

Resolución N°

0902

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1628 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OH MY DOG! PET STORE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 70516/2018, SOLICITADA POR CARMEN BEATRIZ CARDOZO ORUE.-----

Asunción, 02 DIC 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CARMEN BEATRIZ CARDOZO ORUE, contra la Resolución N° 1628 de fecha 13 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 26 de noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de CARMEN BEATRIZ CARDOZO ORUE e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1029 de fecha 13 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 13 de diciembre de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 05 de agosto de 2024, el representante convencional de CARMEN BEATRIZ CARDOZO ORUE expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 07 de agosto de 2024.-----

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: "(...) Niego que la marca OH MY DOG! PET STORE, sea genérica debido a su clasificación correspondiente.../... No está demás resaltar la novedad de mi marca, que cuenta con denominación y etiqueta; que la hace totalmente novedosa, por contar el término OH MY DOG; por ende no se puede sostener los argumentos vertidos en el considerando de la resolución, reuniendo la marca solicitada los requisitos de especialidad y novedad para constituir una marca nueva en la clase 35.../... En absoluto la actora en afirmación, dado que a simple vista se puede colegir la inconfundibilidad de las mismas, ya que mi marca, va dirigida a productos exclusivos.../... El inferior al dictar la Resolución recurrida ha considerado única y exclusivamente al aspecto visual, ortográfico y fonético que supuestamente presentan las denominaciones en pugna.../... Entre las marcas citadas, no existen elementos que hagan confundibles las mismas .../... Por tanto, a mérito de las consideraciones expuestas, ruego a la Señora Directora, oportunamente dictar la resolución correspondiente revocando en todas sus apotes la referida resolución."-----

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


Alc. Claudio Artalejo Cristóbal
Director General de Inscripción
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° 002

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1628 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OH MY DOG! PET STORE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 70516/2018, SOLICITADA POR CARMEN BEATRIZ CARDOZO ORUE.

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 "OH MY DOG! PET STORE" es la combinación de dos vocablos en inglés. Y haciendo una investigación más adentrada en internet, sobre la traducción de dichas palabras tenemos que: "a) "OH MY DOG: *Oh mi perro*" y "PET STORE: *tienda de mascotas*"², es decir, hacen referencia a una *tienda para mascotas*.

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "OH MY DOG! PET STORE 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 "OH MY DOG! PET STORE Y ETIQUETA" pretende obtener cobertura para servicios de la clase 35, que textualmente describe: *Comercialización de productos alimenticios y accesorios para mascotas*. Recordemos que la denominación solicitada es "OH MY DOG! PET STORE Y ETIQUETA" o su traducción *Oh mi perro, tienda de mascotas*, para cubrir servicios tales como Comercialización de productos alimenticios y accesorios para mascotas. De ello se colige que, la solicitud de autos sí define al servicio que pretende identificar, por tanto, puede ser considerada incurso en una de las prohibiciones previstas en la normativa aplicable, específicamente el inc. e) del Art. 2.

Que, 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 OH MY DOG! PET STORE en letras imprenta acompañado de una patita de perro de color negro en el centro de la denominación principal, siendo la expresión OH MY DOG! PET STORE la parte más fuerte del signo pretendido.

1101 Clinton Avenue, Cranford
 708-261-1101
 708-261-1102
 708-261-1103

Resolución N°

0902

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1628 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OH MY DOG! PET STORE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 70516/2018, SOLICITADA POR CARMEN BEATRIZ CARDOZO ORUE.



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 OH MY DOG! PET STORE 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, 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."* Tras el análisis del caso de autos, tenemos que "OH MY DOG! PET STORE" es una designación que define específicamente lo comercializa.

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.

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.

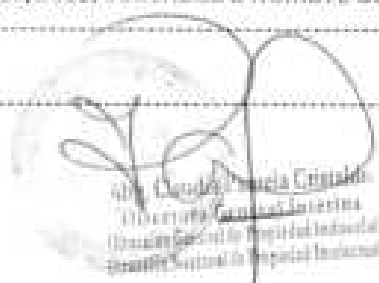
¹ "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 1° Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2017 – Pág. 76.

Resolución N° 0502

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1628 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OH MY DOG! PET STORE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 70516/2018, SOLICITADA POR CARMEN BEATRIZ CARDOZO ORUE.

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1628 del 13 de noviembre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas.
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "OH MY DOG! PET STORE Y ETIQUETA", clase 35, Acta N° 70516/2018, solicitada a nombre de CARMEN BEATRIZ CARDOZO ORUE.
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.


María Cristina Cardozo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Secretaría de Propiedad Industrial

Resolución N° **0903**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 39 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALTITUDE TRAMPOLINE PARK", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 97001/2019, A NOMBRE DE ATP IP, LLC. -----

Asunción, **10 DIC 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ATP IP, LLC contra la Resolución N° 39 de fecha 08 de enero de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 05 de marzo de 2021 se presenta el representante convencional de la firma ATP IP, LLC e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 39 de fecha 08 de enero de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por proveído de fecha 05 de septiembre de 2024 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 31 de agosto de 2021. Y por providencia de fecha 03 de octubre de 2024 esta Dirección llama Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 39 de fecha 08 de enero de 2021 considera: *"Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca ALTITUDE 100, registrada con el número 475701 a favor de RENÉ ALBERTO MEZA ESQUIVEL; 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: *"Entre la marca solicitada ALTITUDE TRAMPOLINE PARK y la marca previamente registrada ALTITUDE 100, se puede observar que aunque ambas comparten el término ALTITUDE, el resto de los elementos son diferentes .../... la marca de mi mandante está compuesta por tres palabras, mientras que la marca registrada solo cuenta con dos elementos .../... el hecho de que la marca solicitada por mi mandante se encuentre limitada para cubrir determinados servicios en la clase 41, elimina el riesgo de confusión entre las marcas .../... mi mandante simplemente está buscando extender un derecho ya adquirido en el extranjero, a nuestro país .../... la solicitud no ha recibido oposiciones".* -----

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 "ALTITUDE TRAMPOLINE PARK" y la marca base de rechazo "ALTITUDE 100", vemos que dentro de su estructura ambas tienen como elemento principal y preponderante el vocablo ALTITUDE, evidenciándose así la existencia del riesgo de confusión entre las marcas analizadas. -----

ALTITUDE TRAMPOLINE PARK (marca solicitada), y
ALTITUDE 100 (marca base de rechazo)

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada ALTITUDE TRAMPOLINE PARK, resulta indudablemente evocadora de la marca base de rechazo ALTITUDE 100. 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*


