencional de UNICANAL S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 30 de julio de 2019. -----

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.", En consecuencia no ha lugar a lo solicitado (...)"-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) pedimos se tenga en cuenta que la marca que se pretende se forma de OCHO elementos entre signos, vocablos y elementos figurativos que forman un conjunto que está muy lejos de constituir un signo genérico. Efectivamente el término FAN que encabeza la marca, está dispuesto entre dos guiones medios seguidos por la palabra CLUB, que a su vez va acompañada de un NUMERAL y a continuación el término de fantasía FANCLUB; todos estos elementos denominativos van acompañados por un elemento figurativo o etiqueta muy característica como se podrá verificar. Que, en nuestro país existen casi mil marcas formadas por el término FAN y alrededor de seiscientas que utilizan el término CLUB, por lo que no existen razones para impedir el registro de una marca como la que se pretende. Antecedentes de dichos registros obran en vuestras oficinas y desde ya pido traigan a la vista para la verificación correspondiente (...)"-----

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

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



[Firma]
Director General
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0632

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3.180 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "-FAN- CLUB #FANCLUB Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 14456/2017, SOLICITADO POR UNICANAL S.A.-

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

En ese sentido, la solicitud de registro de marca "-FAN- CLUB #FANCLUB" pretende obtener cobertura para servicios de la clase 41, específicamente para: "Servicios relativos a la educación, entretenimiento, formación, actividades culturales, deportivas y afines. Comprendidos en la clase cuarenta y uno (41)". Recordemos que la denominación solicitada es "-FAN- CLUB #FANCLUB", combinación de dos vocablos del idioma inglés. Y haciendo una investigación más adentrada, sobre la traducción de dichas palabras en inglés tenemos que el vocablo "FAN" se traduce al español como "ADMIRADOR/A" y el vocablo "CLUB" se traduce al español como "CLUB; ASOCIACIÓN", es decir, vocablos que no mencionan ni describen a los servicios que conforman la clase 41 del nomenclador internacional.-----

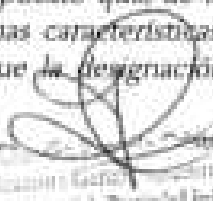
Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que la misma se compone de letras en mayúsculas más el signo menos y el signo de numeral de color amarillo, todo esto, dentro de un fondo azul marino, rodeadas de una línea blanca, dentro de un fondo azul celeste:-----



Que, estos elementos aportan cierta distintividad que podría alejar el carácter genérico o descriptivo de los vocablos que componen la denominación y bien podría calificarse a la misma como evocativa, no encontrándose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica o descriptiva.-

Que, 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



Abg. 
Director General de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0632

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3.180 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA “-FAN-CLUB #FANCLUB Y ETIQUETA”, CLASE 41, EXPEDIENTE N° 14456/2017, SOLICITADO POR UNICANAL S.A.-

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.” -----

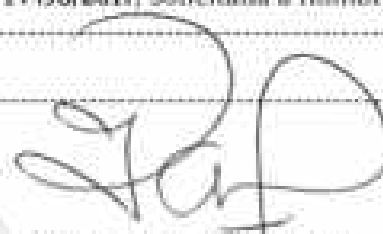
Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: CLUB DE PRENSA, clase 41, Registro N° 581781 a nombre de NTN 24 S.A.S; CLUB DEL SOMMELIER, clase 41, Registro N° 574519 a nombre de A.J. S.A. CALIDAD ANTE TODO; ISHI CLUB, clase 41, Registro N° 583339 a nombre de DAMIAN SIRVENT LOPEZ; JAPUKOMEDY CLUB, clase 41, Registro N° 581940 a nombre de IRMA CAROLINA ROMERO LÉVERA; extremo que demuestra que dentro del nomenclador solicitado existen varios registros que contienen dentro de su estructura el elemento “CLUB”, y sus variables, en ese sentido se confirma que la denominación tal y como ha sido presentada es registrable y no atenta contra intereses de terceros en particular así como tampoco contra el público consumidor en general. Asimismo, al encontrarse otros registros con el mismo elemento dentro de la misma clase, se concluye que la solicitud podrá coexistir de manera pacífica con las marcas ya registradas. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección considera que la marca solicitada es un signo con características propias, cuenta con suficiente distintividad y no se encuentra incurso dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2° de la Ley de Marcas. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 3.180 de fecha 26 de octubre de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca “-FAN-CLUB #FANCLUB Y ETIQUETA”, clase 41, Acta No. 14456/2017, solicitada a nombre de UNICANAL S.A. -----
- Art. 3º **NOTIFIQUESE**. -----




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

Resolución N°

0633

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1616 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARFINNO", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 1773390, SOLICITADO POR LOJAS RENNER S.A.-----

Asunción, 26 AGO 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional LOJAS RENNER S.A., contra la Resolución N° 1616 de fecha 01 de agosto de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 28 de noviembre de 2018 se presenta el representante convencional de LOJAS RENNER S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 1616 de fecha 01 de agosto de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 11 de enero de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 29 de enero de 2019, el representante convencional de LOJAS RENNER S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de septiembre de 2019.-----

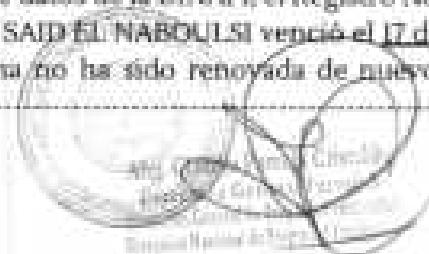
CONSIDERANDO:

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 "MARFINNO", registrada con el número 390845 en fecha 17 de diciembre de 2013 a favor de ALI HUSSEIN SAID EL NABOULSI. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al Art. 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."-----

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) afirmamos sin temor a equivocarnos que la solicitud de registro de mi representada reúne el requisito primordial establecido en nuestra legislación marcaría para ser merecedora del pertinente registro. En tal sentido, expongo que la marca MARFINNO corresponde a una popular línea de vestimenta ofrecida por mi mandante, la firma LOJAS RENNER S.A., en nuestro vecino país, Brasil .../. Mi mandante, LOJAS RENNER S.A., es una compañía fundada en el año 1922 en Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil y conocida como la mayor cadena de tienda de ropas del país, contando con casi 450 locales y un notorio reconocimiento de sus productos".-----

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 390845 de la marca "MARFINNO", clase 25 a nombre de ALI HUSSEIN SAID EL NABOULSI venció el 17 de diciembre de 2023, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo.-----



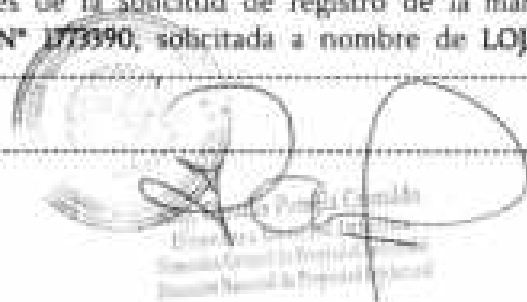
Resolución N° **0633**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1616 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARFINNO", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 1773390, SOLICITADO POR LOJAS RENNER S.A.-----

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

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1616 de fecha 01 de agosto de 2018 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "MARFINNO", clase 25, Expediente N° 1773390, solicitada a nombre de LOJAS RENNER S.A.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE -----


Dra. María Patricia Camacho
Directora General Interina de la Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0634**

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PYPORE LA HUELLA FRANCISCANA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 903820, A NOMBRE DE FUNDACIÓN TIERRA NUESTRA.

Asunción, 26 AGO 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 05 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.

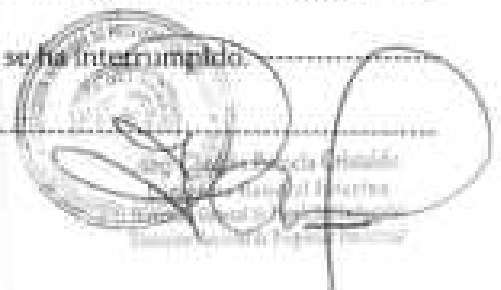
Que, por aplicación supletoria, cabe traer a colación que el Art. 350 del Código Procesal Civil establece el procedimiento para la reconstitución de un expediente extraviado, y reza: *"Comprobada la pérdida de un expediente, el juez ordenará su reconstitución, la que se efectuará en la siguiente forma: a) el nuevo expediente se iniciará 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 "PYPORE LA HUELLA FRANCISCANA" clase 30, Acta N° 903820, solicitada a nombre de FUNDACIÓN TIERRA NUESTRA, 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 "PYPORE LA HUELLA FRANCISCANA", Acta N° 903820, clase 30, solicitada a nombre de FUNDACIÓN TIERRA NUESTRA.
- 2) **DAR** continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se ha interrumpido.
- 3) **NOTIFIQUESE** por cédula.



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1869 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SERPIL Y ETIQUETA", CLASE 20, EXPEDIENTE N° 1455573, SOLICITADO POR SERPIL MOVEIS LTDA.-----

Asunción, 26 AGO 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional SERPIL MOVEIS LTDA., contra la Resolución N° 1869 de fecha 28 de julio de 2016, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 31 de octubre de 2017 se presenta el representante convencional de SERPIL MOVEIS LTDA. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 1869 de fecha 28 de julio de 2016, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 29 de noviembre de 2017 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 26 de marzo de 2018, el representante convencional de SERPIL MOVEIS LTDA. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 17 de septiembre de 2018.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "SERPIL", registrada con el número 377269 en fecha 21 de marzo de 2013 a favor de FABIO GONCALVES. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al Art. 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."-----

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) pido al Señor Director tener en cuenta que al pretender presentar la solicitud de registro en el Paraguay, mi mandante simplemente está buscando extender un derecho ya adquirido en su país de origen a nuestro país. Así mismo, no ha hecho más que ejercer el legítimo derecho que le confiere la ley 1294/98 en su Artículo 18, el cual establece que: " El propietario de una marca de productos o servicios inscripta en el exterior, o sus agentes debidamente autorizados son los únicos que pueden solicitar el registro".-----

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 377269 de la marca "SERPIL", Clase 20 a nombre de FABIO GONCALVES venció el 21 de marzo de 2023, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo.-----

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio y no encontrándose la solicitud de registro incurso dentro de las prohibiciones establecidas en el



Resolución N°

0635

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1869 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SERPIL Y ETIQUETA", CLASE 20, EXPEDIENTE N° 1455573, SOLICITADO POR SERPIL MOVEIS LTDA.-----

Art. 2 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida y autorizar la prosecución de trámites para el registro de la marca hoy solicitada.-----

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1869 de fecha 28 de julio de 2016 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SERPIL Y ETIQUETA", clase 20, Expediente N° 1455573, solicitada a nombre de SERPIL MOVEIS LTDA.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE -----



POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N°858 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CRISTIAN REY EL CHAQUEÑO EMBUTIDOS ARTESANALES Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 2238981 A NOMBRE DE CRISTIAN ORLANDO REY.-----

Aaunción, 26 AGO 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA., en contra de la Resolución N° 858 de fecha 27 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 01 de noviembre de 2023 se presenta el representante convencional de COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 858 de fecha 27 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 13 de noviembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 29 de enero de 2024, el representante convencional de COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA. expresó agravios; y en fecha 03 de abril de 2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 04 de junio de 2024.-

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"al realizar el cotejo de las marcas en pugna CRISTIAN REY EL CHAQUEÑO EMBUTIDOS ARTESANALES Y ETIQUETA (marca solicitada) y CHAQUEÑA (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético. Esta dirección considera que, aunque las mismas compartan la expresión CHAQUEÑO/CHAQUEÑA, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos para evitar el registro de la solicitada y tampoco para afirmar que una coexistencia pacífica entre las mismas no sea posible".*-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA. y manifiesta: *"corresponde que la Resolución N° 858/2023 sea revocada en todas sus partes, ya que los fundamentos de las mismas son contrarios a las bases sentadas por la doctrina y la jurisprudencia en materia marcaria .../... Más allá del fundado considerando de la Señora Directora de Asuntos Marcarios Litigiosos en la Resolución N° 858/2023, manifiesto a la Señora Directora General la contradicción jurídica existente en el expediente de autos, en vista de la errada resolución de primera instancia, solución que sólo está en manos del superior remediar y que se hará efectivo a través del dictado una resolución revocatoria de la hoy apelada".*-----

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y manifiesta: *"la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, muy justa y atinadamente declaró improcedente y no hizo lugar a la acción deducida por la COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA, contra el pedido de registro de la marca "CRISTIAN REY EL CHAQUEÑO EMBUTIDOS ARTESANALES", solicitada a mi nombre, para distinguir y amparar PRODUCTOS de la clase 29. .../... Como podrá apreciar V.S. la Resolución N° 858/2023, contra la cuál se alzará en apelación el oponente de la mencionada marca, está ajustado a DERECHO en todas sus partes, de allí que, mal podría como pretende el apelante, argumentarse válidamente por su revocatoria. Más aún, cuando la mencionada Resolución administrativa, no incurre en errores de forma y de fondo al juzgar la cuestión debatida".*-----


Dir. General
Asuntos Marcarios

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N°858 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CRISTIAN REY EL CHAQUEÑO EMBUTIDOS ARTESANALES Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 2238981 A NOMBRE DE CRISTIAN ORLANDO REY.

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 **CRISTIAN REY EL CHAQUEÑO EMBUTIDOS ARTESANALES Y ETIQUETA** (solicitada) y **CHAQUEÑA** (oponente), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores.

Que, en ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"CRISTIAN REY EL CHAQUEÑO EMBUTIDOS ARTESANALES Y ETIQUETA"** y la marca oponente **"CHAQUEÑA"**, se evidencia que la solicitada está compuesta por 6 vocablos mientras que la oponente está compuesta por solo un vocablo, dichos vocablos son distintos entre sí, ya que la oponente hace alusión a una denominación del género femenino siendo que la solicitante hace alusión a una denominación del género masculino, ya que está a su vez se encuentra compuesta por el nombre y apellido del titular, como se analizará en el párrafo siguiente. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético en general, debido a que al pronunciarse una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra.

CRISTIAN REY EL CHAQUEÑO EMBUTIDOS ARTESANALES Y ETIQUETA
(marca solicitada), y
CHAQUEÑA (marca oponente)

Que, desechando el análisis ortográfico y fonético, 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 tres estrellas, un cerdo, círculos o elipses conteniendo la denominación completa de la solicitud, mientras que las marcas base de oposición no cuentan con etiqueta alguna, siendo una marca denominativa.

(marca solicitada)

(marca oponente)



Denominativa.-

Resolución N° **0636**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N°858 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CRISTIAN REY EL CHAQUEÑO EMBUTIDOS ARTESANALES Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 2238981 A NOMBRE DE CRISTIAN ORLANDO REY.

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 858 de fecha 27 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 "CRISTIAN REY EL CHAQUEÑO EMBUTIDOS ARTESANALES Y ETIQUETA", clase 29, Expediente N° 2238981, solicitada a nombre de CRISTIAN ORLANDO REY.
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.