Pamela Coronado
Directora General de Marcas
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Ministerio del Interior

Resolución N°

0903

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 39 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALTITUDE TRAMPOLINE PARK", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 97001/2019, A NOMBRE DE ATP IP, LLC. -----

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."-----

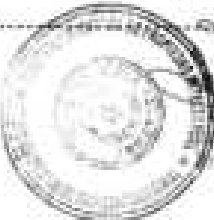
Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 41. Al respecto, la marca base del rechazo, "ALTITUDE 100" se encuentra registrada para "Los servicios cuyos principales propósitos son el recreo, diversión y entretenimiento de personas; Clubes nocturnos; discoteca" y la marca solicitante "ALTITUDE TRAMPOLINE PARK" fue solicitada para "Provisión de áreas recreacionales en forma de predios con trampolín de interiores; servicios recreacionales en forma de un centro de entretenimiento y predios deportivos interactivos que presentan trampolines y otras áreas de juego, y el planeamiento organización y conducción de fiestas y eventos especiales que presentan trampolines y otros servicios relacionados a los mismos". Con esta comparación queda demostrada la identidad en cuanto a la clase y que los servicios cubiertos se encuentran relacionados; al estar ambas enfocadas en servicios de entretenimiento y recreación. La similitud en el propósito general de ambas marcas (ofrecer actividades recreativas y de entretenimiento) aumenta la posibilidad de que el público confunda los orígenes o la relación entre los servicios ofrecidos. -----

Que, siguiendo este criterio doctrinario y jurisprudencial, esta Dirección considera que corresponde aplicar la prescripción prohibitiva contenida en la ley que rige nuestra materia a la presente solicitud de una denominación bastante confundible con otra ya registrada que fuera solicitada para clases relacionadas, teniendo en cuenta que el signo solicitado "ALTITUDE TRAMPOLINE PARK" no podrá coexistir pacíficamente con la marca registrada "ALTITUDE 100" sin atentar contra el interés público ya que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión por la posibilidad de inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común. -----

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

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 39 de fecha 08 de enero de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "ALTITUDE TRAMPOLINE PARK", clase 41, Acta N° 97001/2019, solicitada a nombre de ATP-IP, LLC. -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE -----


Claudia Pamela Cristóbal
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0904**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 776 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NORDESTE", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 54684/2014 A NOMBRE DE ELVIO DARIO GONZALEZ SANABRIA. -----

Asunción, **10 DIC 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de A.J. S.A. CALIDAD ANTE TODO en contra de la Resolución N° 776 de fecha 26 de agosto de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 02 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de A.J. S.A. CALIDAD ANTE TODO e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 776 de fecha 26 de agosto de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

Que, en fecha 23 de noviembre de 2022, el representante convencional de A.J. S.A. CALIDAD ANTE TODO expresó agravios; y en fecha 12 de julio de 2023, fue acusada la rebeldía del representante convencional del oponente por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Al realizar el cotejo de las marcas enfrentadas NORDESTE (solicitada) vs. NORTE (oponente) en conjunto y sucesivamente, entre las mismas existen elementos diferenciadores en los aspectos visual, fonético e ideológico .../... poseen además claras diferencias conceptuales .../... esta dirección concluye que corresponde no hacer lugar a la oposición deducida".* -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"Entre NORTE (oponente) vs. NORDESTE (solicitada) no existen suficientes elementos diferenciadores que permitan su registro, la similitud conceptual de las denominaciones, además la solicitante presentó en la clase 35 para comercializar productos de la clase 30 de la misma clase en la que mi mandante tiene registrada su marca .../... no existe posibilidad de coexistencia pacífica entre las denominaciones NORDESTE y NORTE".* -----

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas NORDESTE (solicitada) y NORTE (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 existe cierta similitud, no es menos cierto que la solicitante incorpora el monema medianero DES, además, en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas en el análisis. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud. -----



Resolución N° **0904**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 776 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NORDESTE", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 54684/2014 A NOMBRE DE ELVIO DARIO GONZALEZ SANABRIA.

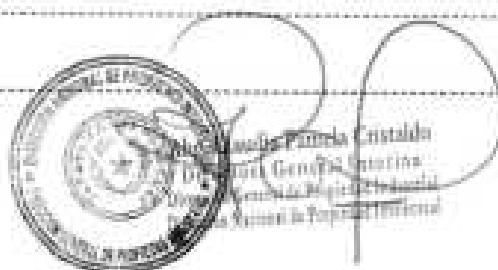
Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente "NORTE" registrada para la *totalidad* de productos de las clases 29 (Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras...), 30 (Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz, pastas alimenticias y fideos...) y 32 (Cervezas; bebidas sin alcohol; aguas minerales; bebidas a base de frutas y zumos de frutas...); mientras que la marca en trámite de registro "NORDESTE" solicita la cobertura para los **servicios** comprendidos en la clase 35 "Importación, exportación, venta y comercialización de productos varios, servicios de gestión de negocios comerciales, servicios de administración comercial, trabajos de oficina, servicios de publicidad".

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 "NORTE" en la clase 35, clase donde se pretende registrar la marca solicitada "NORDESTE". De ello se colige que las marcas en pugna no comparten la misma clase del nomenclador internacional además de que la solicitada abarca un servicio mientras que las registradas abarcan productos, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre ambas. La importación, exportación y comercialización de productos (clase 35) no necesariamente implica que los consumidores asocien estas actividades con un productor específico de alimentos o bebidas (clases 29, 30 y 32). La relación entre ambas es secundaria y no directa.

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° 776 de fecha 26 de agosto de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "NORDESTE", clase 35, Expediente. N° 54684/2014, solicitada a nombre de ELVIO DARIO GONZALEZ SANABRIA.
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.