Resolución N° **0637**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2.270 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SMART THINQ", CLASE 11, EXPEDIENTE N° 1680360, SOLICITADO POR LG ELECTRONICS INC.-----

Asunción, **26 AGO 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma LG ELECTRONICS INC. contra la Resolución N° 2.270 de fecha 13 de julio de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 28 de diciembre de 2017 se presenta el representante convencional de la firma LG ELECTRONICS INC. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 2.270 de fecha 13 de julio de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, por proveído de fecha 09 de febrero de 2018 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 28 de junio de 2018. Y por providencia de fecha 06 de marzo 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 "SMARTTHINGS", registrada con el N° 440922 en fecha 22 de junio de 2017 a favor de SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD. Comentario: Que ambas denominaciones son idénticas, cuentan con identidad plena, dando la imposibilidad de su inscripción, como nuevo registro, por lo que de conformidad al Art. 6° de la Ley 1294/98, no ha lugar a lo solicitado."-----

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) Que, primeramente, afirmamos sin temor a equivocarnos que la solicitud de registro de mi representada reúne el requisito primordial establecido en nuestra legislación marcaria para ser merecedora del pertinente registro. En tales circunstancias, al realizar el cotejo debemos tener siempre en cuenta que debe realizarse desde una visión de conjunto como es regla general en derecho marcario, sin artificiales desmembraciones, en forma sucesiva y no simultánea procurando advertir si la percepción de una de las marcas pueda ser asociada con la otra y de esta manera, el juzgador, colocándose en la posición de los eventuales consumidores deberá determinar si las marcas pueden o no ser confundidas en el mercado. (...) A primera vista podemos resaltar las diferencias visuales y fonéticas existentes entre ambas marcas, si bien ambas marcas contienen el vocablo inicial "Smart" en común, son las terminaciones "Thinq" y "Things", las que hacen que las marcas suenen y se vean diferentes."-----

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


M. Sc. **María Paula Castellón**
Licenciada en Ciencias Jurídicas
Dirección General de Propiedad Industrial

Resolución N° **0637**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2270 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SMART THINQ", CLASE II, EXPEDIENTE N° 1680360, SOLICITADO POR LG ELECTRONICS INC.-----

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 base de rechazo "SMARTTHINGS" y la solicitud de registro de la marca "SMART THINQ", se evidencia que la parte principal de la denominación de la solicitante se encuentra reproducida en la marca base de rechazo. En ese sentido; tenemos que "SMARTTHINGS" es idéntica a la base de rechazo "SMART THINQ", diferenciándose simplemente la solicitante por la simple modificación de los consonantes "G y S" por los consonantes "N y Q". En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna:-----

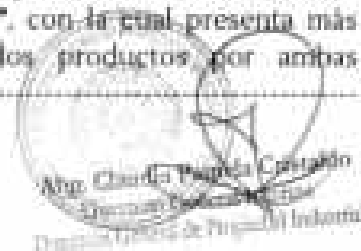
<u>SMART THINQ</u>	(solicitada), y
<u>SMARTTHINGS</u>	(base de rechazo)

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

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase II. La marca solicitante, "SMART THINQ", solicitada para *"Aire acondicionado; aparatos de aire caliente; humidificadores; deshumidificadores para uso doméstico; cocinas eléctricas; purificadores de agua para uso doméstico; ionizadores de agua para uso doméstico; depuradores de aire; cocinas (fogones) de gas; hornos de cocina eléctrica"*; y la marca base del rechazo, "SMARTTHINGS" se encuentra registrada para *"Acondicionadores de aire; esterilizadores de aire, hornos de cocina eléctricos, secadoras eléctricas de lavandería, refrigeradores eléctricos, luces de diodos luminiscentes en la naturaleza de las lámparas; hornos microondas; purificadores de aire."*-----

Que, en ese orden de ideas, la confusión ideológica resultaría incuestionable pues, tanto la firma de la marca registrada SAMSUNG ELECTRONICS CO, LTD., como la firma solicitante LG ELECTRONICS INC., comercializarán productos relacionados. Por consiguiente, estando el consumidor en un local comercial donde se exhiban los productos de ambas firmas, caería en la conclusión de que los artículos ofertados podrían poseer el mismo origen empresarial; es decir, existe una muy alta probabilidad de que se produzca la confusión en el público consumidor.-----

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacíficamente en el mercado atendiendo a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca "SMART THINQ" no podrá coexistir con la marca base de rechazo "SMARTTHINGS", con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los productos por ambas comercializadas.-----


Abg. Claudia Patricia Contrón
Secretaría General de la
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0637**

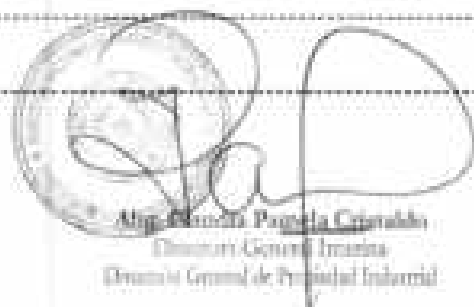
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2.270 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SMART THINQ", CLASE 11, EXPEDIENTE N° 1680360, SOLICITADO POR LG ELECTRONICS INC.-----

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 2.270 de fecha 13 de julio de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "SMART THINQ, clase 11, Acta N°1680360, solicitada a nombre de la firma LG ELECTRONICS INC.

- Art. 3º NOTIFIQUESE -----


Alicia Patricia Pazuela Cristóbal
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial

Resolución N° **0638**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 949 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SMARTTHINGS Y ETIQUETA", CLASE 14, EXPEDIENTE N° 1576372 A NOMBRE DE SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD.

Asunción, 26 AGO 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD. en contra de la Resolución N° 949 de fecha 05 de abril de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 28 de julio de 2017 se presenta el representante convencional de SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 949 de fecha 05 de abril de 2017, dictada por la Dirección de Marcas en el expediente de solicitud de registro de la marca "SMARTTHINGS Y ETIQUETA", clase 14, Acta N° 1576372 a nombre de SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD.

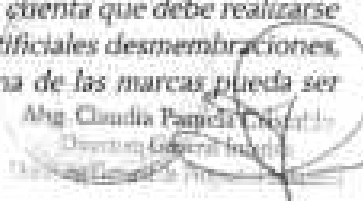
Que, en fecha 24 de agosto de 2017 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.

Que, en fecha 26 de marzo de 2018, el representante convencional de SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD. expresó agravios; dictándose en fecha 17 de septiembre de 2018 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y ésta Dirección llama Autos para Resolver.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia de dicha clase de la marca "SMART", registrada con el número 417690 en fecha 11 de Diciembre de 2015 a favor de CHIH HUNG CHEN. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado"

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de la apelante SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD. y manifiesta: "(...) Primeramente, corresponde hacer referencia al hecho que la marca solicitada por mi mandante se encuentra conformada por la unión de dos palabras en el idioma inglés que, según el diccionario Inglés-Español de la reconocida Cambridge University, pueden ser traducidas de la siguiente forma: Smart: Listo, Things: Cosas. .../. Teniendo este presente, resulta claro que la marca ya registrada es débil en su sentido semántico y constituirá un grave perjuicio para mi cliente que no sean considerados los caracteres que hacen que su marca sea plenamente distinguible de la misma. En ese sentido, afirmamos sin temor a equivocarnos que la solicitud de registro de mi representada reúne el requisito primordial establecido en nuestra legislación marcaria para ser merecedora del pertinente registro. En tales circunstancias, al realizar un cotejo debemos tener siempre en cuenta que debe realizarse desde una visión de conjunto como es regla general en derecho marcario, sin artificiales desmembraciones, en forma sucesiva y no simultánea procurando advertir si la percepción de una de las marcas pueda ser


Abg. Claudia Patricia Córdova
Directora General Intendente
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0638

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 949 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SMARTTHINGS Y ETIQUETA", CLASE 14, EXPEDIENTE N° 1576372 A NOMBRE DE SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD.-----

asociada con la otra y de esta manera, el juzgador, colocándose en la posición de los eventuales consumidores deberá determinar si las marcas pueden o no ser confundidas en el mercado".-----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, con el consecuente análisis de la coexistencia o no entre las marcas "SMARTTHINGS Y ETIQUETA" (solicitada en clase 14), "SMART" (Marca base de rechazo).-----

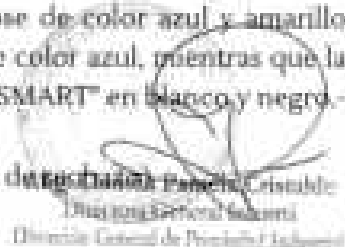
Que, en primer lugar, vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas 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, conceptualmente, "SMARTTHINGS" (solicitada) se distingue de "SMART" (marca base de rechazo) debido a su especificidad y la idea de un ecosistema de dispositivos. Esto reduce el riesgo de confusión entre las dos marcas, a pesar de compartir la palabra "SMART". El concepto de "SMARTTHINGS" es más limitado y específico que "SMART." Está más relacionado con dispositivos y tecnología que forman parte de un ecosistema inteligente, lo que lo hace menos genérico y más adecuado para asociarse con productos o servicios específicos. La palabra "THINGS" en "SMARTTHINGS" añade un contexto y una especificidad que "SMART" por sí sola no tiene. La longitud visual aumenta, se pronuncia con dos sílabas, lo que añade una complejidad fonética adicional. La adición de "THINGS" introduce un sonido más largo y diferente al final, lo que cambia la cadencia y el ritmo de la pronunciación, mientras que la marca base de rechazo es un término ampliamente utilizado que se asocia generalmente con inteligencia o con la capacidad de realizar funciones avanzadas de manera eficiente. Es un término descriptivo que se puede aplicar a una amplia variedad de productos, desde tecnología hasta ropa, vehículos, y más. Se compone de un vocablo, común en su forma y fácilmente reconocible. Visualmente, es simple y directa, se pronuncia con una única sílaba. Es una palabra breve, con una entonación rápida y directa. Dicho esto, la marca solicitada es considerada mas distintiva debido a su composición única.-----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con un círculo o elipse de color azul y amarillo acompañado de la denominación "SmartThings" en mayúscula y minúscula de color azul, mientras que la marca base de rechazo cuenta con un Delfin acompañado de la denominación "SMART" en blanco y negro.-----

SMARTTHINGS Y ETIQUETA (marca solicitada)

SMART (marca base de rechazo)


Dra. María Patricia Cristóbal
Directora General de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0638**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 949 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SMARTTHINGS Y ETIQUETA", CLASE 14, EXPEDIENTE N° 1576372 A NOMBRE DE SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD.-----

 SmartThings



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, la marca solicitada "SMARTTHINGS Y ETIQUETA" forma parte de la familia de marcas de la firma "SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD.", la cual *"es una multinacional electrónica y de tecnologías de punta de la información con sede en Samsung Town, Seúl, Corea del Sur. Es la principal subsidiaria del Grupo Samsung. Con plantas de ensamble y redes de venta en 65 países, Samsung Electronics cuenta con más de 200.000 empleados"*¹. En base a lo expuesto precedentemente, tenemos que la marca solicitada es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoriedad.-----

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

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 949 de fecha 05 de abril de 2017 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SMARTTHINGS Y ETIQUETA", clase 14, Expediente N° 1576372, solicitada a nombre de SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE-----


Abg. Cecilia Páez Céspedes
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial

¹ Mathis, Paul, "Le droit français des signes distinctifs", p. 18, París, 1984.

² https://es.wikipedia.org/wiki/Samsung_Electronics

Resolución N° **0639**

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VEDATECH", EXPEDIENTE 2116239, SOLICITADA POR PROMAC SRL.

Asunción, 26 AGO 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución N° 63 de fecha 17 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos; y;

RESULTA:

Que, en fecha 01 de marzo de 2023 se presenta el representante convencional del oponente e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 63 de fecha 17 de febrero 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 30 de noviembre de 2023.

Que, en fecha 22 de agosto de 2024 fue dictado el Informe de la Actuaría.

CONSIDERANDO:

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 01 de marzo de 2023.

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaría, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresar agravios, 30 de noviembre de 2023, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente.

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

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

- Art. 1º DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud de registro de marca "VEDATECH", Clase 01, Acta N° 2116239, presentada por PROMAC SRL.
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "VEDATECH", Clase 01, Acta N° 2116239, presentada por PROMAC SRL.
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.


Dra. Cecilia Patricia Delgado
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial
Estado Nacional de Paraguay

Resolución N°

0640

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1318 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y N° 983 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2020 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LOLLIPOP Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 54351/2018, SOLICITADA POR LOLLIPOP S.A. -----

Asunción, 29 AGO 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de LOLLIPOP S.A., contra las Resoluciones N° 1318 de fecha 15 de octubre de 2019 y N° 983 de fecha 24 de julio de 2020, dictadas por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 20 de agosto de 2020 se presenta el representante convencional de LOLLIPOP S.A. e interpone recurso de apelación en contra de las Resoluciones N° 1318 de fecha 15 de octubre de 2019 y N° 983 de fecha 24 de julio de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 09 de octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 07 de enero de 2021 y en fecha 17 de febrero de 2021 se llamó Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1318 de fecha 15 de octubre de 2019 considera que: " (...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca LOLLIPOP QUALITY & CONVENIENCE", registrada con el número 355351 en fecha 11 de Noviembre de 2011 a favor de MARIA JOSE AREVALOS MENDOZA, 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 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...) " -----

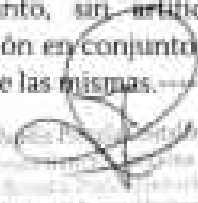
Que, la Resolución N° 983 de fecha 24 de julio de 2020 confirma lo dispuesto por la resolución citada precedentemente. -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Como se puede apreciar, las marcas en pugna difieren tanto visual como fonéticamente, lo cual es determinante para concluir que no existe el aludido riesgo de confusión entre las marcas en cuestión; estas diferencias no solo influyen en el aspecto visual de las marcas al tener ambas una visión de conjunto totalmente distinta, sino también en su pronunciación, siendo ambas marcas lo suficientemente diferentes en apariencia y pronunciación.../...cabe indicar que la marca de mi mandante ha sido solicitada para proteger todos los productos de la clase 25, mientras que la marca base del presente rechazo protege servicios de la clase 35, tales como: "servicios de importación, exportación y ventas", alejando aún más toda posibilidad de confusión entre ellas (...)". -----

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

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la marca ya existente (base de rechazo), las mismas 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. -----




Miguel Ángel Díaz Rodríguez
Director General de la
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1318 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y N° 983 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2020 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LOLLIPOP Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 54151/2018, SOLICITADA POR LOLLIPOP S.A. -----

Que, de la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que la solicitada consta de un solo vocablo, mientras que la marca base de rechazo cuenta con la suma de tres vocablos más un símbolo (&). De dichas diferencias ortográficas se genera una distinción fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil. -----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos considerable o de significativa magnitud, ya que la solicitada posee una etiqueta que contiene la denominación en letra cursiva de color blanco dentro en un fondo de color magenta, mientras que la marca antecedente cuenta con la denominación en letras de diferentes colores y la figura de una casita con las mismas tonalidades, todo esto dentro de un fondo blanco. En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes de fantasía y al compararlas en su conjunto, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de la otra, en todos los planos de comparación. -----

marca solicitada



marca base rechazo



Que, igualmente, 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 se encuentra registrada en la clase 35 que protege los siguientes servicios: "Servicios de importación, exportación y ventas de artículos de oficina, papelería, bijouterie, accesorios, vestimenta y calzados.", mientras que la marca en trámite de registro pretende obtener la cobertura para todos los productos de la clase 25, la cual comprende: "Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería." -----

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

Que, por último, conviene asimismo mencionar que la marca "LOLLIPOP" solicitada por LOLLIPOP 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 -----



Alto, Claudio Pineda Cruzado
Director General de la
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0640**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1318 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2019 Y N° 983 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2020, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LOLLIPOP Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 54151/2018, SOLICITADA POR LOLLIPOP S.A. -----

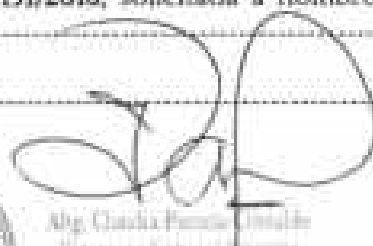
sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley". A su vez, el Art. 75 expresa: "El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial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

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

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

- Art. 1º **REVOCAR** las Resoluciones N° 1318 de fecha 15 de octubre de 2019 y N° 983 de fecha 24 de julio de 2020, dictadas por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "LOLLIPOP Y ETIQUETA", clase 25, Acta No. 54151/2018, solicitada a nombre de LOLLIPOP S.A. -----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**-----




Alc. Claudia Patricia Imhoff
Interina del Director General
Dirección Nacional de Propiedad Industrial
Resolución N° 0640/2020

Resolución N°

0641

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 516 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DAPPLE Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 1881221 A NOMBRE DE MARIA ELIZABETH IBARRA GACHTER Y MARIA LETICIA GARCIA PORTILLO.-----

Asunción, 29 AGO 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de GINA Y JASIVE, S.A. DE C.V. en contra de la Resolución N° 516 de fecha 25 de septiembre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 12 de agosto de 2021 se presenta el representante convencional de GINA Y JASIVE, S.A. DE C.V. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 516 de fecha 25 de septiembre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 28 de octubre de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. --

Que, en fecha 10 de mayo de 2022, el representante convencional de GINA Y JASIVE, S.A. DE C.V. expresó agravios; y en fecha 16 de enero de 2023, por no contestar el traslado de la expresión de agravios, se declara Rebeldía del representante convencional de MARIA ELIZABETH IBARRA GACHTER Y MARIA LETICIA GARCÍA PORTILLO. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 16 de enero de 2023.-----

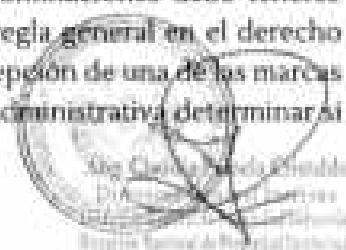
CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"al realizar el cotejo de las marcas y analizando las constancias obrantes en el expediente administrativo, se percibe a simple vista que entre las marcas en pugna "DAPPLE" vs "GJ BY APPLE" existen diferencias en los planos gráfico, fonético e ideológico, también en la extensión de las denominaciones. En el cuerpo de la presente resolución se irán expresando los fundamentos por los cuales ésta Dirección ha arribado a esta conclusión. ... La marca "DAPPLE" solicita el registro para la clase 03. La base de la oposición deducida recae en la partícula "APPLE" que ambas denominaciones comparten en común y en que ambas pretenden identificar productos de la clase 03. Cabe señalar que existen numerosas marcas registradas que comparten la partícula "APPLE" en diversas clases y a nombre de diversos titulares. Así mismo, la misma marca solicitada "DAPPLE Y ETIQUETA" ya posee registro nacional en la clase 05". -----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante GINA Y JASIVE, S.A. DE C.V. y manifiesta: *"la Resolución N° 516/20 debe ser revocada, ya que sus fundamentos son contrarios a las normas legales vigentes, a las bases sentadas por la doctrina y la jurisprudencia en materia marcaria. ... Nada más errado y contradictorio el criterio utilizado por el Señor Director de la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, puesto que taxativamente reconoce que las marcas opuestas comparten totalmente la composición gramatical de las marcas, que es el término "DAPPLE" y que además ambas se encuentran en la clase 3". -----*

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



Resolución N° **0641**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 516 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DAPPLE Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 1881221 A NOMBRE DE MARIA ELIZABETH IBARRA GACHTER Y MARIA LETICIA GARCIA PORTILLO.-----

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

Que, en ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "DAPPLE Y ETIQUETA" y la marca oponente "GJ BY APPLE Y ETIQUETA", se evidencia que la solicitada está compuesta por un solo vocablo, mientras que la oponente está compuesta por consonantes que hacen alusión a las iniciales de su nombre o razón social acompañado de dos vocablos, como se analizará en el párrafo siguiente. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético en general, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra.-----

DAPPLE Y ETIQUETA (marca solicitada), y
GJ BY APPLE Y ETIQUETA (marca oponente)

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 púrpura con el vocablo "DAPPLE", mientras que la marca "GJ BY APPLE" (marca oponente) está compuesta de un fondo blanco con letras negras y entre ellas una manzana del mismo color:-----

"DAPPLE Y ETIQUETA" (marca solicitada)

"GJ BY APPLE Y ETIQUETA" (marca oponente)





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 DAPPLE Y ETIQUETA en una clase relacionada a la marca solicitada siendo esta DAPPLE Y ETIQUETA en clase 05, Registro N° 481104. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo la misma denominación y en una clase relacionada, 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
RESUELVE:

Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 516 de fecha 25 de septiembre de 2020 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----


Dra. Claudia Patricia Príncipe
Directora General Interim
Dirección Nacional de Propiedad Industrial
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución N° **0641**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 516 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DAPPLE Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 1881221 A NOMBRE DE MARIA ELIZABETH IBARRA GACHTER Y MARIA LETICIA GARCIA PORTILLO.

Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "DAPPLE Y ETIQUETA", clase 03, Expediente N° 1881221, solicitada a nombre de MARIA ELIZABETH IBARRA GACHTER y MARIA LETICIA GARCIA PORTILLO.

Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.


M. Leticia García Portillo
Jefe de la Oficina Ejecutiva
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0642

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1350 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SIMBA", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 1853487, SOLICITADO POR SIMBA TOYS GMBH & CO. KG.-----

Asunción, 29 AGO 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional SIMBA TOYS GMBH & CO. KG, contra la Resolución N° 1350 de fecha 15 de octubre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y:-----

RESULTA:

Que, en fecha 28 de noviembre de 2018 se presenta el representante convencional de SIMBA TOYS GMBH & CO. KG e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 1350 de fecha 15 de octubre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 10 de junio de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 29 de julio de 2021, el representante convencional de SIMBA TOYS GMBH & CO. KG expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 12 de agosto de 2021.-----

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 "SIMBRA", registrada con el número 377336 en fecha 21 de marzo de 2013 a favor de GERARDO PABLO ABDALA, Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al Art. 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."-----

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) primeramente, afirmamos sin temor a equivocarnos que la solicitud de registro de mi representada, reúne el requisito primordial establecido en nuestra legislación marcaria para ser merecedora del pertinente registro. En tales circunstancias, al realizar un cotejo debemos tener siempre en cuenta que debe realizarse desde una visión de conjunto como es regla general en derecho marcario, sin artificial desmembraciones, en forma sucesiva y no simultánea procurando advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra y de esta manera, el juzgador, colocándose en la posición de los eventuales consumidores deberá determinar si las marcas pueden o no ser confundidas en el mercado".-----

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 377336 de la marca "SIMBRA", clase 28 a nombre de GERARDO PABLO ABDALA venció el 21 de marzo de


M^{re} Claudia Pérez, Gerente
DINAPI
2008 de Gerencia Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0643**

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BOVICORT", EXPEDIENTE 1211767, SOLICITADA POR MULTI AGRO IMPORT. EXPORT S.A. -----

Asunción, 29 AGO 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente TORTUGA COMPANHIA ZOOTEKNICA AGRARIA contra la Resolución N° 1332 de fecha 22 de noviembre de 2013, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 14 de enero de 2014 se presenta el representante convencional del oponente TORTUGA COMPANHIA ZOOTEKNICA AGRARIA, e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1332 de fecha 22 de noviembre de 2013, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "Expresa agravios el apelante" en fecha 24 de enero de 2019. -----

Que, en fecha 30 de agosto 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 14 de enero de 2014. -----

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, 24 de enero de 2019, 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 "BOVICORT", clase 35, Acta N° 1211767, presentada por MULTI AGRO IMPORT. EXPORT S.A. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "BOVICORT", clase 35, Acta N° 1211767, presentada por MULTI AGRO IMPORT. EXPORT S.A. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----


M.ª Gladys María González
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0644**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 764 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANCOR BEBÉ ADVANCED 1 Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 29395/2022, A NOMBRE DE PHARMA ENFANT S.A.-----

Asunción, 29 AGO 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PHARMA ENFANT S.A. en contra de la Resolución N° 764 de fecha 11 de mayo de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y:--

RESULTA:

Que, en fecha 07 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional de PHARMA ENFANT S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 764 de fecha 11 de mayo de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 25 de octubre de 2023, el representante convencional de PHARMA ENFANT S.A. expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 30 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: Expediente 2012-1229773 Denominación SANCOR Clase 29 Registro 398473 Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR). Expediente 2013-1308395 Denominación SANCOR VIDA Clase 29 Registro 391512 Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR). Expediente 2016-1662590 Denominación SANCOR YOGS Clase 29 Registro 443202 Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR). Expediente 2017-1777006 Denominación SANCOR Clase 29 Registro 452028 Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR). Expediente 2018-1874483 Denominación SANCOR BEBE Clase 5 Registro 513718 Titular Mjn U.s. Holdings Llc (US).- /-. 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 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.-"-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) es importante mencionar a la Sra. Directora, que los titulares de las marcas antecedentes SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA y MJN U.S. HOLDINGS LLC son accionistas en la sociedad de mi mandante PHARMA ENFANT S.A. tal como podemos ver en los siguientes fragmentos del Acta de Asamblea citada a continuación, la cual adjuntamos enteramente al final de este escrito con la apostilla correspondiente ./.. Así mismo, contamos con una autorización firmada por el titular de las marcas antecedentes SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA, teniendo en cuenta que la presentación y posterior registro de las marcas no constituyen para ellos ningún riesgo de confusión ni tampoco ningún acto de competencia desleal debido a que son ramas de producción y consumidor final diferentes.-"-----

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




Dra. Gladys Pineda Estrada
Directora General, Titular
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 764 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANCOR BEBÉ ADVANCED 1 Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 29395/2022, A NOMBRE DE PHARMA ENFANT S.A.-----

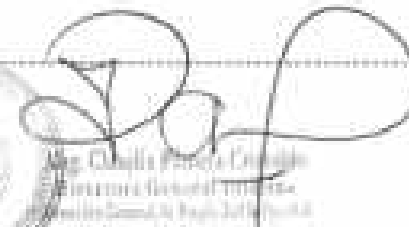
Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, esta Dirección considera que no puede ser pasado por alto el hecho de que los titulares de las marcas en pugna: SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA y MjN U.S. HOLDINGS LLC (titulares de las marcas base de rechazo) y PHARMA ENFANT S.A. (titular de la marca solicitada) son la misma persona jurídica, lo cual se constata mediante el Acta de Asamblea de fecha 1 de noviembre de 2021, en la que se resuelve: "... A continuación, MjN Global Holdings B.V. y MjN Holdings (Netherlands) B.V. en su carácter de accionistas titulares de la totalidad de las acciones Clase A, que actualmente representan el noventa por ciento (90%) del capital social .../... Por su parte, SanCor Cooperativas Unidas Limitada, en su carácter de único accionista titular de acciones Clase B, que actualmente representan el diez por ciento (10%) del capital social, constituido en forma simultánea en Asamblea Especial de la Clase B de Acciones, resuelve designar al Sr. Mauricio Antonio Stortoni como Síndico Titular por la Clase B, y al Sr. Gustavo Luciano Billinghamst como Síndico Suplente para la Clase B. .../... Modificar la denominación social de MEAD JOHNSON NUTRITION ARGENTINA S.A. a "PHARMA ENFANT S.A." e igualmente esto se confirma con la autorización firmada y apostillada por SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA (titular de las marcas base de rechazo), documentos presentados por PHARMA ENFANT S.A. (titular de la marca solicitada).-----

Que, dicho esto, nos resulta lógico suponer que SANCOR, SANCOR VIDA, SANCOR YOGS, SANCOR, SANCOR BEBÉ (marcas base de rechazo) y SANCOR BEBÉ SUPREME ADVANCED 1 (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 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 en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 6 y demás concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida, -----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 764 de fecha 11 de mayo de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SANCOR BEBÉ ADVANCED 1 Y ETIQUETA", clase 05, Expediente N° 29395/2022, solicitada a nombre de PHARMA ENFANT S.A. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----



Dra. Claudia Patricia Cruzado
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0645**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 765 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANCOR BEBÉ ADVANCED 1 Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 29396/2022, A NOMBRE DE PHARMA ENFANT S.A.-----

Asunción, **28 AGO 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PHARMA ENFANT S.A. en contra de la Resolución N° 765 de fecha 11 de mayo de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y:---

RESULTA:

Que, en fecha 07 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional de PHARMA ENFANT S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 765 de fecha 11 de mayo de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 25 de octubre de 2023, el representante convencional de PHARMA ENFANT S.A. expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 30 de octubre de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que la solicitud de registro de la marca SANCOR BEBÉ ADVANCED 1 ha sido presentada para amparar los productos de la clase 29. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2012-1229773 Denominación SANCOR Clase 29 Registro 398473 Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR), Expediente 2013-1305624 Denominación SANCOR 75 AÑOS MANTECA Clase 29 Registro 410307 Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR), Expediente 2013-1308395 Denominación SANCOR DULCE DE LECHE Clase 29 Registro 435241 Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR) (...) 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 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.-"-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) es importante mencionar a la Sra. Directora, que el titular de las marcas antecedentes SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA es accionista en la sociedad de mi mandante PHARMA ENFANT S.A. tal como lo podemos ver en un fragmento del Acta de Asamblea citada a continuación, la cual adjuntamos enteramente al final de este escrito con la apostilla correspondiente (...) Así mismo, contamos con una autorización firmada y debidamente apostillada por el titular de las marcas antecedentes SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA, teniendo en cuenta que la presentación y posterior registro de las marcas no constituyen para ellos ningún riesgo de confusión ni tampoco ningún acto de competencia desleal debido a que son ramas de producción y consumidor final diferentes..."-----

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




Dir. Claudio Andrés González
Jefe de la Oficina de Registro de Marcas
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELLECTUAL
Paraguay

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 765 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANCOR BEBÉ ADVANCED 1 Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 29396/2022, A NOMBRE DE PHARMA ENFANT S.A.-----

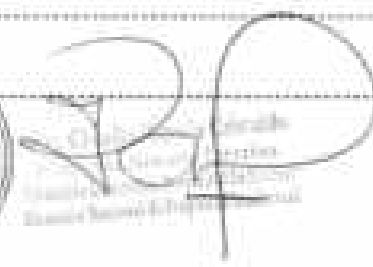
Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, esta Dirección considera que no puede ser pasado por alto el hecho de que los titulares de las marcas en pugna: SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA (titular de las marcas base de rechazo) y PHARMA ENFANT S.A. (titular de la marca solicitada) son la misma persona jurídica, lo cual se constata mediante el Acta de Asamblea de fecha 1 de noviembre de 2021, en la que se resuelve: *"...Por su parte, SanCor Cooperativas Unidas Limitada, en su carácter de único accionista titular de acciones Clase B, que actualmente representan el diez por ciento (10%) del capital social, constituido en forma simultánea en Asamblea Especial de la Clase B de Acciones, resuelve designar al Sr. Mauricio Antonio Stortoni como Síndico Titular por la Clase B, y al Sr. Gustavo Luciano Billinghamst como Síndico Suplente para la Clase B. .../... Modificar la denominación social de MEAD JOHNSON NUTRITION ARGENTINA S.A. a "PHARMA ENFANT S.A." e igualmente esto se confirma con la autorización firmada y apostillada por SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA (titular de las marcas base de rechazo), documentos presentados por PHARMA ENFANT S.A (titular de la marca solicitada),-----*

Que, dicho esto, nos resulta lógico suponer que SANCOR, SANCOR 75 AÑOS MANTECA, SANCOR VIDA, SANCOR DULCE DE LECHE, SANCOR YOGS, SANCOR LECHE CHOCOLATADA (marcas base de rechazo) y SANCOR BEBÉ ADVANCED 1 (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 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 en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 6 y demás concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 765 de fecha 11 de mayo de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SANCOR BEBÉ ADVANCED 1 Y ETIQUETA", Clase 29, Expediente N° 29396/2022, solicitada a nombre de PHARMA ENFANT S.A.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** -----

Resolución N° **0646**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 836 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANCOR BEBÉ SUPREME ADVANCED 2 Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 29399/2022, A NOMBRE DE PHARMA ENFANT S.A.-----

Asunción, **29 AGO 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PHARMA ENFANT S.A. en contra de la Resolución N° 836 de fecha 17 de mayo de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y;---

RESULTA:

Que, en fecha 16 de junio de 2023 se presenta el representante convencional de PHARMA ENFANT S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 836 de fecha 17 de mayo 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 04 de octubre de 2023, el representante convencional de PHARMA ENFANT S.A. 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: *"(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: .../... Expediente 2012-1229773 SANCOR Clase 29 Registro 398473 Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR), Expediente 2017-1777003 SANCOR Clase 30 Registro 452026 Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR) Expediente 2017-1777006 SANCOR Clase 29 Registro 452028 Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR)... /...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 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.-"*-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) es importante mencionar a la Sra. Directora, que el titular de la marca antecedente SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA es accionista en la sociedad de mi mandante PHARMA ENFANT S.A. tal como lo podemos ver en un fragmento del Acta de Asamblea citada a continuación, la cual adjuntamos enteramente al final de este escrito con la apostilla correspondiente .../... Así mismo, contamos con una autorización firmada y debidamente apostillada por el titular de las marcas antecedentes SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA, teniendo en cuenta que la presentación y posterior registro de las marcas no constituyen para ellos ningún riesgo de confusión ni tampoco ningún acto de competencia desleal debido a que son ramas de producción y consumidor final diferentes..."*-----

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




Msc. Carlos
Derechista Riquelme
Director General de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0646**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 836 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANCOR BEBÉ SUPREME ADVANCED 2 Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 29399/2022, A NOMBRE DE PHARMA ENFANT S.A.-----

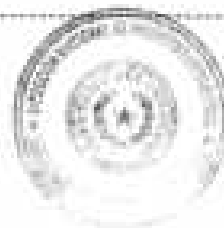
Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, esta Dirección considera que no puede ser pasado por alto el hecho de que los titulares de las marcas en pugna: SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA (titular de las marcas base de rechazo) y PHARMA ENFANT S.A. (titular de la marca solicitada) son la misma persona jurídica, lo cual se constata mediante el Acta de Asamblea de fecha 1 de noviembre de 2021, en la que se resuelve: *"...Por su parte, SanCor Cooperativas Unidas Limitada, en su carácter de único accionista titular de acciones Clase B, que actualmente representan el diez por ciento (10%) del capital social, constituido en forma simultánea en Asamblea Especial de la Clase B de Acciones, resuelve designar al Sr. Mauricio Antonio Stortoni como Síndico Titular por la Clase B, y al Sr. Gustavo Luciano Billinghamst como Síndico Suplente para la Clase B. .../... Modificar la denominación social de MEAD JOHNSON NUTRITION ARGENTINA S.A. a "PHARMA ENFANT S.A." e igualmente esto se confirma con la autorización firmada y apostillada por SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA (titular de las marcas base de rechazo), documentos presentados por PHARMA ENFANT S.A (titular de la marca solicitada).-----*

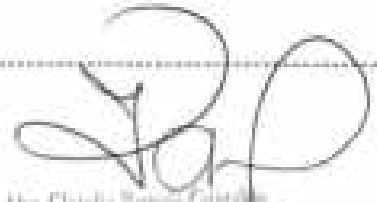
Que, dicho esto, nos resulta lógico suponer que SANCOR (marcas base de rechazo) y SANCOR BEBÉ SUPREME ADVANCED 2 (marca solicitante) pertenecen a una misma familia de marcas, propiedad del mismo titular y que si permitimos la coexistencia de las mismas, no existe riesgo de confusión alguno, ni mucho menos perjuicio para su propietario. -----

Que, en 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 en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 6 y demás concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 836 de fecha 17 de mayo de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SANCOR BEBÉ SUPREME ADVANCED 2 Y ETIQUETA", clase 05, Expediente N° 29399/2022, solicitada a nombre de PHARMA ENFANT S.A.-----
- Art. 3º** **NOTIFIQUESE.** -----




Abg. Claudio Pareda Costilla
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Secretaría Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0647**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 763 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANCOR BEBÉ ADVANCED 2 Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 29382/2022, A NOMBRE DE PHARMA ENFANT S.A.-----

Asunción, **29 AGO 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PHARMA ENFANT S.A. en contra de la Resolución N° 763 de fecha 11 de mayo de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y:-----

RESULTA:

Que, en fecha 07 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional de PHARMA ENFANT S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 763 de fecha 11 de mayo de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 25 de octubre de 2023, el representante convencional de PHARMA ENFANT S.A. expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 30 de octubre de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que la solicitud de registro de la marca SANCOR BEBÉ ADVANCED 2 ha sido presentada para amparar los productos de la clase 29. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2014-1411622 Denominación SANCOR DULCE DE LECHE Clase 29 Registro 435241 Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR), Expediente 2014-1420978 Denominación SANCOR CALIDAD PARA CONFIAR TODA LA VIDA Clase 29 Registro 407503 Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR), Expediente 2015-1545363 Denominación SANCOR MOZZARELLA TRADICIONAL Clase 29 Registro 483702 Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR) .../... 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 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.-" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) es importante mencionar a la Sra. Directora, que el titular de las marcas antecedentes SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA es accionista en la sociedad de mi mandante PHARMA ENFANT S.A. tal como lo podemos ver en un fragmento del Acta de Asamblea citada a continuación, la cual adjuntamos enteramente al final de este escrito con la apostilla correspondiente .../... Así mismo, contamos con una autorización firmada y debidamente apostillada por el titular de las marcas antecedentes SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA, teniendo en cuenta que la presentación y posterior registro de las marcas no constituyen para ellos ningún riesgo de confusión ni tampoco ningún acto de competencia desleal debido a que son ramas de producción y consumidor final diferentes..." -----

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



[Firma manuscrita]
Alcides Víctor Domínguez
Director General de la
Dirección Nacional de
Propiedad Intelectual

Resolución N° **0667**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 763 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANCOR BEBÉ ADVANCED 2 Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 29382/2022, A NOMBRE DE PHARMA ENFANT S.A.-----

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: SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA (titular de las marcas base de rechazo) y PHARMA ENFANT S.A. (titular de la marca solicitada) son la misma persona jurídica, lo cual se constata mediante el Acta de Asamblea de fecha 1 de noviembre de 2021, en la que se resuelve: *"...Por su parte, SanCor Cooperativas Unidas Limitada, en su carácter de único accionista titular de acciones Clase B, que actualmente representan el diez por ciento (10%) del capital social, constituido en forma simultánea en Asamblea Especial de la Clase B de Acciones, resuelve designar al Sr. Mauricio Antonio Stortoni como Síndico Titular por la Clase B, y al Sr. Gustavo Luciano Billinghamst como Síndico Suplente para la Clase B. .../... Modificar la denominación social de MEAD JOHNSON NUTRITION ARGENTINA S.A. a "PHARMA ENFANT S.A..."* e igualmente esto se confirma con la autorización firmada y apostillada por SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA (titular de las marcas base de rechazo), documentos presentados por PHARMA ENFANT S.A (titular de la marca solicitada).-----

Que, dicho esto, nos resulta lógico suponer que SANCOR DULCE DE LECHE, SANCOR CALIDAD PARA CONFIAR TODA LA VIDA, SANCOR MOZZARELLA TRADICIONAL MAESTROS QUESEROS, SANCOR YOGS, SANCOR QUESABORES, SANCOR QUESABORES LIGHT, SANCOR, SANCOR LECHE CHOCOLATADA, SANCOR LECHE EN POLVO (marcas base de rechazo) y SANCOR BEBÉ ADVANCED 2 (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 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 en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 6 y demás concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 763 de fecha 11 de mayo de 2023 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SANCOR BEBÉ ADVANCED 2 Y ETIQUETA", Clase 29, Expediente N° 29382/2022, solicitada a nombre de PHARMA ENFANT S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE -----




Marta Cecilia Parra Cevallos
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0648**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 835 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANCOR BEBÉ SUPREME ADVANCED 3 Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 29387/2022, A NOMBRE DE PHARMA ENFANT S.A.-----

Asunción, 29 AGO 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PHARMA ENFANT S.A. en contra de la Resolución N° 835 de fecha 17 de mayo de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y;---

RESULTA:

Que, en fecha 16 de junio de 2023 se presenta el representante convencional de PHARMA ENFANT S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 835 de fecha 17 de mayo 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.-----

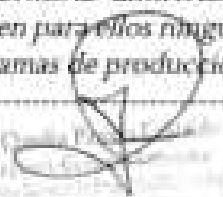
Que, en fecha 04 de octubre de 2023, el representante convencional de PHARMA ENFANT S.A. expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 10 de octubre de 2023.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que la solicitud de registro de la marca SANCOR BEBÉ ADVANCED 3 ha sido representada 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 2013-1308395 Denominación SANCOR VIDA Clase 29 Registro 391512 Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR), Expediente 2015-1551148 Denominación SANCOR SHIMY FULL CHOCOLATADA Clase 29 Registro 480937 Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR), Expediente 2017-177006 Denominación SANCOR Clase 29 Registro 452028 Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR), Expediente 2018-1811026 Denominación SANCOR LECHE CHOCOLATADA Clase 29 Registro 463164 Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR), Expediente 2019-1984431 Denominación SANCOR LECHE EN POLVO Clase 29 Registro 4971049 Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR). /...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 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.-"-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) es importante mencionar a la Sra. Directora, que el titular de las marcas antecedentes SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA es accionista en la sociedad de mi mandante PHARMA ENFANT S.A. tal como lo podemos ver en un fragmento del Acta de Asamblea citada a continuación, la cual adjuntamos enteramente al final de este escrito con la apostilla correspondiente /... Así mismo, contamos con una autorización firmada y debidamente apostillada por el titular de las marcas antecedentes SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA, teniendo en cuenta que la presentación y posterior registro de las marcas no constituyen para ellos ningún riesgo de confusión ni tampoco ningún acto de competencia desleal debido a que son ramas de producción y consumidor final diferentes..."-----




Dra. Cecilia P. ...
Directora Nacional de Propiedad Intelectual
Asunción, Paraguay, 29 de Agosto de 2024

Resolución N° **0648**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 835 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANCOR BEBÉ SUPREME ADVANCED 3 Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 29387/2022, A NOMBRE DE PHARMA ENFANT 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, esta Dirección considera que no puede ser pasado por alto el hecho de que los titulares de las marcas en pugna: SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA (titular de las marcas base de rechazo) y PHARMA ENFANT S.A. (titular de la marca solicitada) son la misma persona jurídica, lo cual se constata mediante el Acta de Asamblea de fecha 1 de noviembre de 2021, en la que se resuelve: *"...Por su parte, SanCor Cooperativas Unidas Limitada, en su carácter de único accionista titular de acciones Clase B, que actualmente representan el diez por ciento (10%) del capital social, constituido en forma simultánea en Asamblea Especial de la Clase B de Acciones, resuelve designar al Sr. Mauricio Antonio Stortoni como Síndico Titular por la Clase B, y al Sr. Gustavo Luciano Billinghamit como Síndico Suplente para la Clase B. .../... Modificar la denominación social de MEAD JOHNSON NUTRITION ARGENTINA S.A. a "PHARMA ENFANT S.A." e igualmente esto se confirma con la autorización firmada y apostillada por SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA (titular de las marcas base de rechazo), documentos presentados por PHARMA ENFANT S.A (titular de la marca solicitada).-----*

Que, dicho esto, nos resulta lógico suponer que SANCOR, SANCOR SHIMY FULL CHOLATADA, SANCOR, SANCOR LECHE CHOCOLATADA, SANCOR LECHE EN POLVO (marcas base de rechazo) y SANCOR BEBÉ SUPREME ADVANCED 3 (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 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 en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 6 y demás concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 835 de fecha 17 de mayo de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SANCOR BEBÉ SUPREME ADVANCED 3 Y ETIQUETA", clase 05, Expediente N° 29387/2022, solicitada a nombre de PHARMA ENFANT S.A.-----
- Art. 3º **NOTIFIQUESE** -----




Dra. Gabriela Cristóbal
Directora General Interim Propiedad Industrial
Dra. Gabriela Cristóbal
Dra. Gabriela Cristóbal

Resolución N°

0649

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 927 DE FECHA 8 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANCOR BEBÉ ADVANCED Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 18134/2022, A NOMBRE DE PHARMA ENFANT S.A.-----

Asunción, 28 AGO 2023

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PHARMA ENFANT S.A. en contra de la Resolución N° 927 de fecha 8 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 09 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional de PHARMA ENFANT S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 927 de fecha 8 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, en fecha 25 de octubre de 2023, el representante convencional de PHARMA ENFANT S.A. expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 30 de octubre de 2023.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que la solicitud de registro de la marca SANCOR BEBÉ ADVANCED ha sido presentada para amparar los productos de la clase 29. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2011-1126481 Denominación SANCOR BEBE PLUS 2 (6 A 12 MESES) Clase 29 Registro 382844 Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR), Expediente 2012-1229772 Denominación SANCOR QUESABORES HEBRAS FINAS Clase 29 Registro 398472 Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR), Expediente 2013-1354274 Denominación SANCOR YOGS LIGHT Clase 29 Registro 436610 Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR), Expediente 2013-1354275 Denominación SANCOR YOGS LIGHT Clase 29 Registro 435322 Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR), Expediente 2013-1354276 Denominación SANCOR YOGS LIGHT Clase 29 Registro 435323 Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR), Expediente 2013-1354277 Denominación SANCOR YOGS LIGHT Clase 29 Registro 435324 Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR). (...)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 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.-"-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) es importante mencionar a la Sra. Directora, que el titular de las marcas antecedentes SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA es accionista en la sociedad de mi mandante PHARMA ENFANT S.A. tal como lo podemos ver en un fragmento del Acta de Asamblea citada a continuación, la cual adjuntamos enteramente al final de este escrito con la apostilla correspondiente (...) Así mismo, contamos con una autorización firmada y debidamente apostillada por el titular de las marcas antecedentes SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA, teniendo en cuenta que la presentación y posterior registro de las marcas no constituyen para ellos ningún



Resolución N° **0649**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 927 DE FECHA 8 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANCOR BEBÉ ADVANCED Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 18134/2022, A NOMBRE DE PHARMA ENFANT S.A.-----

riesgo de confusión ni tampoco ningún acto de competencia desleal debido a que son ramas de producción y consumidor final diferentes..".-----

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

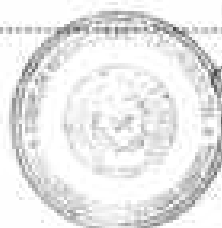
Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, esta Dirección considera que no puede ser pasado por alto el hecho de que los titulares de las marcas en pugna: SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA (titular de las marcas base de rechazo) y PHARMA ENFANT S.A. (titular de la marca solicitada) son la misma persona jurídica, lo cual se constata mediante el Acta de Asamblea de fecha 1 de noviembre de 2021, en la que se resuelve: *"...Por su parte, SanCor Cooperativas Unidas Limitada, en su carácter de único accionista titular de acciones Clase B, que actualmente representan el diez por ciento (10%) del capital social, constituido en forma simultánea en Asamblea Especial de la Clase B de Acciones, resuelve designar al Sr. Mauricio Antonio Stortori como Síndico Titular por la Clase B, y al Sr. Gustavo Luciano Billinghamst como Síndico Suplente para la Clase B. .../... Modificar la denominación social de MEAD JOHNSON NUTRITION ARGENTINA S.A. a "PHARMA ENFANT S.A." e igualmente esto se confirma con la autorización firmada y apostillada por SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA (titular de las marcas base de rechazo), documentos presentados por PHARMA ENFANT S.A (titular de la marca solicitada).-----*

Que, dicho esto, nos resulta lógico suponer que SANCOR BEBÉ PLUS 2 (6 A 12 MESES), SANCOR QUESABORES HEBRAS FINAS, SANCOR YOGS LIGHT, SANCOR CALIDAD PARA CONFIAR TODA LA VIDA, SANCOR SHIMY FULL CHOCOLATADA, SANCOR YOGS, SANCOR, SANCOR LECHE CHOCOLATADA, SANCOR BIO BALANCE A+, NATURALMENTE PURA Y NUTRITIVA, SANCOR LECHE EN POLVO, SANCOR CALIDAD LÁCTEA INTERNACIONAL (marcas base de rechazo) y SANCOR BEBÉ ADVANCED (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 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 en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 6 y demás concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 927 de fecha 8 de junio de 2023 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SANCOR BEBÉ ADVANCED Y ETIQUETA", Clase 29, Expediente N° 18134/2022, solicitada a nombre de PHARMA ENFANT S.A.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----