Resolución N° **0905**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 779 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NORDESTE", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 54683/2014 A NOMBRE DE ELVIO DARIO GONZALEZ SANABRIA, -----

Asunción, **10 DIC 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de A.J. S.A. CALIDAD ANTE TODO en contra de la Resolución N° 779 de fecha 26 de agosto de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 02 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de A.J. S.A. CALIDAD ANTE TODO e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 779 de fecha 26 de agosto de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

Que, en fecha 23 de noviembre de 2022, el representante convencional de A.J. S.A. CALIDAD ANTE TODO expresó agravios; y en fecha 12 de julio de 2023, fue acusada la rebeldía del representante convencional del oponente por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Al realizar el cotejo de las marcas enfrentadas NORDESTE (solicitada) vs. NORTE (oponente) en conjunto y sucesivamente, entre las mismas existen elementos diferenciadores en los aspectos visual, fonético e ideológico .../... poseen además claras diferencias conceptuales .../... esta dirección concluye que corresponde no hacer lugar a la oposición deducida".* -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"Entre NORTE (oponente) vs. NORDESTE (solicitada) no existen suficientes elementos diferenciadores que permitan su registro, la similitud conceptual de las denominaciones, además la solicitante presentó en la clase 43 Servicios de restauración (alimentación) y hospedaje temporal relacionada con los productos en la que mi mandante tiene registrada su marca .../... no existe posibilidad de coexistencia pacífica entre las denominaciones NORDESTE y NORTE".* -----

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas NORDESTE (solicitada) y NORTE (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 existe cierta similitud, no es menos cierto que la solicitante incorpora el monema medianero DES, además, en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas en el análisis. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud.-----



Resolución N° **0905**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 779 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NORDESTE", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 54683/2014 A NOMBRE DE ELVIO DARIO GONZALEZ SANABRIA. -----

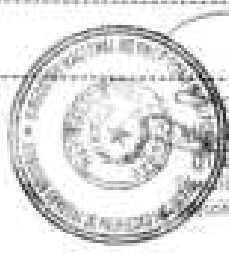
Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente "NORTE" registrada para la *totalidad de productos* de las clases 29 (*Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras...*), 30 (*Cafè, tè, cacao y sucedáneos del cafè; arroz, pastas alimenticias y fideos...*) y 32 (*Cervezas; bebidas sin alcohol; aguas minerales; bebidas a base de frutas y zumos de frutas...*); mientras que la marca en trámite de registro "NORDESTE" solicita la cobertura para los *servicios* comprendidos en la clase 43 "*Servicios de restauracion (alimentacion) y hospedaje temporal*". -----

Que, en ese sentido, en virtud del Art. 7º 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 "NORTE" en la clase 43, clase donde se pretende registrar la marca solicitada "NORDESTE". De ello se colige que las marcas en pugna **no** comparten la misma clase del nomenclador internacional además de que la solicitada abarca un servicio mientras que las registradas abarcan productos, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre ambas. La marca solicitada NORDESTE se relaciona con establecimientos de servicios (restaurantes, hoteles), mientras que la oponente NORTE puede encontrarse en supermercados, tiendas de alimentos y otros puntos de venta de productos. La diferencia en los puntos de contacto con el consumidor reduce el riesgo de confusión en el mercado. Además, el consumidor de un servicio de restauración o de hospedaje no necesariamente relaciona estos servicios con la compra de productos específicos de la clase 29, 30 o 32, lo cual ayuda a evitar la asociación entre ambas marcas. -----

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° 779 de fecha 26 de agosto de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "NORDESTE", clase 43, Expediente. N° 54683/2014, solicitada a nombre de ELVIO DARIO GONZALEZ SANABRIA. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----


Micaela Patricia Cristóbal
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0906**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 377 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NEOMAX Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 42608/2023, SOLICITADA POR NELSON AMARILLA ANDINO. -----

Asunción, **10 DIC 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de JOYA MOTORS S.A. contra la Resolución N° 377 de fecha 06 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 23 de mayo de 2024 se presenta el representante convencional de JOYA MOTORS S.A. e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 377 de fecha 06 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 26 de junio de 2024 fue dictada la providencia de exprese agravios. -----

Que, en fecha 12 de julio de 2024, el representante convencional de JOYA MOTORS S.A. expresó agravios; y en fecha 21 de agosto de 2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 22 de agosto de 2024. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"Analizando las marcas NEOMAX (solicitada) vs. MAX (oponente), se puede concluir que las marcas en cuestión no podrán causar confusión directa o indirecta, impactan de manera distinta .../... la marca solicitada NEOMAX cuenta con una etiqueta que posee un diseño distintivo que la diferencia del oponente .../... las marcas tienen otros elementos que las hacen diferentes, además de considerar la existencia de partes comunes MAX (uso común), no constituye un impedimento .../... esta Dirección considera no hacer lugar a la oposición deducida".* -----

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: *"Del cotejo en conjunto de las marcas se observa en el aspecto ortográfico, que el solicitante agregó una frase de poca relevancia, neo que significa nuevo .../... ambas evocan la misma idea, sumado a la identidad de clases .../... la reproducción del elemento MAX causará indudablemente la confusión entre las marcas, puesto que es justamente el elemento principal de la marca principal de mi mandante".* -----

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: *"La marca registrada MAX constituye una denominación simple formada por tres letras, que no será confundible con la marca solicitada NEOMAX que se halla formada por seis letras, el término NEO asume un papel preponderante en la misma .../... soy titular legítimo de la marca NEOMAX, inscripta en las clases 10, Registro N° 516706 y en la clase 35, Registro N° 516705 .../... existen varias marcas registradas para la misma clase 35, que llevan la denominación MAX acompañado de otra denominación y coexisten".* -----

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

Resolución N° **0906**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 377 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NEOMAX Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 42608/2023, SOLICITADA POR NELSON AMARILLA ANDINO. -----

orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "NEOMAX Y ETIQUETA" y la marca oponente "MAX", se evidencia que si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "MAX", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra, mientras que la marca base de rechazo está compuesta por tres letras, la solicitada se compone de seis letras y además cuenta con una etiqueta, que en su conjunto dejan una impresión fonética y visual diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. -----

NEOMAX Y ETIQUETA (solicitada), y
MAX (oponente)

Que, de las diferencias ortográficas comprobadas entre las marcas en pugna, se genera una fuerte distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil. Adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles."* 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, si bien es cierto que entre las denominaciones NEOMAX Y ETIQUETA (solicitada), y MAX (oponente), se comparte el vocablo "MAX", 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: DXMAX, clase 35, Registro N° 571205 a nombre de DXMAX BRASIL LTDA; MEGAMAX, clase 35, Registro N° 545029 a nombre de EDILSON STORMOSKI KUZEDOLOVSKI; DUOMAXX, clase 35, Registro N° 440531 a nombre de Lct Import Export S.r.l.; ECONOMAX, clase 35, Registro N° 417707 a nombre de D & D 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 "MAX" 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, mientras que la marca oponente es una marca denominativa, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora con un fondo blanco con la denominación "NEOMAX" en letras estilizadas de color negro, teniendo la letra "O" un diseño especial, con un círculo atravesado por una línea curva que la hace destacar, de ello se colige que no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor. -----




Dra. Claudia Pamela González
Directora General
Dirección General de Propiedad Intelectual
Instituto Nacional de Propiedad Intelectual

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

Resolución N° **0906**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 377 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NEOMAX Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 42608/2023, SOLICITADA POR NELSON AMARILLA ANDINO.

marca solicitada

marca oponente

NEOMAX

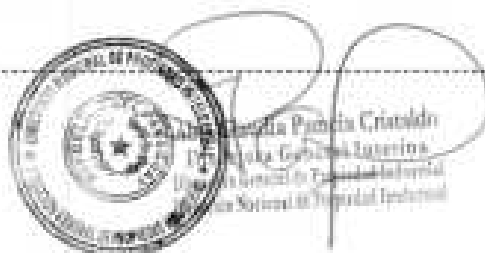
denominativa

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante actual ya cuenta con la marca registrada NEOMAX Y ETIQUETA, clase 35, Registro N° 516705. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo la misma denominación y en la misma clase 35, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.