 
Dra. Claudia Patricia Rodríguez
Directora General Interina
Resolución N° 0649/2023

Resolución N°

0650

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 752 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANCOR BEBÉ PLUS Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 18137/2022, A NOMBRE DE PHARMA ENFANT S.A.-----

Asunción, 29 AGO 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PHARMA ENFANT S.A. en contra de la Resolución N° 752 de fecha 11 de mayo de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; ---

RESULTA:

Que, en fecha 07 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional de PHARMA ENFANT S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 752 de fecha 11 de mayo de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 25 de octubre de 2023, el representante convencional de PHARMA ENFANT S.A. expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 30 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: .../... SANCOR BEBE Clase 5 Registro 513718 Titular MJN U.S. Holdings Llc (US).../...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 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.-" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) es importante mencionar a la Sra. Directora, que el titular de la marca antecedente MJN U.S. HOLDINGS LLC es accionista en la sociedad de mi mandante PHARMA ENFANT S.A. tal como lo podemos ver en un fragmento del Acta de Asamblea citada a continuación, la cual adjuntamos enteramente al final de este escrito con la apostilla correspondiente .../... La empresa MJN U.S. HOLDINGS LLC es una de las principales interesadas en registrar las marcas de SANCOR pertenecientes a PHARMA ENFANT S.A. en la línea de leches para lactantes, en vista de ser accionista de dicha empresa tal como demostramos en este escrito .../... Por lo expuesto más arriba, es que el titular de la marca antecedente MJN U.S. HOLDINGS LLC no presentó oposición a la marca solicitada por mi mandante; puesto que es sumamente importante el registro de la marca solicitada en nuestro país y la misma no interfiere en los intereses del titular base de la marca antecedente..." -----

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: MEAD JONHSON NUTRITION ARGENTINA S.A. (titular de la marca base de rechazo) y PHARMA ENFANT S.A. (titular de la marca

Dr. Gladys Pamela Cisnerado
Directora General de la
Dirección General de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0650

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 752 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANCOR BEBÉ PLUS Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 18137/2022, A NOMBRE DE PHARMA ENFANT S.A.
solicitada) son la misma persona jurídica, lo cual se constata mediante el Acta de Asamblea de fecha 1 de noviembre de 2021, en la que se resuelve: "...Modificar la denominación social de MEAD JOHNSON NUTRITION ARGENTINA S.A. a "PHARMA ENFANT S.A." adjuntada por el representante de PHARMA ENFANT S.A.

Que, dicho esto, nos resulta lógico suponer que ambas marcas SANCOR BEBE (marca base de rechazo) y SANCOR BEBÉ PLUS (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 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 en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 6 y demás concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida.

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 752 de fecha 11 de mayo de 2023 dictada por la Dirección de Marcas.
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SANCOR BEBÉ PLUS Y ETIQUETA", clase 05, Expediente N° 18137/2022, solicitada a nombre de PHARMA ENFANT S.A.
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.




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

Resolución N° **0651**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 753 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANCOR BEBÉ PLUS Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 18143/2022, A NOMBRE DE PHARMA ENFANT S.A.-----

Anunció, **29 AGO 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PHARMA ENFANT S.A. en contra de la Resolución N° 753 de fecha 11 de mayo de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y:---

RESULTA:

Que, en fecha 07 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional de PHARMA ENFANT S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 753 de fecha 11 de mayo de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 25 de octubre de 2023, el representante convencional de PHARMA ENFANT S.A. expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 30 de octubre de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que la solicitud de registro de la marca SANCOR BEBÉ PLUS ha sido presentada para amparar los productos de la clase 29. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2011-1126481 Denominación SANCOR BEBE PLUS 2 (6 A 12 MESES) Clase 29 Registro 382844 Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR), Expediente 2012-1229773 Denominación SANCOR Clase 29 Registro 195473 Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR), Expediente 2013-1308395 Denominación SANCOR VIDA Clase 29 Registro 391512 Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR), Expediente 2013-1354275 Denominación SANCOR YOGS LIGHT Clase 29 Registro 435322 Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR), Expediente 2013-1354276 Denominación SANCOR YOGS LIGHT Clase 29 Registro 435323 Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR), -/-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 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.-"-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) es importante mencionar a la Sra. Directora, que el titular de las marcas antecedentes SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA es accionista en la sociedad de mi mandante PHARMA ENFANT S.A. tal como lo podemos ver en un fragmento del Acta de Asamblea citada a continuación, la cual adjuntamos enteramente al final de este escrito con la apostilla correspondiente -/-.. Así mismo, contamos con una autorización firmada y debidamente apostillada por el titular de las marcas antecedentes SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA, teniendo en cuenta que la presentación y posterior registro de las marcas no constituyen para ellos ningún riesgo de confusión ni tampoco ningún acto de competencia desleal debido a que son ramas de producción y consumidor final diferentes..."-----




Algo. Cecilia Pineda González
Directora Nacional de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Provincia Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0651**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 753 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANCOR BEBÉ PLUS Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 18143/2022, A NOMBRE DE PHARMA ENFANT 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, esta Dirección considera que no puede ser pasado por alto el hecho de que los titulares de las marcas en pugna: SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA (titular de las marcas base de rechazo) y PHARMA ENFANT S.A. (titular de la marca solicitada) son la misma persona jurídica, lo cual se constata mediante el Acta de Asamblea de fecha 1 de noviembre de 2021, en la que se resuelve: *"...Por su parte, SanCor Cooperativas Unidas Limitada, en su carácter de único accionista titular de acciones Clase B, que actualmente representan el diez por ciento (10%) del capital social, constituido en forma simultánea en Asamblea Especial de la Clase B de Acciones, resuelve designar al Sr. Mauricio Antonio Stortoni como Síndico Titular por la Clase B, y al Sr. Gustavo Luciano Billinghamst como Síndico Suplente para la Clase B. .../... Modificar la denominación social de MEAD JOHNSON NUTRITION ARGENTINA S.A. a "PHARMA ENFANT S.A." e igualmente esto se confirma con la autorización firmada y apostillada por SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA (titular de las marcas base de rechazo), documentos presentados por PHARMA ENFANT S.A (titular de la marca solicitada).-----*

Que, dicho esto, nos resulta lógico suponer que SANCOR BEBÉ PLUS 2 (6 A 12 MESES), SANCOR, SANCOR VIDA, SANCOR YOGS LIGHT, SANCOR DULCE DE LECHE, SANCOR YOGS, SANCOR QUESABORES, SANCOR QUESABORES LIGHT, SANCOR, SANCOR LECHE CHOCOLATADA, SANCOR LECHE EN POLVO (marcas base de rechazo) y SANCOR BEBÉ PLUS (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 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 en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 6 y demás concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 753 de fecha 11 de mayo de 2023 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SANCOR BEBÉ PLUS Y ETIQUETA", Clase 29, Expediente N° 18143/2022, solicitada a nombre de PHARMA ENFANT S.A.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** -----




Mg. Claudia García Córdova
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Paraguay

Resolución N° **0652**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 754 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANCOR BEBÉ SUPREME Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 18147/2022, A NOMBRE DE PHARMA ENFANT S.A.-----

Asunción, **29 AGO 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PHARMA ENFANT S.A. en contra de la Resolución N° 754 de fecha 11 de mayo de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y: ---

RESULTA:

Que, en fecha 07 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional de PHARMA ENFANT S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 754 de fecha 11 de mayo de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, en fecha 25 de octubre de 2023, el representante convencional de PHARMA ENFANT S.A. expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 30 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: .../... SANCOR BEBE Clase 5 Registro 513718 Titular MJN U.S. Holdings Llc (US).../...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 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado. -"-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) es importante mencionar a la Sra. Directora, que el titular de la marca antecedente MJN U.S. HOLDINGS LLC es accionista en la sociedad de mi mandante PHARMA ENFANT S.A. tal como lo podemos ver en un fragmento del Acta de Asamblea citada a continuación, la cual adjuntamos enteramente al final de este escrito con la apostilla correspondiente .../... La empresa MJN U.S. HOLDINGS LLC es una de las principales interesadas en registrar las marcas de SANCOR pertenecientes a PHARMA ENFANT S.A. en la línea de leches para lactantes, en vista de ser accionista de dicha empresa tal como demostramos en este escrito .../... Por lo expuesto más arriba, es que el titular de la marca antecedente MJN U.S. HOLDINGS LLC no presentó oposición a la marca solicitada por mi mandante, puesto que es sumamente importante el registro de la marca solicitada en nuestro país y la misma no interfiere en los intereses del titular base de la marca antecedente..."-----

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: MEAD JONHSON NUTRITION ARGENTINA S.A. (titular de la marca base de rechazo) y PHARMA ENFANT S.A. (titular de la marca




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

Resolución N°

0652

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 754 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANCOR BEBÉ SUPREME Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 18147/2022, A NOMBRE DE PHARMA ENFANT S.A.
solicitada) son la misma persona jurídica, lo cual se constata mediante el Acta de Asamblea de fecha 1 de noviembre de 2021, en la que se resuelve: "...Modificar la denominación social de MEAD JOHNSON NUTRITION ARGENTINA S.A. a "PHARMA ENFANT S.A..." adjuntada por el representante de PHARMA ENFANT S.A.

Que, dicho esto, nos resulta lógico suponer que ambas marcas SANCOR BEBE (marca base de rechazo) y SANCOR BEBÉ SUPREME (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 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 en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 6 y demás concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida, ...

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 754 de fecha 11 de mayo de 2023 dictada por la Dirección de Marcas.
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SANCOR BEBÉ SUPREME Y ETIQUETA", clase 05, Expediente N° 18147/2022, solicitada a nombre de PHARMA ENFANT S.A.
- Art. 3º NOTIFIQUESE.




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

Resolución N°

0653

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 602 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TAVA SUNSET DESCUBRE CON NOSOTROS LA PASION DE UN AMANECER DIFERENTE SLOGAN Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 67680/2022, A NOMBRE DE MARCO GIMENEZ GAUTO.

ésta un término genérico; SUNSET: atardecer, en tanto que la oponente TAVA: aldea y GLAMPING: juegos. En ese sentido, se puede concluir con meridiana claridad que, las marcas en pugna "TAVA SUNSET DESCUBRE CON NOSOTROS LA PASION DE UN AMANECER DIFERENTE SLOGAN Y ETIQUETA" (solicitante) vs "TAVA GLAMPING" (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, cabe mencionar que la solicitud de autos cuenta con un slogan "DESCUBRE CON NOSOTROS LA PASION DE UN AMANECER DIFERENTE", dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de la marca oponente. Al respecto expresa además Otamendi: *"los slogans desempeñan el papel de un elemento individualizador y, precisamente por así hacerlo, contribuyen a que el público consumidor pueda diferenciar y seleccionar el producto de su preferencia, y a que el empresario cuente con un medio más (cuya eficacia suele estar en relación directa con la originalidad e ingenio de la frase para perfilar sus productos) dentro del conjunto de los que forman el mercado"*.

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

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

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 TAVA SUNSET DESCUBRE CON NOSOTROS LA PASION DE UN AMANECER DIFERENTE SLOGAN Y ETIQUETA (solicitada), y TAVA GLAMPING (oponente), se comparte el vocablo "TAVA", existe otra marca registrada que cuenta con una denominación similar. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: QUINTA TAVA VY'A, Registro N° 529662 a nombre de Robert Ramon Martinez., 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.

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

Resolución N° **0653**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 602 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TAVA SUNSET DESCUBRE CON NOSOTROS LA PASION DE UN AMANECER DIFERENTE SLOGAN Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 67680/2022, A NOMBRE DE MARCO GIMENEZ GAUTO.

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

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Analizado este aspecto, vemos que la marca solicitada cuenta con la leyenda TAVA SUNSET de color negro y una figura geométrica de un triángulo invertido y otro triángulo que representa un cerro o montaña de color dorado, dentro de un círculo, y debajo de la misma reza el slogan DESCUBRE CON NOSOTROS LA PASION DE UN AMANECER DIFERENTE, mientras que la oponente cuenta con el nombre de la marca de la adversa en colores negro con una tipografía peculiar, siendo mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo:

marca solicitada

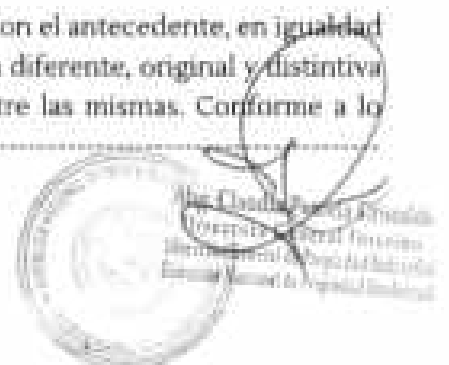


marca oponente



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, 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.



Resolución N°

0653

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 602 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TAVA SUNSET DESCUBRE CON NOSOTROS LA PASION DE UN AMANECER DIFERENTE SLOGAN Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 67680/2022, A NOMBRE DE MARCO GIMENEZ GAUTO.-----

Asunción, 29 AGO 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ELIANA RODRIGUEZ ALCALA PERALTA** en contra de la Resolución N° 602 de fecha 25 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

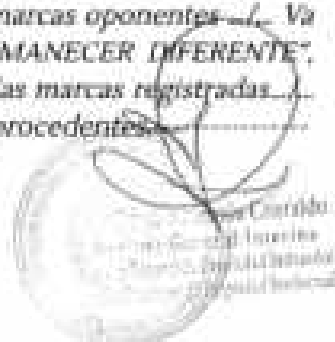
Que, en fecha 04 de septiembre de 2023 se presenta el representante convencional de **ELIANA RODRIGUEZ ALCALA PERALTA** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 602 de fecha 25 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 08 de febrero de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 10 de julio de 2024, el representante convencional de **ELIANA RODRIGUEZ ALCALA PERALTA** expresó agravios; en fecha 19 de julio de 2024, se presenta la representante convencional de **MARCO GIMENEZ GAUTO**, y contesta el traslado de expresión de agravios y en consecuencia llama autos para resolver en fecha 29 de julio de 2024.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Analizando las marcas **TAVA SUNSET DESCUBRE CON NOSOTROS LA PASION DE UN AMANECER DIFERENTE SLOGAN Y ETIQUETA** (solicitada) vs. **TAVA GLAMPING** y **CONSULTORIA AMBIENTAL TAVA PARAGUAY TRANSFORMANDO EL FUTURO (SLOGAN)** (oponentes), en conjunto encontramos que se puede concluir validamente que las marcas en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores, reuniendo la marca solicitada los elementos necesarios para su registro que son novedosidad y especialidad, por lo que las mismas pueden coexistir pacíficamente, constatándose de esta forma que las marcas no producen ninguna confundibilidad.../... Si bien es cierto las marcas en pugna tienen en común la expresión **TAVA** no es menos cierto que en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor, ya que la expresión **TAVA** es genérico y de uso común y traducido al español significa (**ALDEA**), como así también cabe mencionar que ya coexisten varias marcas con dicha denominación sin ocasionar ninguna confusión o asociación en el mercado e igualmente la presente solicitud podrá coexistir con todas ellas.../... La marca **TAVA SUNSET DESCUBRE CON NOSOTROS LA PASION DE UN AMANECER DIFERENTE SLOGAN Y ETIQUETA** no ha realizado actos de competencia desleal.../... La misma cuenta con un etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia de las marcas oponentes.../... Va acompañada del slogan "**DESCUBRE CON NOSOTROS LA PASION DE UN AMANECER DIFERENTE**", alejando aún más cualquier posibilidad de confusión, asociación o dilución de las marcas registradas.../... Esta Dirección concluye que las oposiciones presentadas deben ser declaradas improcedentes.



Por Cuidado
DIRECCIÓN NACIONAL DE
PROPIEDAD INTELLECTUAL
PARAGUAY

Resolución N° **0653**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 602 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TAVA SUNSET DESCUBRE CON NOSOTROS LA PASION DE UN AMANECEER DIFERENTE SLOGAN Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 67680/2022, A NOMBRE DE MARCO GIMENEZ GAUTO.

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante ELLIANA RODRIGUEZ ALCALA PERALTA y manifiesta: "(...) Al analizar las marcas en pugna en su visión de conjunto, que se observan las claras semejanzas entre ambas desde el plano gramatical, visual y fonético, siendo las mínimas diferencias, y es muy bien sabido en derecho marcario que en el cotejo debe estar más a las semejanzas que a las diferencias... La identidad entre las marcas en pugna es evidente, ya que la marca solicitada contiene como elemento principal la palabra TAVA, la cual no se encuentra diluida en clase 43 y por lo tanto es de uso común en esta clase... La adición del eslogan DESCUBRE CON NOSOTROS LA PASION DE UN AMANECEER DIFERENTE en la marca solicitada, no le aporta novedad ni distinción alguna y es evidente su carácter secundario, analizando la propia etiqueta, en la que dicho eslogan se encuentra en la parte inferior de la etiqueta y en un tamaño mucho menor que la denominación TAVA SUNSET... Esto demuestra que la solicitud pretendida no es más que un intento de apropiación de marca ajena... La marca incluye y reproduce totalmente a la marca registrada, por lo que lleva a una confusión visual, fonética y conceptual. En ese sentido, el término TAVA, traducido del idioma guaraní, significa aldea, pueblo o ciudad, por lo tanto, no es una palabra que describa el servicio ofrecido por mi mandante, lo que hace el contenido conceptual de ambas marcas idéntico... Los servicios amparados por ambas clases se relacionan directamente por incluir las mismas actividades que forman parte de la industria del hospedaje... Es conocido como confusión indirecta, que se da cuando el consumidor piensa que el producto o servicio... Finalmente, corresponde revocar la Resolución N° 602/2023".

Que, la representante convencional del solicitante presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice: "(...) Los argumentos invocados por la oponente no son suficientes para que la oposición sea declarada procedente, contrariamente a lo afirmado por la oponente de manera que no causara la temida dilución de la marca base de ELLIANA RODRÍGUEZ ALCALA PERALTA... Con respecto a lo manifestado por la oponente, no es cierto puesto que la marca "QUINTA TAVA VYA" Registro N° 529662 coexiste con la marca oponente y a su vez recordar que TAVA es de uso común y varios titulares coexisten sin causar riesgo de confusión alguna, por lo tanto mi mandante tiene el mismo derecho de que su marca coexista como las demás... La Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos ha dictado un fallo que se ajusta a derecho, ya que coincide con lo establecido marcario, en la jurisprudencia y en la doctrina, puesto que se realizó el cotejo en conjunto de las marcas en pugna, además de que ha quedado demostrada la coexistencia pacífica con los demás registros... Estamos seguros que la Señora Directora sabrá apreciar que no existe riesgo de confusión o asociación entre las marcas en pugna, y que pueden coexistir sin riesgos para el consumidor ni el comercio en gral... Por tanto, en mérito de lo expuesto, dictar resolución confirmando en todas sus partes la resolución N° 602/2023".

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 destiembraciones, 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. Haciendo una investigación más adentrada de las marcas en pugna, sobre la traducción de dichas palabras tenemos que TAVA (idioma guaraní) significa aldea, siendo


Abg. Claudia Pareda
Directora General de Marcas
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Paraguay

Resolución N° 0653

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 602 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TAVA SUNSET DESCUBRE CON NOSOTROS LA PASION DE UN AMANECER DIFERENTE SLOGAN Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 67680/2022, A NOMBRE DE MARCO GIMENEZ GAUTO.

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 602 de fecha 25 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 "TAVA SUNSET DESCUBRE CON NOSOTROS LA PASION DE UN AMANECER DIFERENTE SLOGAN Y ETIQUETA", clase 43, Expediente N° 67680/2022, solicitada a nombre de MARCO GIMENEZ GAUTO.
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.


Dña. Gladys Pamela González
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Ministerio del Interior y Justicia

Resolución N°

0654

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 561 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TOKAI Y ETIQUETA", CLASE 15, EXPEDIENTE N° 83631/2018 A NOMBRE DE HAMELIN INSTRUMENTOS MUSICALES S.A.-----

Asunción,

29 ABO 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO o "NGO" SAECA en contra de la Resolución N° 561 de fecha 27 de octubre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y:-----

RESULTA:

Que, en fecha 04 de noviembre de 2020 se presenta el representante convencional de NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO o "NGO" SAECA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 561 de fecha 27 de octubre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 15 de diciembre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 20 de enero de 2021, el representante convencional de NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO o "NGO" SAECA expresó agravios; en fecha 11 de mayo de 2021 el representante convencional de HAMELIN INSTRUMENTOS MUSICALES S.A. contesta la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 17 de junio de 2021.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Analizando las marcas en pugna TOKAI Y ETIQUETA (solicitada) vs. MARATOKIO LA MARATON QUE CORREMOS TODOS (SLOGAN) (oponente), se observan marcadas diferencias entre los mismos.../... Basta visualizar ambas marcas, una seguida de la otra, como los conjuntos que representan para apreciar las diferencias existentes.../... Consecuentemente, los signos en pugna gozan de agregados distinto que imprimen a sus respectivos conjuntos una fisonomía particular e inconfundible, tanto en el plano visual como en los planos fonético e ideológico, lo cual nos expone que se trata de signos íntegramente inconfundibles.../... Queda comprobado que entre las marcas en pugna existen suficientes diferencias que eliminan toda posibilidad de confusión o asociación.../... En atención a las disposiciones de la Ley de Marcas, la oposición deducida deviene improcedente.-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO o "NGO" SAECA y manifiesta: "(...) Estas manifestaciones dan la pauta del poco profundo análisis del que fue objeto esta oposición pues la misma fue deducida no solo en base a MARATOKIO LA MARATON QUE CORREMOS TODOS (SLOGAN), ya registrada en las clases 07, 09, 11, sino también en base a los registros de la marca TOKYO Y ETIQUETA, concedidos en nuestro país a favor de mi representada en la clase 09, TOKYO, registrada en las clases 07, 11, 12, VYCOT TOKYO, registrada en la clase 11, TOKYO SPONSOR OFICIAL DE LA FAMILIA PARAGUAYA (SLOGAN), registradas en las clases 07, 09 y 11; TOKYO SILENCE TOP, registrada en la clase 11, TOKYO FACILITA Y ETIQUETA, registrada en la clase 07, TOKYO PRONTO Y ETIQUETA, registrada en la clase 07, TOKYO PRONTO, registrada en la clase 11, TOKYO, TOKYO INDUSTRIAL, registrada en las clases 07 y 11; TODO TOKYO, registradas en las clases 07, 09, 11 y 12

Resolución N°

0654

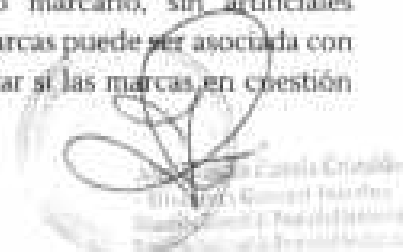
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 561 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TOKAI Y ETIQUETA", CLASE 15, EXPEDIENTE N° 83631/2018 A NOMBRE DE HAMELIN INSTRUMENTOS MUSICALES S.A.-----

Promo TOKYO Fútbolfan (SLOGAN) Y ETIQUETA, registrada en la clase 09; TOKYO EL CORAZON MANDA PASION POR EL FUTBOL (SLOGAN), registrada en clase 09... La marca solicitada por HAMELIN INSTRUMENTOS MUSICALES S.A., no contienen un agregado distintivo de las marcas de mi mandante... Absolutamente todas están compuestas por la palabra TOKYO, que es la palabra que agrupa y las distingue, dentro de la familia de marcas que son de propiedad de mi mandante... Fue invocada como principal y con ella se realiza el cotejo con la marca pedida... Cabe destacar que la denominación TOKAI que corresponde a la marca pedida por la adversa, es extremadamente similar a la denominación TOKYO, que corresponde a la totalidad de unas marcas de mi mandante como al elemento principal y protagónico de otras... Estas notorias semejanzas no fueron tenidas en cuenta por el inferior pues éste se limitó a cotejarla con una de las marcas que forman parte de la familia de marcas que con el vocablo TOKYO posee mi mandante, donde se demuestra una actitud parcialista... A raíz de ello puede afirmarse que la marca solicitada carece por completo de elementos distintivos propios que la tornen distinguibles y diferenciables de marcas preexistentes... No puede permitirse la coexistencia de la marca solicitada en autos con la marca de mi mandante, pues es indiscutible que existe un elevadísimo riesgo de confusión indirecta entre las marcas en pugna... Por lo tanto, ruego al Señor Director, dicte resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 561/2020.-----

Que, contesta la expresión de agravios HAMELIN INSTRUMENTOS MUSICALES S.A. y, entre otros argumentos, expresa: "La Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos ha encontrado que las marcas enfrentadas pueden coexistir pacíficamente en el mercado en razón de que se observan marcadas diferencias entre los mismos, hasta visualizar ambas marcas, para apreciar las diferencias existentes tanto en el plano visual como en los planos fonético e ideológico, lo cual nos expone que se trata de signos íntegramente inconfundibles, siendo la visión de conjunto como su pronunciación totalmente diferente, por tanto no podrá crear confusión al público interesado o consumidor... Además las marcas se encuentran acompañadas por una etiqueta lo que las hace distintas una a otra... La adversa ha obviado el importante hecho de que las marcas citadas más arriba fueron registradas para las clases 07, 09 y 11 que son productos totalmente diferentes a los de mi mandante por lo que la mera coincidencia en el mismo no puede ser motivo suficiente para considerar confundible la marca solicitada... Resulta injustificable esta pretensión, no sólo por tener una pronunciación diferente, por lo tanto la marca solicitada posee suficiente grado de distinción y novedad... Estamos seguros que la Señora Directora sabrá apreciar que no existe riesgo de confusión o asociación entre las marcas en pugna y que pueden coexistir sin riesgos para el consumidor ni para el comercio en general... Por tanto, en mérito de lo expuesto, dictar resolución confirmando en todas sus partes la Resolución N° 561/2020.-----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: "TOKAI Y ETIQUETA" (solicitada) y "MARATOKIO LA MARATON QUE CORREMOS TODOS (SLOGAN), clase 07, 09 y 11, TOKYO Y ETIQUETA, clase 07, 09, 11 y 12, VYCOT TOKYO, la clase 11, TOKYO SPONSOR OFICIAL DE LA FAMILIA PARAGUAYA (SLOGAN), clase 07, 09, 11" (oponente) entre otros.-----

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



Dr. María Cecilia González
Directora General de Asuntos
Marcarios y Patentes
DIRECCIÓN NACIONAL DE
PROPIEDAD INTELECTUAL

Resolución N°

0654

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 561 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TOKAI Y ETIQUETA", CLASE 15, EXPEDIENTE N° 83631/2018 A NOMBRE DE HAMELIN INSTRUMENTOS MUSICALES S.A.-----

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

Que, en primer lugar, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca oponente registrada en clase 09 para *"Todos los artículos de la clase 9, comprendiéndose entre ellos aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro(salvamento) y de enseñanza, aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, clase 07: Todos los artículos de la clase 7 (SIETE); clase 11: Todos los artículos de la clase 11, comprendiéndose entre ellos instalaciones de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias"*, mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura en la clase 15 comprende: *"Exclusivamente instrumentos musicales; (arpas; guitarras; flautas; pianos; saxofones; púas para instrumentos de cuerda; tambores; trompetas; violas; violines; violoncelos)"*-----

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

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

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

Que, en cuanto al análisis ortográfico, fonético y conceptual, se puede concluir con meridiana claridad que, las marcas en pugna TOKAI Y ETIQUETA (solicitada), y "MARATOKIO LA MARATON QUE CORREMOS TODOS (SLOGAN), TOKYO, VYCOT TOKYO, TOKYO SPONSOR OFICIAL DE LA FAMILIA PARAGUAYA (SLOGAN), entre otros, (base de oposición) si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el radical "TOK", 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.-----



Resolución N° **0654**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 561 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TOKAI Y ETIQUETA", CLASE 15, EXPEDIENTE N° 83631/2018 A NOMBRE DE HAMELIN INSTRUMENTOS MUSICALES S.A.-----

Que, de esta comparación se colige que no se leen de la misma manera, siendo ortográfica y fonéticamente disímiles, además que no representan la misma idea conceptual, quedando así demostrada la diferencia en los planos ortográfico y fonético.-----

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

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

marca solicitada

marca registrada



TOKYO

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 561 de fecha 27 de octubre 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 "TOKAI Y ETIQUETA", clase 15, Expediente N° 83631/2018, solicitada a nombre de HAMELIN INSTRUMENTOS MUSICALES S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----

Dra. Claudia Patricia Chustillo
Directora General Interim
Dirección Nacional de Propiedad Industrial
Ciudad de Asunción, Paraguay

Resolución N° **0655**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 553 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TOKAI INSTRUMENTOS MUSICALES Y ETIQUETA", CLASE 15, EXPEDIENTE N° 04844/2019 A NOMBRE DE HAMELIN INSTRUMENTOS MUSICALES S.A.-----

Asunción, 29 AGO 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO o "NGO" SAECA en contra de la Resolución N° 553 de fecha 26 de octubre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 04 de noviembre de 2020 se presenta el representante convencional de NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO o "NGO" SAECA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 553 de fecha 26 de octubre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 15 de diciembre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 20 de enero de 2021, el representante convencional de NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO o "NGO" SAECA expresó agravios; en fecha 11 de mayo de 2021 el representante convencional de HAMELIN INSTRUMENTOS MUSICALES S.A. contesta la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 17 de junio de 2021.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Analizando las marcas en pugna TOKAI INSTRUMENTOS MUSICALES Y ETIQUETA (solicitada) vs. MARATOKIO LA MARATON QUE CORREMOS TODOS (SLOGAN) (oponente), se observan marcadas diferencias entre los mismos.../. Basta visualizar ambas marcas, una seguida de la otra, como los conjuntos que representan para apreciar las diferencias existentes.../. Consecuentemente, los signos en pugna gozan de agregados distinto que imprimen a sus respectivos conjuntos una fisonomía particular e inconfundible, tanto en el plano visual como en los planos fonético e ideológico, lo cual nos expone que se trata de signos íntegramente inconfundibles.../. Queda comprobado que entre las marcas en pugna existen suficientes diferencias que eliminan toda posibilidad de confusión o asociación.../. En atención a las disposiciones de la Ley de Marcas, la oposición deducida deviene improcedente."*-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante NICOLAS GONZALEZ ODDONE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO o "NGO" SAECA y manifiesta: *"(...) Estas manifestaciones dan la pauta del poco profundo análisis del que fue objeto esta oposición pues la misma fue deducida no solo en base a MARATOKIO LA MARATON QUE CORREMOS TODOS (SLOGAN), ya registrada en las clase 07, 09, 11, sino también en base a los registros de la marca TOKYO Y ETIQUETA, concedidos en nuestro país a favor de mi representada en la clase 09, TOKYO, registrada en las clases 07, 11, 12, VYCOT TOKYO, registrada en la clase 11, TOKYO SPONSOR OFICIAL DE LA FAMILIA PARAGUAYA (SLOGAN), registradas en las clases 07, 09 y 11; TOKYO SILENCE TOP, registrada en la clase 11, TOKYO FACILITA Y ETIQUETA, registrada en la clase 07, TOKYO PRONTO Y ETIQUETA, registrada en la clase 07, TOKYO PRONTO, registrada en la clase 11, TOKYO,*