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° 377 de fecha 06 de mayo de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "NEOMAX Y ETIQUETA", clase 35, Acta N° 42608/2023, solicitada a nombre de NELSON AMARILLA ANDINO.
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula.



Resolución N° **0907**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 376 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NEOMAX Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 42605/2023, SOLICITADA POR NELSON AMARILLA ANDINO.

Asunción, 10 DIC 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de JOYA MOTORS S.A. contra la Resolución N° 376 de fecha 06 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 23 de mayo de 2024 se presenta el representante convencional de JOYA MOTORS S.A. e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 376 de fecha 06 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 26 de junio de 2024 fue dictada la providencia de exprese agravios.

Que, en fecha 12 de julio de 2024, el representante convencional de JOYA MOTORS S.A. expresó agravios; y en fecha 21 de agosto de 2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 22 de agosto de 2024.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"Analizando las marcas NEOMAX (solicitada) vs. MAX (oponente), se puede concluir que las marcas en cuestión no podrán causar confusión directa o indirecta, impactan de manera distinta .../... la marca solicitada NEOMAX cuenta con una etiqueta que posee un diseño distintivo que la diferencia del oponente .../... las marcas tienen otros elementos que las hacen diferentes, además de considerar la existencia de partes comunes MAX (uso común), no constituye un impedimento .../... esta Dirección considera no hacer lugar a la oposición deducida".*

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: *"Del cotejo en conjunto de las marcas se observa en el aspecto ortográfico, que el solicitante agregó una frase de poca relevancia, neo que significa nuevo .../... ambas evocan la misma idea, sumado a la identidad de clases .../... la reproducción del elemento MAX causará indudablemente la confusión entre las marcas, puesto que es justamente el elemento principal de la marca principal de mi mandante".*

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: *"La marca registrada MAX constituye una denominación simple formada por tres letras, que no será confundible con la marca solicitada NEOMAX que se halla formada por seis letras, el término NEO asume un papel preponderante en la misma .../... existen varias marcas registradas para la misma clase 12, que llevan la denominación MAX acompañado de otra denominación y coexisten".*

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 solicitada "NEOMAX Y ETIQUETA" y la



M. Claudia Pineda Cristóbal
Inscripción General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 376 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NEOMAX Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 42605/2023, SOLICITADA POR NELSON AMARILLA ANDINO. -----

marca oponente "MAX", se evidencia que si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "MAX", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra, mientras que la marca base de rechazo está compuesta por tres letras, la solicitada se compone de seis letras y además cuenta con una etiqueta, que en su conjunto dejan una impresión fonética y visual diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. -----

NEOMAX Y ETIQUETA (solicitada), y
MAX (oponente)

Que, de las diferencias ortográficas comprobadas entre las marcas en pugna, se genera una fuerte distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil. Adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles."* 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, si bien es cierto que entre las denominaciones NEOMAX Y ETIQUETA (solicitada), y MAX (oponente), se comparte el vocablo "MAX", 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: MAXUS, clase 12, Registro N° 444338 a nombre de Saic Motor Corporation Limited; MULTI MAX, clase 12, Registro N° 384971 a nombre de Balkrishna Industries Limited; WINMAX, clase 12, Registro N° 441259 a nombre de Shandong Winmax International Trade Co., Ltd.; DEEMAX, clase 12, Registro N° 454125 a nombre de SHANDONG DEEMAX RUBBER TECHNOLOGY CO.,LTD.; 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 "MAX" 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, mientras que la marca oponente es una marca denominativa, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora con un fondo blanco con la denominación "NEOMAX" en letras estilizadas de color negro, teniendo la letra "O" un diseño especial, con un círculo atravesado por una línea curva que la hace destacar, de ello se colige que no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor: --

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

Resolución N° 0907

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 376 DE FECHA 06 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NEOMAX Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 42605/2023, SOLICITADA POR NELSON AMARILLA ANDINO.

marca solicitada

NEOMAX

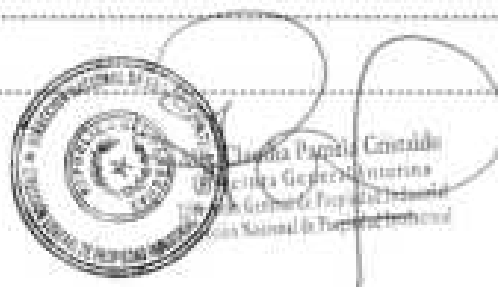
marca oponente

denominativa

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° 376 de fecha 06 de mayo de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "NEOMAX Y ETIQUETA", clase 12, Acta N° 42605/2023, solicitada a nombre de NELSON AMARILLA ANDINO.
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.



Resolución N° **0908**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1269 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAMPEÑO 30 DÍAS", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 46477/2015, SOLICITADA POR YERBATERA CAMPEÑO S.A. -----

Asunción, **10 DIC 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **HERBORISTERIA Y LABORATORIO SANTA MARGARITA S.A.** contra la Resolución N° 1269 de fecha 23 de noviembre 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 de **HERBORISTERIA Y LABORATORIO SANTA MARGARITA S.A.** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 1269 de fecha 23 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

Que, en fecha 14 de abril de 2023, el representante convencional de **HERBORISTERIA Y LABORATORIO SANTA MARGARITA S.A.** expresó agravios; y en fecha 16 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: *"Al realizar el cotejo de las marcas en pugna: CAMPEÑO 30 DÍAS (solicitada) vs. PLAN 30 DÍAS TE GUARANÍ (oponente), en conjunto y sucesivamente es posible apreciar que las mismas poseen elementos que las diferencian en los planos, visual, fonético e ideológico. Comparten los elementos 30 DÍAS, pero poseen otros que las distinguen .../... en la denominación de la marca solicitada se hace expresa referencia al titular de la misma, el titular ya posee registrada varias marcas en la clase 05 con el elemento en común campesino, la presente solicitud pretende unirse a la familia de marcas .../... los productos comercializados por el solicitante son sumamente conocidos por el sector público pertinente .../... esta dirección concluye que la oposición deducida deviene improcedente". -----*

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: *"La marca de mi mandante se encuentra registrada desde el año 1990 para proteger tés medicinales y fue reconocida por esta dependencia como marca notoria .../... comparando ambas marcas notamos que el elemento fuerte de cada una de las denominaciones es 30 DÍAS, elementos que ambas comparten acompañado del nombre de sus nombres comerciales CAMPEÑO y TE GUARANÍ .../... mi mandante es el único que utiliza el conjunto "PLAN 30 DÍAS" para productos y servicios relacionados a yerbas .../... la marca de mi mandante es una marca notoria". -----*

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

 *Carlos Pineda González*
Director General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0908**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1269 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAMPEÑO 30 DÍAS", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 46477/2015, SOLICITADA POR YERBATERA CAMPEÑO S.A. -----

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 "CAMPEÑO 30 DÍAS" y la marca oponente "PLAN 30 DÍAS TE GUARANI Y ETIQUETA", se evidencia que, por un lado la solicitada está compuesta por tres vocablos mientras que la oponente consta de cinco vocablos, y que si bien comparten los elementos "30 DÍAS", los mismos no son considerados un elemento preponderante, la diferenciación recae en los términos "CAMPEÑO" y "PLAN TE GUARANI", las cuales tienen suficiente capacidad distintiva para evitar confusión. De dichas particularidades ortográficas se genera una diferencia fonética y visual, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión que generan ambas es disímil. -----

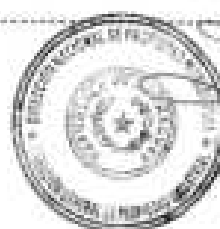
CAMPEÑO 30 DÍAS (solicitada), y
PLAN 30 DÍAS TE GUARANI Y ETIQUETA (oponente)

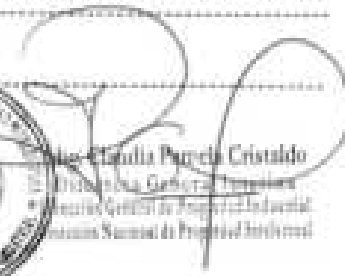
Que, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante actual ya cuenta con las marcas registradas **CAMPEÑO TE FITNESS**, clase 05, Registro N° 462876; **CAMPEÑO PROGRAMATE**, clase 05, Registro N° 436859; **CAMPEÑO**, clase 05, Registro N° 449910; **CAMPEÑO TE CUIDA - PLAN DIET**, clase 05, Registro N° 436865, **CAMPEÑO TE CUIDA - PLAN**, clase 05, Registro N° 481358, entre otras. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo denominaciones similares, con el mismo vocablo preponderante "CAMPEÑO", y en la misma clase 05; incluso los últimos dos registros citados precedentemente cuentan con el vocablo PLAN. 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° 1269 de fecha 23 de noviembre de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "CAMPEÑO 30 DÍAS", clase 05, Acta N° 46477/2015, solicitada a nombre de YERBATERA CAMPEÑO S.A. -----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----




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

Resolución N° **0909**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1160 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MYPROTEIN", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 20208/2016, SOLICITADA POR THG NUTRITION LIMITED. -----

Asunción, **10 DIC 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de THG NUTRITION LIMITED, contra la Resolución N° 1160 de fecha 18 de abril de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; ---

RESULTA:

Que, en fecha 08 de agosto de 2018 se presenta el representante convencional de THG NUTRITION LIMITED e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1160 de fecha 18 de abril de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 20 de septiembre de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 22 de octubre de 2018, el representante convencional de THG NUTRITION LIMITED expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 28 de noviembre de 2018.-----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"MYPROTEIN es una marca evocativa para la clase 35 .../... en el mundo marcario existe una marca registrada que contiene la denominación PROTEIN: PROTEIN FACTORY, Registro N° 410095, la cual no fue considerada genérica .../... MYPROTEIN es una marca conocida y de gran renombre en el mercado internacional .../... la marca de mi mandante MYPROTEIN no ha sido objeto de oposición por parte de terceros".-----*

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese orden de ideas, la solicitud de registro de marca "MYPROTEIN", combinación de dos vocablos en inglés, "MY: mi" y "PROTEIN: proteína", es decir, "mi proteína", fue presentada para cubrir servicios de la clase 35 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"Servicios de venta minorista, servicios de venta minorista en línea, servicios minoristas de pedidos por correo, servicios de grandes almacenes, servicios de venta minorista mediante fiestas celebradas en forma privada o como anfitriones, todos relacionados a comida y bebida, complementos alimenticios, complementos nutritivos, recipientes, recipientes de bebidas, instrumentos y recipientes de uso doméstico".* A los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "MYPROTEIN" resulta genérica



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1160 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MYPROTEIN", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 20208/2016, SOLICITADA POR THG NUTRITION LIMITED. -----

para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que dicha denominación no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 35 del nomenclador internacional.-----

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "MYPROTEIN" proyecta una denominación novedosa y original y aleja cualquier carácter descriptivo o genérico. Asimismo, el signo solicitado no designa al género o a la especie de los servicios cuya protección solicita, ni constituye la designación necesaria, usual o calificativa de los mismos. La expresión "MYPROTEIN" puede interpretarse como una marca evocativa que sugiere una relación de identidad del cliente con un tipo de producto (como proteínas), sin describir de manera directa o genérica los servicios de venta minorista de la clase 35. La marca no emplea terminología comúnmente usada en el mercado para describir esos servicios, lo que evita que se perciba como genérica o descriptiva en este contexto.-----

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

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 1160 de fecha 18 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 "MYPROTEIN", clase 35, Acta No. 20208/2016, solicitada a nombre de THG NUTRITION LIMITED. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**.-----



Resolución N° **09 10**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 157 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALTITUDE TRAMPOLINE PARK Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 97004/2019, A NOMBRE DE ATP IP, LLC. -----