Resolución N° **0655**

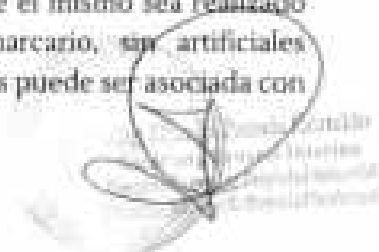
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 553 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TOKAI INSTRUMENTOS MUSICALES Y ETIQUETA", CLASE 15, EXPEDIENTE N° 04844/2019 A NOMBRE DE HAMELIN INSTRUMENTOS MUSICALES S.A.-----

TOKYO INDUSTRIAL, registrada en las clases 07 y 11; TODO TOKYO, registradas en las clases 07, 09, 11 y 12; Promo TOKYO Futbolfan (SLOGAN) Y ETIQUETA, registrada en la clase 09; TOKYO EL CORAZON MANDA PASION POR EL FUTBOL (SLOGAN), registrada en clase 09... La marca solicitada por HAMELIN INSTRUMENTOS MUSICALES S.A., no contienen un agregado distintivo de las marcas de mi mandante... Absolutamente todas están compuestas por la palabra TOKYO, que es la palabra que agrupa y las distingue, dentro de la familia de marcas que son de propiedad de mi mandante... Fue invocada como principal y con ella se realiza el cotejo con la marca pedida... Cabe destacar que la denominación TOKAI INSTRUMENTOS MUSICALES que corresponde a la marca pedida por la adversa, es extremadamente similar a la denominación TOKYO, que corresponde a la totalidad de unas marcas de mi mandante como al elemento principal y protagonista de otras... Estas notorias semejanzas no fueron tenidas en cuenta por el inferior pues éste se limitó a cotejarla con una de las marcas que forman parte de la familia de marcas que con el vocablo TOKYO posee mi mandante, donde se demuestra una actitud parcialista... A raíz de ello puede afirmarse que la marca solicitada carece por completo de elementos distintivos propios que la tornen distinguibles y diferenciables de marcas preexistentes... No puede permitirse la coexistencia de la marca solicitada en autos con la marca de mi mandante, pues es indiscutible que existe un elevadísimo riesgo de confusión indirecta entre las marcas en pugna... Por lo tanto, ruego al Señor Director, dicte resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 553/2020.-----

Que, contesta la expresión de agravios HAMELIN INSTRUMENTOS MUSICALES S.A. y, entre otros argumentos, expresa: "La Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos ha encontrado que las marcas enfrentadas pueden coexistir pacíficamente en el mercado en razón de que se observan marcadas diferencias entre los mismos, basta visualizar ambas marcas, para apreciar las diferencias existentes tanto en el plano visual como en los planos fonético e ideológico, lo cual nos expone que se trata de signos íntegramente inconfundibles, siendo la visión de conjunto como su pronunciación totalmente diferente, por tanto no podrá crear confusión al público interesado o consumidor... Además las marcas se encuentran acompañadas por una etiqueta lo que las hace distintas una a otra... La adversa ha obviado el importante hecho de que las marcas citadas más arriba fueron registradas para las clases 07, 09 y 11 que son productos totalmente diferentes a los de mi mandante por lo que la mera coincidencia en el mismo no puede ser motivo suficiente para considerar confundible la marca solicitada... Resulta injustificable esta pretensión, no sólo por tener una pronunciación diferente, por lo tanto la marca solicitada posee suficiente grado de distinción y novedad... Estamos seguros que la Señora Directora sabrá apreciar que no existe riesgo de confusión o asociación entre las marcas en pugna y que pueden coexistir sin riesgos para el consumidor ni para el comercio en general... Por tanto, en mérito de lo expuesto, dictar resolución confirmando en todas sus partes la Resolución N° 553/2020.-----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: "TOKAI INSTRUMENTOS MUSICALES Y ETIQUETA" (solicitada) y "MARATOKIO LA MARATON QUE CORREMOS TODOS (SLOGAN), clase 07, 09 y 11, TOKYO Y ETIQUETA, clase 07, 09, 11 y 12, VYCOT TOKYO, la clase 11, TOKYO SPONSOR OFICIAL DE LA FAMILIA PARAGUAYA (SLOGAN), clase 07, 09, 11" (oponente) entre otros.-----

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


DIRECCIÓN NACIONAL DE
PROPIEDAD INTELLECTUAL
PARAGUAY

Resolución N° **0655**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 553 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TOKAI INSTRUMENTOS MUSICALES Y ETIQUETA", CLASE 15, EXPEDIENTE N° 04844/2019 A NOMBRE DE HAMELIN INSTRUMENTOS MUSICALES S.A.-----

la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores.-----

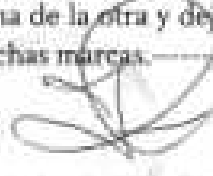
Que, en primer lugar, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca oponente registrada en clase 09 para "Todos los artículos de la clase 9, comprendiéndose entre ellos aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro(salvamento) y de enseñanza, aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, clase 07: Todos los artículos de la clase 7 (SIETE), clase 11: Todos los artículos de la clase 11, comprendiéndose entre ellos instalaciones de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias", mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura en la clase 15 comprende: "cubre la totalidad de los productos"-----

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el conocido como *uniclase*, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentación de una sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna no comparten la misma clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas TOKAI INSTRUMENTOS MUSICALES Y MARATOKIO LA MARATON QUE CORREMOS TODOS (SLOGAN), TOKYO, VYCOT TOKYO, TOKYO SPONSOR OFICIAL DE LA FAMILIA PARAGUAYA (SLOGAN), entre otros.-----

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

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

Que, en cuanto al análisis ortográfico, fonético y conceptual, se puede concluir con meridiana claridad que, las marcas en pugna TOKAI INSTRUMENTOS MUSICALES Y ETIQUETA (solicitada), y "MARATOKIO LA MARATON QUE CORREMOS TODOS (SLOGAN), TOKYO, VYCOT TOKYO, TOKYO SPONSOR OFICIAL DE LA FAMILIA PARAGUAYA (SLOGAN), entre otros, (base de oposición) si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el radical "TOK", 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.-----


Ing. Carlos A. González
Abogado Titular
Ing. Carlos A. González
Abogado Titular
Ing. Carlos A. González
Abogado Titular

Resolución N° **0655**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 553 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TOKAI INSTRUMENTOS MUSICALES Y ETIQUETA", CLASE 15, EXPEDIENTE N° 04844/2019 A NOMBRE DE HAMELIN INSTRUMENTOS MUSICALES S.A.-----

Que, de esta comparación se colige que no se leen de la misma manera, siendo ortográfica y fonéticamente disímiles, además que no representan la misma idea conceptual, quedando así demostrada la diferencia en los planos ortográfico y fonético.-----

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

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

marca solicitada

marca registrada



TOKYO

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 553 de fecha 26 de octubre 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 "TOKAI INSTRUMENTOS MUSICALES Y ETIQUETA", clase 15, Expediente N° 04844/2019, solicitada a nombre de HAMELIN INSTRUMENTOS MUSICALES S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----

Resolución N°

0656

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1438 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° 58602/2021, SOLICITADA POR COPETROL S.A. -----

Asunción, 29 AGO 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de RETAIL S.A. contra la Resolución N° 1438 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° 1438 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 03 de octubre 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 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 declarada 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



Resolución N°

0656

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1438 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° 58602/2021, 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 pronunciarias una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas no es similar. -----

COPEMARKET DELI Y ETIQUETA (solicitada), y

DELMARKET EXPRESS, DELMARKET 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 minúsculas y en la parte inferior una figura elipse en color negro con bordes en color blanco, con la denominación FRESH MARKET en letras blancas mayúsculas en su interior y la figura de dos hojas en cada costado. -----

marca solicitada

COPEMARKET
-Deli-

marca oponente

delimarket



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

RESUELVE:

Art. 1º

CONFIRMAR la Resolución N° 1438 de fecha 29 de diciembre de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----



Resolución N° **0656**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1438 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° 58602/2021, 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° 58602/2021, solicitada a nombre de COPETROL SA. -----

Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula. -----


Dra. María Victoria González
Directora General de Propiedad Intelectual
Dpto. de Asesoría Jurídica y Litigiosos
Dpto. de Registro de Marcas y Patentes

12

Resolución N°

0657

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1436 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 43, EXPEDIENTE N° 58600/2021, SOLICITADA POR COPETROL S.A. -----

Asunción, 29 AGO 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de RETAIL S.A. contra la Resolución N° 1436 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° 1436 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 03 de octubre 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 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 servicios de la clase 43, 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



[Firma]
Director General
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Paraguay

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1436 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 43, EXPEDIENTE N° 58600/2021, 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

DELMARKET EXPRESS, DELMARKET 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 minúsculas y en la parte inferior una figura elipse en color negro con bordes en color blanco, con la denominación FRESH MARKET en letras blancas mayúsculas en su interior y la figura de dos hojas en cada costado. -----

marca solicitada

COPEMARKET
-Deli-

marca oponente

delimarket



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 43, Registro N° 510491 y la marca COPE MARKET, clase 43, Registro N° 542903. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo denominaciones similares y en la misma clase 43, 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

RESUELVE:

Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1436 de fecha 29 de diciembre de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

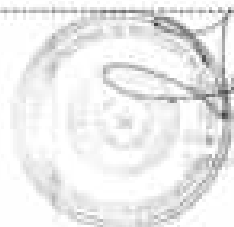


Resolución N° **0657**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1436 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 43, EXPEDIENTE N° 58600/2021, SOLICITADA POR COPETROL SA. -----

Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "COPEMARKET DELI Y ETIQUETA", clase 43, Acta N° 58600/2021, solicitada a nombre de COPETROL SA. -----

Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula. -----

 
Dra. Patricia Córdova
Directora General de Propiedad Intelectual

100

Resolución N°

0658

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1440 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 35, EXPEDIENTE N° 58608/2021, SOLICITADA POR COPETROL SA. -----

Asunción, 29 AGO 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de RETAIL S.A. contra la Resolución N° 1440 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° 1440 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 05 de diciembre 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 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 declarada 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 COPEMARKET 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 servicios de la clase 35, 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



Resolución N° **0658**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1440 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 35, EXPEDIENTE N° 58608/2021, 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
DELMARKET EXPRESS, DELIMARKET ONLINE y **delimarket FRESH MARKET** (oponente)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dimitir 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 minúsculas y en la parte inferior una figura elipse en color negro con bordes en color blanco, con la denominación FRESH MARKET en letras blancas mayúsculas en su interior y la figura de dos hojas en cada costado. -----

marca solicitada
COPEMARKET
-Deli-

marca oponente
delimarket


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 35, Registro N° 509530 y la marca COPE MARKET, clase 35, Registro N° 542905. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo denominaciones similares 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. -----

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

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

Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1440 de fecha 29 de diciembre de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----



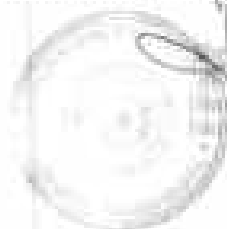
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
Paraguay

Resolución N° **0658**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1440 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 35, EXPEDIENTE N° 58608/2021, SOLICITADA POR COPETROL SA.

Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "COPEMARKET DELI Y ETIQUETA", clase 35, Acta N° 58608/2021, solicitada a nombre de COPETROL SA.

Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.


Claudia Patricia Cristóbal
Directora General de Propiedad Intelectual
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL
PARAGUAY

Resolución N°

0659

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 248 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "COLAGENOL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 35610/2022, SOLICITADA POR LA FIRMA CIENTIFICA RAGUSA S.A. -----

Asunción, **29 AGO 2024**

VISTO: Los recursos de apelación interpuestos por el representante convencional de la firma **HORPHAG RESEARCH MANAGEMENT S.A.** y de la firma **QUIMFA S.A.** contra la Resolución N° 248 de fecha 19 de mayo de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 23 de mayo de 2023, el representante convencional de la firma **HORPHAG RESEARCH MANAGEMENT S.A.** interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 248 de fecha 19 de mayo de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos; y en fecha 01 de junio de 2023, el representante convencional de la firma **QUIMFA S.A.** interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 248 de fecha 19 de mayo de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 07 de junio de 2023 fueron dictadas las providencias que concedieron los recursos de apelación interpuestos. -----

Que, en fecha 23 de junio de 2023, el representante convencional de **QUIMFA S.A.** expresó agravios; y en fecha 28 de septiembre de 2023, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 06 de octubre de 2023. -----

Que, en fecha 12 de enero de 2024, fue declarado desierto el recurso de apelación interpuesto por el apelante **HORPHAG RESEARCH MANAGEMENT S.A.** por no expresar agravios, y se dispuso la prosecución de trámites. -----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: *"Al realizar el cotejo de las marcas COLAGENOL (marca solicitada) vs. COLLAGENO-ATEN y PYCNOGENOL (marcas oponentes) se puede apreciar que la marca solicitada contiene elementos distintivos en los aspectos visual y fonético .../... los elementos COLAGENO-COLLAGEN similares son de uso común para la clase 5, existen numerosas marcas registradas en esta clase que lo utilizan .../... la marca base de la segunda oposición alega similitud de la desinencia GENOL, se verifica en el sistema que la terminación GENOL es sumamente utilizada en denominaciones marcarias registradas en clase 5 con las que se halla coexistiendo pacíficamente la marca PYCNOGENOL .../... esta Dirección concluye que las oposiciones presentadas deben ser declaradas improcedentes"* -----

Que, se agravia el apelante **QUIMFA S.A.** y entre otros argumentos, expresa: *"La marca solicitada COLAGENOL reproduce íntegramente la denominación de la marca registrada por mi mandante COLLAGEN-ATEN, en el mismo orden y secuencia .../... la marca solicitada pretende distinguir todos los productos comprendidos en la clase 05, tal como ocurre con la marca registrada por mi mandante .../... ambas marcas serán puestas a la venta en locales comerciales del mismo rubro"*. -----

Que, el representante convencional de la solicitante **CIENTIFICA RAGUSA S.A.**, contesta el traslado de agravios y, entre otros argumentos, manifiesta: *"La impresión que los signos dejan se deben a que ambos se encuentran constituidos parcialmente por un mismo elemento genérico, los signos en pugna comparten la palabra COLAGENO cuyo contenido conceptual refiere a toda molécula proteica o proteína que forma fibras colágenas, por lo que indiscutiblemente dicha palabra aludirá esa idea en el consumidor, la cual no*



Resolución N° **0659**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 248 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "COLAGENOL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 35610/2022, SOLICITADA POR LA FIRMA CIENTIFICA RAGUSA S.A. -----

puede monopolizarse, por tratarse del género de un producto .../... existen múltiples marcas registradas en la clase 05 que comparten el elemento COLLAGEN, con las cuales la marca oponente se encuentra coexistiendo pacíficamente .../... no existe coincidencia alguna entre las desinencias analizadas". -----

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 "COLAGENOL" y la marca oponente "COLLAGENO-ATEN", se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita la desinencia es disímil a la registrada (NOL vs. NO-ATEN), además la solicitada está compuesta de un solo vocablo mientras que la oponente cuenta con dos vocablos unidos por un guión, siendo similar únicamente la sílaba COLLAGEN/COLAGEN, 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. -----