Asunción, **10 DIC 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ATP IP, LLC contra la Resolución N° 157 de fecha 03 de febrero de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 05 de marzo de 2021 se presenta el representante convencional de la firma ATP IP, LLC e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 157 de fecha 03 de febrero de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por proveído de fecha 05 de septiembre de 2024 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 31 de agosto de 2021. Y por providencia de fecha 03 de octubre de 2024 esta Dirección llama Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 157 de fecha 03 de febrero de 2021 considera: *"Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca ALTITUDE 100, registrada con el número 475701 a favor de RENÉ ALBERTO MEZA ESQUIVEL; 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: *"Entre la marca solicitada ALTITUDE TRAMPOLINE PARK y etiqueta y la marca previamente registrada ALTITUDE 100, se puede observar que aunque ambas comparten el término ALTITUDE, el resto de los elementos son diferentes .../... la marca de mi mandante está compuesta por tres palabras, mientras que la marca registrada solo cuenta con dos elementos .../... el hecho de que la marca solicitada por mi mandante se encuentre limitada para cubrir determinados servicios en la clase 41, elimina el riesgo de confusión entre las marcas .../... mi mandante simplemente está buscando extender un derecho ya adquirido en el extranjero, a nuestro país .../... la solicitud no ha recibido oposiciones"*. -----

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 "ALTITUDE TRAMPOLINE PARK Y ETIQUETA" y la marca base de rechazo "ALTITUDE 100", vemos que dentro de su estructura ambas tienen como elemento principal y preponderante el vocablo ALTITUDE, evidenciándose así la existencia del riesgo de confusión entre las marcas analizadas. -----

ALTITUDE TRAMPOLINE PARK Y ETIQUETA (marca solicitada), y
ALTITUDE 100 (marca base de rechazo)

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada ALTITUDE TRAMPOLINE PARK Y ETIQUETA, resulta indudablemente evocadora de la marca base de rechazo ALTITUDE 100. 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*



Abel Claudio García Céspedes
Director General de Marcas
Dirección General de Marcas
Dirección General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 157 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALTITUDE TRAMPOLINE PARK Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 97004/2019, A NOMBRE DE ATP IP, LLC. -----

centrar el análisis en un aspecto determinado del conjunto cuando es notorio que el mismo tiene significación superior; criterio éste que se ha aplicado tanto con referencia a las llamadas 'Mot Vedette'..."; "es correcto, por tanto, valorizar la importancia o predominio de los componentes de una marca compleja a fin de precisar su elemento "decisivo" que es lógicamente el que desempeñará más cabalmente el papel de identificación comercial de los productos."¹-----

Que, 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. -----

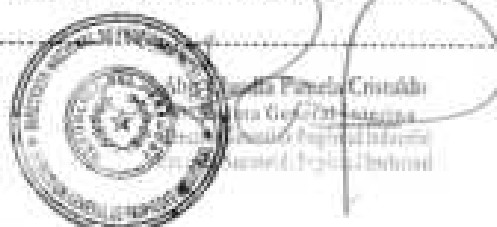
Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 41. Al respecto, la marca base del rechazo, "ALTITUDE 100" se encuentra registrada para "Los servicios cuyos principales propósitos son el recreo, diversión y entretenimiento de personas; Clubes nocturnos; discoteca" y la marca solicitante "ALTITUDE TRAMPOLINE PARK Y ETIQUETA" fue solicitada para "Provisión de áreas recreacionales en forma de predios con trampolín de interiores; servicios recreacionales en forma de un centro de entretenimiento y predios deportivos interactivos que presentan trampolines y otras áreas de juego, y el planeamiento organización y conducción de fiestas y eventos especiales que presentan trampolines y otros servicios relacionados a los mismos". Con esta comparación queda demostrada la identidad en cuanto a la clase y que los servicios cubiertos se encuentran relacionados; al estar ambas enfocadas en servicios de entretenimiento y recreación. La similitud en el propósito general de ambas marcas (ofrecer actividades recreativas y de entretenimiento) aumenta la posibilidad de que el público confunda los orígenes o la relación entre los servicios ofrecidos -----

Que, siguiendo este criterio doctrinario y jurisprudencial, esta Dirección considera que corresponde aplicar la prescripción prohibitiva contenida en la ley que rige nuestra materia a la presente solicitud de una denominación bastante confundible con otra ya registrada que fuera solicitada para clases relacionadas, teniendo en cuenta que el signo solicitado "ALTITUDE TRAMPOLINE PARK Y ETIQUETA" no podrá coexistir pacíficamente con la marca registrada "ALTITUDE 100" sin atentar contra el interés público ya que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión por la posibilidad de inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común. -----

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 157 de fecha 03 de febrero de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "ALTITUDE TRAMPOLINE PARK Y ETIQUETA", clase 41, Acta N° 97004/2019, solicitada a nombre de ATP IP, LLC. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE. -----



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

Resolución N° **0911**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1141 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GLICOPHOS", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 59711/2020, A NOMBRE DE AGROINSUMOS S.A. -----

Asunción, **11 DIC 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de AGROINSUMOS S.A. contra la Resolución N° 1141 de fecha 21 de julio de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 30 de septiembre de 2021 se presenta el representante convencional de la firma AGROINSUMOS S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1141 de fecha 21 de julio de 2021, 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 14 de marzo de 2024. Y por providencia de fecha 20 de marzo de 2024 esta Dirección llama Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1141 de fecha 21 de julio de 2021 considera: *"Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca GLYCOPHOS, registrada con el número 429875 a favor de Fresenius Kabi Ab; Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."* -----

Que, la Resolución N° 2154 de fecha 21 de diciembre de 2023 confirma lo dispuesto por la resolución citada precedentemente. -----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"Los productos fabricados y comercializados por el titular de la marca antecedente, de ninguna manera podrían relacionarse con los productos que pretende comercializar mi mandante .../... Fresenius es una empresa de atención médica global que se especializa en medicamentos .../... AGROINSUMOS es un laboratorio veterinario de larga trayectoria y referente del sector en el mercado argentino .../... la solicitud de registro no sufre oposición alguna"*. -----

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 "GLICOPHOS" y la marca base de rechazo "GLYCOPHOS", 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 Y. 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: -----

GLICOPHOS (solicitada), y
GLYCOPHOS (base de rechazo)




Cecilia Claudia Patricia Grisales
Directora General de la Dirección
Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **09 1 1**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1141 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GLICOPHOS", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 59711/2020, A NOMBRE DE AGROINSUMOS S.A. -----

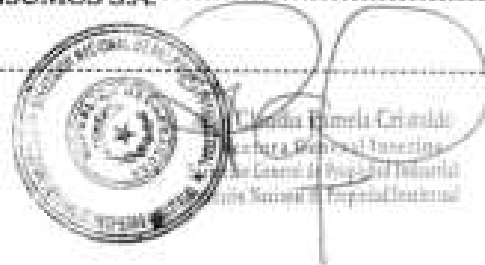
Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 05. Al respecto, la marca base del rechazo, "GLYCOPHOS" se encuentra registrada para *"Exclusivamente un concentrado de fosfato para infusiones intravenosas comprendido en la clase 5"* y la marca solicitante "GLICOPHOS" fue solicitada para *"Productos comprendidos en la clase 5. Exclusivamente productos veterinarios"*. Con esta comparación queda demostrada la identidad en cuanto a la clase y aunque la aplicación específica de cada marca es distinta (productos veterinarios frente a concentrados de fosfato para infusiones humanas), ambos productos pueden compartir puntos de venta o distribuidores especializados en el ámbito farmacéutico. Es común que distribuidores y farmacias manejen tanto productos para uso humano como veterinario. Esto aumenta el riesgo de que los profesionales de salud, proveedores o consumidores especializados puedan confundir ambas marcas al adquirir productos, ya que visualmente son casi idénticas y están en el mismo contexto de salud y bienestar. -----

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaría la confusión en la mente del consumidor al pretender la solicitante registrar la marca "GLICOPHOS" en la misma clase 05. 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, sumando a ello la falta de un elemento gráfico que evite esta confusión teniendo en cuenta que las marcas en pugna son marcas denominativas. -----

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° 1141 de fecha 21 de julio de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca "GLICOPHOS", clase 05, Acta N° 59711/2020, solicitada a nombre de AGROINSUMOS S.A. -----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** -----



Resolución N° 0912

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 868 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2015, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TOMS Y ETIQUETA", CLASE 15, EXPEDIENTE N° 59011/2013 A NOMBRE DE MYCOSKIE, LLC.

Asunción, 12 DIC 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MYCOSKIE, LLC, en contra de la Resolución N° 868 de fecha 01 de junio de 2015, dictada por la Dirección de Marcas, y:-

RESULTA:

Que, en fecha 18 de agosto de 2015 se presenta el representante convencional de MYCOSKIE, LLC e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 868 de fecha 01 de junio de 2015, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 04 de septiembre de 2015 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.

Que, en fecha 25 de octubre de 2024, el representante convencional de MYCOSKIE, LLC, expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentado la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de noviembre de 2024.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca TOMS, registrada con el número 386533 en fecha 07 de octubre de 2013 a favor de CIUDADELA S.R.L. Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica en una misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; además la marca solicitada se reproduce íntegramente en la marca registrada, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante MYCOSKIE, LLC y manifiesta: "(...) Mi representada, MYCOSKIE LLC, es titular de la marca TOMS, TOMS ONE FOR ONE, depositadas en las clases 09 y entre otras cuyos antecedentes obran a la Dirección de Marcas... La marca TOMS y familia de marcas, son reconocidas como marcas notorias, lo que significa que ha logrado una destacada visibilidad y prestigio tanto en el mercado de los consumidores... Posee registros extranjeros tanto en su país de origen como en otros como Francia, Alemania, Estados Unidos, Costa Rica, Uruguay, Brasil etc... Estos derechos de marca están igualmente protegidos en nuestro país gracias a la aplicación del Convenio de París, ratificado por la Ley Nacional 800/94... En particular, el artículo 6 quinquies del Convenio de París... Sin perjuicio de los argumentos previamente mencionados, el aspecto que resulta decisivo y fundamental para la resolución de estos autos es que el registro de la marca TOM N° 386533, utilizada como fundamento para el rechazo de la solicitud de mi mandante ha vencido en fecha 29 de noviembre de 2022 y no ha sido objeto de renovación... Por tanto, tal y como se ha expuesto, solicito respetuosamente a la Directora, revocar la resolución N° 868/2015(...)"

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


Abg. Gisela María Cristóbal
Directora General - Fases
Director General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0912**

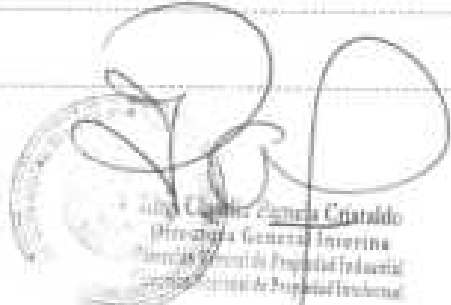
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 868 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2015, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TOMS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 59011/2013 A NOMBRE DE MYCOSKIE, LLC.

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro N° 386551 de la marca "TOM" a nombre de CIUDADELA S.R.L. venció el 29 de noviembre de 2022, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo, tal y como lo expresa claramente el Art. 19 de la Ley N° 1294/98 de Marcas que textualmente expresa: "(...) Podrá solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento (...)".

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del registro de la marca "TOMS Y ETIQUETA", solicitada por MYCOSKIE, LLC.

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 868 de fecha 01 de junio de 2015 dictada por la Dirección de Marcas.
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "TOMS Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N° 59011/2013, solicitada a nombre de MYCOSKIE, LLC.
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.


Cecilia Cecilia Cristaldo
Directora General Interina
Servicio General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0913

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2010 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GALVACRYL", CLASE 02, EXPEDIENTE N° 82996/2021, A NOMBRE DE PPG INDUSTRIAL DO BRASIL- TINTAS E VERNIZES- LTDA.-----

Asunción,

12 DIC 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PPG INDUSTRIAL DO BRASIL- TINTAS E VERNIZES- LTDA., contra la Resolución N° 2010 de fecha 16 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 29 de noviembre de 2022 se presenta el representante convencional de PPG INDUSTRIAL DO BRASIL- TINTAS E VERNIZES- LTDA. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 2010 de fecha 16 de noviembre de 2022, 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 24 de noviembre de 2023, el representante convencional de PPG INDUSTRIAL DO BRASIL- TINTAS E VERNIZES- LTDA. expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 01 de diciembre de 2023.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "ALBACRYL", registrada con el número 433242 en fecha 30 de noviembre de 2016 a favor de Akzo Nobel Argentina S.a. .../... Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.../... No ha lugar a lo solicitado". -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "Las marcas no son idénticas, únicamente tienen en común el último término CRYL, término de uso común en la clase 02, marcando toda la diferencia entre ellas el primer término o prefijo GALVA, se constata la diferencia entre las denominaciones y de forma sucesiva la diferencia en la pronunciación y escritura.../... Al pronunciar en voz alta las marcas GALVACRYL-ALBACRYL surge por la silabación, fuertemente la distinción en el plano fonético.../... Considerando que los consumidores son propensos a notar inicialmente el comienzo de una marca, en el caso en particular, GALVA y ALBA.../... Donde más diferentes resultan las marcas, sin necesidad de desmenuzar las palabra por palabra es cotejandoles en sus conjuntos, ambas dan una impresión de diferencia total, por lo que resultan inconfundibles.../... Es importante resaltar, que el sufijo CRYL o ACRYL es descriptivo de la característica y composición de los productos ofrecidos bajo las marcas.../... El sufijo CRYL o ACRYL conforme puede verificarse en sistema de DINAPI, se encuentra registrada a nombre de distintos titulares, por lo que se considera de uso común para la clase 02.../... Cabe mencionar que mi mandante es legítima propietaria de la marca GALVACRYL, pues cuenta con registro de la misma en Brasil, Uruguay y Bolivia.../... La marca solicitada reúne los dos requisitos primordiales para constituir marca: la novedad y la especialidad.../... Por tanto a la Señora Directora pido dictar resolución revocando la resolución N° 2010/2022."-----