COLAGENOL (solicitada), y
COLLAGENO-ATEN (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 COLAGENOL (solicitada), y COLLAGENO-ATEN (base de oposición), se comparte el vocablo "COLLAGEN/COLAGEN", 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: COLLAGEN VII, clase 05, Registro N° 455243; BIOCELL COLLAGEN, clase 05, Registro N° 462110; COLAGECART, clase 05, Registro N° 459071; 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 "COLLAGENO/COLAGENO" 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 asimismo la ley N° 2320/2003 de "De Promoción De La Utilización De Medicamentos Por Su Nombre Genérico" en su art. 3° señala que: "Dispónese que toda prescripción de medicamentos, sea éste mono-droga o combinación a dosis fija, deberá efectuarse por el nombre genérico o sea por la Denominación Común Internacional (DCI) que se indique, seguido de su concentración, forma farmacéutica y dosis/unidad, así como de la presentación solicitada.". De esta forma se vuelve prácticamente imposible cualquier tipo de riesgo en los productos de la clase 05 tomando en consideración las diferencias entre las denominaciones en pugna. -----



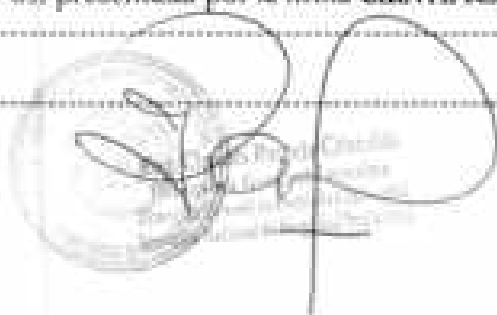
Resolución N° **0659**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 248 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "COLAGENOL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 35610/2022, SOLICITADA POR LA FIRMA CIENTIFICA RAGUSA S.A. -----

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 248 de fecha 19 de mayo de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "COLAGENOL", Expediente N° 35610/2022, clase 05, presentada por la firma CIENTIFICA RAGUSA S.A. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula -----



Resolución N° **0660**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1335 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MORE ALTIUS Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 07147/2019, A NOMBRE DE ALTIUS GROUP S.R.L. -----

Asunción, 29 AGO 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GIROS MORE URUGUAY S.A. contra la Resolución N° 1335 de fecha 05 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 23 de enero de 2023 se presenta el representante convencional de la firma GIROS MORE URUGUAY S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1335 de fecha 05 de septiembre 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 17 de julio de 2023, el representante convencional de GIROS MORE URUGUAY S.A. expresó agravios; y en fecha 05 de octubre de 2023, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 10 de octubre de 2023. -----

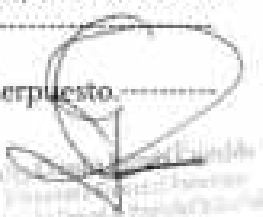
CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"Al analizar las marcas MORE ALTIUS Y ETIQUETA (solicitada) y MORE (oponente) en conjunto y sucesivamente, se percibe que entre las marcas existen elementos que las diferencian en los aspectos visual, fonético e ideológico. La parte solicitada ya posee registrada su marca MORE ALTIUS en la clase 19 y posee otros registros con el elemento ALTIUS en la clase 36 y 37, de lo cual se colige que la presente solicitud es una extensión de los registros ya obtenidos .../... esta Dirección concluye que la oposición presentada debe ser declarada improcedente".* -----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"Las marcas en pugna han sido depositadas en la misma clase y cubren el mismo sector y/o mercado, por lo que puede darse la situación de que los consumidores asocien los servicios comercializados por la marca MORE ALTIUS tomándolos como una derivación o mera ampliación de los servicios ofrecidos por mi mandante MORE .../... La presente solicitud carece de elementos suficientemente característicos y especiales para su registro por ser muy similar a la marca oponente .../... la solicitada reproduce el signo más destacado en el conjunto visual, lo que la hace totalmente confundible con la marca de mi mandante".* -----

Que, el representante convencional del solicitante, contesta el traslado de agravios y, entre otros argumentos, manifiesta: *"Si bien ambas denominaciones poseen en común el vocablo MORE, la composición de la marca solicitada por mi representada, es totalmente distinta, ya que la misma esta formada por dos vocablos MORE + ALTIUS, mientras que la marca base de oposición posee un solo vocablo .../... el término MORE es un término débil, de uso común .../... esta solicitud forma parte de la familia de marcas de mi mandante, que gozan de un prestigio y reconocimiento en el área en que se desarrollan .../... los servicios ofrecidos por una y otra son diferentes, la marca MORE protege servicios relacionados con las finanzas en inversiones, contempla giros y remesas de dinero, mientras que los servicios ofrecidos por mi mandante difieren totalmente, como son los negocios inmobiliarios, ofreciendo además productos inmobiliarios premium .../... ALTIUS es una marca ya registrada a nombre de mi mandante, en razón de lo cual posee derechos adquiridos".* -----

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



Firma: _____
Cargo: _____
Fecha: _____

Resolución N° **0660**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1335 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MORE ALTIUS Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 07147/2019, A NOMBRE DE ALTIUS GROUP S.R.L. -----

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **MORE ALTIUS Y ETIQUETA** (solicitada) y **MORE Y ETIQUETA** (marca oponente), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo **MORE**, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, 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 deja una impresión fonética y visual diferente. Además, no es menos cierto que, en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas de las mismas y, al respecto, no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud.-----

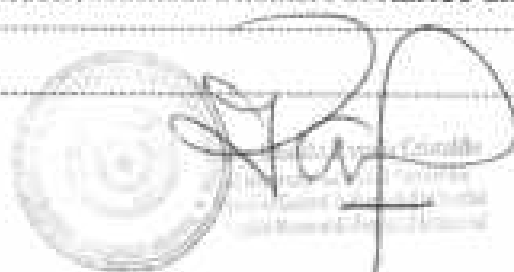
Que, respecto a la cobertura de servicios. En ese sentido, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 36, la marca solicitante **MORE ALTIUS Y ETIQUETA** solicita una cobertura limitada para "*Negocios inmobiliarios*", mientras que la oponente **MORE Y ETIQUETA** cubre los siguientes servicios: "*Servicios relacionados con la finanzas e inversiones*". A este respecto, si bien es cierto que debe ser mantenido un criterio estricto y riguroso a la hora de otorgar registros para servicios que se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, esta instancia considera que la cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa (rubro inmobiliario por parte de la solicitada y rubro financiero por parte del oponente).-----

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 **ALTIUS**, clase 36, Registro N° 494416. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominación similar y en la misma clase, 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
RESUELVE:

- Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1335 de fecha 05 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 "**MORE ALTIUS Y ETIQUETA**", clase 36, Acta N° 07147/2019, solicitada a nombre de **ALTIUS GROUP S.R.L.**-----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula, -----



Resolución N°

0661

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1955 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SR SANTO REMEDIO Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 98363/2022, A NOMBRE DE AGROALIMENTOS S.A. ---

Asunción, **29 AGO 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de AGROALIMENTOS S.A. contra la Resolución N° 1955 de fecha 16 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; -

RESULTA:

Que, en fecha 02 de febrero de 2024 se presenta el representante convencional de la firma AGROALIMENTOS S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1955 de fecha 16 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por proveído de fecha 07 de marzo de 2024 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 08 de abril de 2024. Y por providencia de fecha 15 de abril de 2024 esta Dirección llama Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

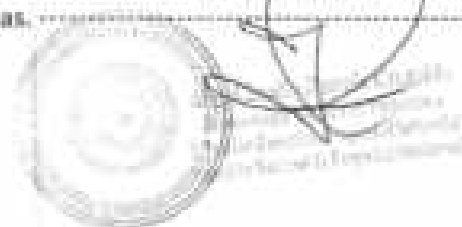
Que, la Resolución recurrida considera: "Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca SR, registrada con el número 395273 a favor de THE SUNRIDER CORPORATION D.B.A. SUNRIDER INTERNATIONAL. Comentario: Que las denominaciones 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: "Al realizar el cotejo sucesivo de las marcas en pugna, no encontramos similitud alguna. /... mi mandante cuenta con el registro de la marca SR SANTO REMEDIO - SANTO REMEDIO para productos y servicios. /... las palabras que le acompañan a la palabra SR SANTO REMEDIO de ambas denominaciones son totalmente distintas, es decir, en la marca registrada es SR, en tanto que la marca solicitada es SR SANTO REMEDIO, únicamente encontramos que son similares las siglas, la cual constituye un derecho débil que cualquier persona puede invocar en su marca". -----

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 "SR SANTO REMEDIO Y ETIQUETA" y la marca antecedente "SR Y ETIQUETA", se evidencia que si bien cuentan con las siglas SR en común, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra, mientras que el antecedente 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. -----

SR SANTO REMEDIO Y ETIQUETA (marca solicitada), y
SR Y ETIQUETA (marca antecedente)



Resolución N° **0661**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1955 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SR SANTO REMEDIO Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 98363/2022, A NOMBRE DE AGROALIMENTOS S.A. ---

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 **SR SANTO REMEDIO Y ETIQUETA** (solicitada), y **SR Y ETIQUETA** (marca antecedente), se comparten las siglas "SR", existe otra marca registrada que cuenta con una denominación similar con la cual coexiste: **SR N**, clase 03, Registro N° 389742 a nombre de **NATURA COSMETICOS S/A** (renovado por solicitud N° 1331435); extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado. ---

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 las palabras **SR SANTO REMEDIO** escritas en letras mayúsculas de color negro, debajo se hallan isotipos de colores verde y fucsia, todo esto dentro de un círculo de color negro, mientras que la segunda (marca antecedente) se compone de un fondo blanco con las siglas **SR** en letras mayúsculas color negro, estando unida la letra **R** a la **S**, siendo mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo: ---

marca solicitada



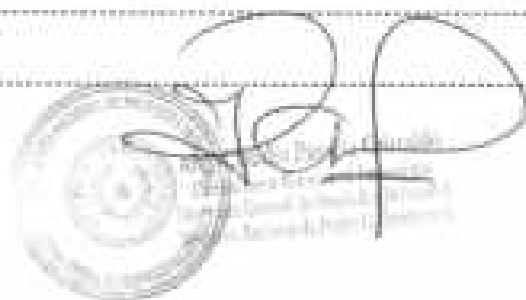
marca oponente



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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 1955 de fecha 16 de noviembre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. ---
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "**SR SANTO REMEDIO Y ETIQUETA**", clase 03, Acta N° 98363/2022, solicitada a nombre de **AGROALIMENTOS S.A.** ---
- Art. 3º** **NOTIFIQUESE.** ---



Resolución N° **0662**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1558 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "STELLA Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 84018/2021, A NOMBRE DE CHACO INTERNACIONAL S.A. -----

Asunción, **29 AGO 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CHACO INTERNACIONAL S.A. contra la Resolución N° 1558 de fecha 07 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 10 de octubre de 2022 se presenta el representante convencional de la firma CHACO INTERNACIONAL S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1558 de fecha 07 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 31 de enero de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 25 de julio de 2023, el representante convencional de CHACO INTERNACIONAL S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de septiembre de 2023. -----

CONSIDERANDO:

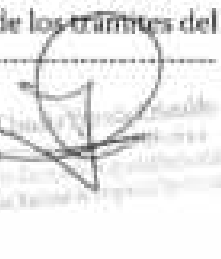
Que, la Resolución recurrida considera: *"Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca ESTELA INMOBILIARIA S.A., registrada con el número 391330 a favor de ESTELA INMOBILIARIA S.A.; Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; 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: "Estela Inmobiliaria S.A se halla compuesta por 4 palabras y contiene un total de 20 letras, sin embargo la marca Stella (solicitada) contiene 1 palabra con 6 letras, tienen diferentes pronunciaciones „/„ los canales de comercialización no coinciden". -

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 391330 de la marca "ESTELA INMOBILIARIA S.A." a nombre de ESTELA INMOBILIARIA S.A. venció el 23/12/2023, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo. -

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del registro de la marca "STELLA Y ETIQUETA", solicitada por CHACO INTERNACIONAL S.A. -----

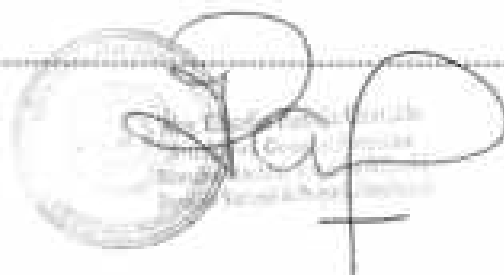


DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL
PARAGUAY

Resolución N° **0662**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1558 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "STELLA Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 84018/2021, A NOMBRE DE CHACO INTERNACIONAL S.A. -----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1558 de fecha 07 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 "STELLA Y ETIQUETA", clase 36, Acta N° 84018/2021, solicitada a nombre de CHACO INTERNACIONAL S.A. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE -----



Resolución N° **0663**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 335 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2013, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECOTEC Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 30428/2010 A NOMBRE DE EUROPAR IMPORT EXPORT S.A. -----

Asunción,

28 AGO 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de EUROPAR IMPORT EXPORT S.A. en contra de la Resolución N° 335 de fecha 30 de abril de 2013, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 22 de noviembre de 2013 se presenta el representante convencional de EUROPAR IMPORT EXPORT S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 335 de fecha 30 de abril de 2013, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 16 de diciembre de 2013 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.

Que, en fecha 07 de abril de 2014, el representante convencional de EUROPAR IMPORT EXPORT S.A. expresó agravios; y en fecha 23 de julio de 2014, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 26 de agosto de 2014. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Entre ECOTEC Y ETIQUETA (solicitada) y ECOTEC Y ETIQUETA (registrada), encontramos que entre las mismas se observa una identidad absoluta en los planos visual, conceptual, ortográfico y fonético ... por lo tanto estamos delante de una marca que no reúne los requisitos de novedad y de especialidad a la marca de la oponente ... es criterio de esta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada procedente".* -----

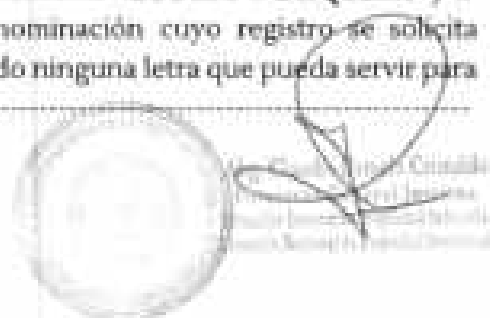
Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante EUROPAR IMPORT EXPORT S.A. y manifiesta: *"Se ha interpretado de manera falaz una norma que redunde en claridad, por ende, no podemos concluir en algo más que en el hecho de que la Resolución debe ser revocada en todas sus partes por ser totalmente contraria a derecho".* -----

Que, contesta la expresión el oponente, y entre otros argumentos expresa: *"La marca ECOTEC cuyo registro se pide reproduce en forma prácticamente plena el texto denominativo de la marca ECOTEC registrada por mi mandante, no existen diferencias entre las denominaciones ... la marca base de oposición ha sido registrada en la clase 35, misma clase en la que el solicitante pretende registrar la marca ECOTEC ... la resolución recurrida debe ser confirmada".* -----

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

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



Resolución N° 0663

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 335 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2013, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECOTEC Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 30428/2010 A NOMBRE DE EUROPAR IMPORT EXPORT 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 35. La marca solicitante, "ECOTEC Y ETIQUETA", pretende cubrir servicios de la clase 35 *"tales como comercialización, representación, importación, exportación y venta de jabón en gral"*, mientras que la marca oponente, "ECOTEC Y ETIQUETA" cubre: *"Gestión de negocios comerciales, administración comercial"*. Con esta comparación queda demostrada la identidad en cuanto a la clase y que los servicios cubiertos se encuentran 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 "ECOTEC Y ETIQUETA" en la misma clase 35. 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 aquella implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos(...)"* -----

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, teniendo en cuenta que el signo solicitado "ECOTEC Y ETIQUETA" no podrá coexistir pacíficamente con la marca registrada "ECOTEC Y ETIQUETA" sin atentar contra el interés público ya que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión por la posibilidad de inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que son la misma marca o tienen un origen común. -----

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 335 de fecha 30 de abril de 2013 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "ECOTEC Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N° 30428/2010, solicitada a nombre de EUROPAR IMPORT EXPORT S.A. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula -----