Abg. Claudia E. González (González)
Directora General de Propiedad Industrial
Dirección General de Propiedad Industrial
Ministerio del Interior y Propiedad Industrial

Resolución N° 0913

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2010 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GALVACRYL", CLASE 02, EXPEDIENTE N° 82996/2021, A NOMBRE DE PPG INDUSTRIAL DO BRASIL-TINTAS E VERNIZES- LTDA.-----

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

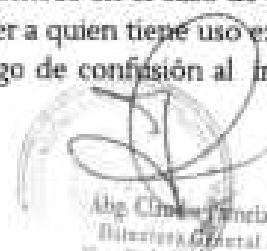
Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. -----

En ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre solicitud de registro de la "GALVACRYL" y la marca base de rechazo "ALBACRYL", se advierte que es casi idéntica la primera sílaba de la denominación cuyo registro se solicita y la segunda es en extremo similar, siendo únicamente diferente la letra inicial -G- de las marca solicitada y siendo comunes las demás letras que componen la denominación. De dichas semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es muy similar que podría causar confusión en el público consumidor. Adicionalmente, las marcas en pugna son marcas denominativas, por lo que, al no existir etiquetas, el cotejo de las denominaciones cobra mayor relevancia. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna: -----

GALVACRYL (marca solicitante), y
ALBACRYL (marca base de rechazo)

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 mencionadas. En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca "GALVACRYL" no podrá coexistir con la marca antecedente "ALVACRYL", con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los productos por ambas comercializadas. -----

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que según su solicitud de registro, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para los siguientes productos de la clase 02: *"pintura, barniz, laca; antiherrumbres y preservantes para conservar la madera; colorante; mordante; resinas naturales en bruto; metales en hoja y polvo para pintores, decoradores, impresoras y trabajos artísticos; revestimiento de pintura en aerosol; revestimiento decorativo en aerosol; pinturas en aerosol;"* mientras que la marca antecedente tiene registrada la cobertura de "Todos" los productos en la misma clase del nomenclador internacional, siendo así, muy probable la asociación entre ambas marcas. Que, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a


Abg. Claudio Daniel Cristaldo
Director General Ejecutivo
Dirección General de Propiedad Industrial
Ministerio del Interior de Paraguay

Resolución N° **0913**

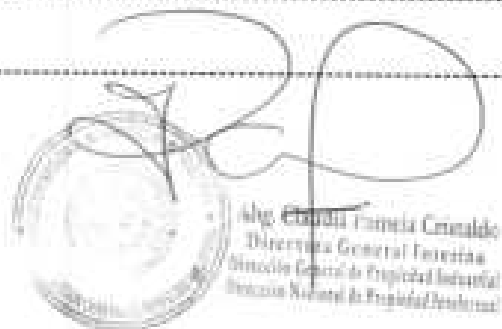
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2010 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GALVACRYL", CLASE 02, EXPEDIENTE N° 82996/2021, A NOMBRE DE PPG INDUSTRIAL DO BRASIL-TINTAS E VERNIZES- LTDA.-----

confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas.-----

Que, en 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° 2010 de fecha 16 de noviembre de 2022 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º** DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "GALVACRYL", clase 02, Expediente. N° 82996/2021, solicitada a nombre de PPG INDUSTRIAL DO BRASIL-TINTAS E VERNIZES- LTDA.-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE.-----


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

Resolución N°

0914

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1461 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OG OUTDOOR GIRL", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 81077/2016 A NOMBRE DE JIAN YUEQI.-----

Asunción,

12 Dic 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GUATA PORA S.A. en contra de la Resolución N° 1461 de fecha 23 de julio de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 08 de agosto de 2018 se presenta el representante convencional de GUATA PORA S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1461 de fecha 23 de julio de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, -----

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

Que, en fecha 13 de febrero de 2020, el representante convencional de GUATA PORA S.A. expresó agravios; en fecha 03 de julio de 2020 el representante convencional de JIAN YUEQI contesta la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 13 de enero de 2021.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Si bien ambas denominaciones poseen en común el término OUTDOOR, no es menos cierto que por su uso común no puede ser tomado como un elemento preponderante o principal a la hora del análisis entre las denominaciones en pugna.../. Prueba de ello es el hecho de que ya se hallan registradas numerosas marcas, que llevan dicho vocablo en su denominación.../. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que puedan eventualmente justificar el rechazo.../. Por todo lo expuesto es criterio de esta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada improcedente.-----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante GUATA PORA S.A. y manifiesta: *"(...) De admitirse los fundamentos esgrimidos por el inferior, se estarían evadiendo los derechos adquiridos por mi mandante y por ende se estaría vulnerando la Ley, pues no puede ser ignorado el hecho de que la marca solicitada: OG OUTDOOR GIRL, es directamente evocadora de las marcas de mi mandante OUTDOORS Y OUTDOORS STORE.../. La marca cuyo registro se pide es suamente confundible con la de mi representada, dado que entre ellas existen extremadas semejanzas gráficas, ortográficas y fonéticas que las vuelve similares.../. Comparten le mismo elemento OUTDOOR, el cual, contrariamente a lo afirmado por el inferior, no se considera de uso común en clase pedida, ya que que no existe suficientes registros con el mismo elemento que pudieran dar validez a dicho supuesto.../. La visión de conjuntos es lo suficientemente similar como para causar confusión.../. En vista a lo expuesto, la solicitud de registro en la clase 35 debe ser rechazada de oficio, dado que se trata de in intento de aprovechamiento indebido del reconocimiento logrado por mi mandante.../. Nadie tiene el derecho de apropiarse de la notoriedad y fama de una marca, lograda por sus legítimos propietarios a través de la calidad de sus productos o servicios.../. Por tanto, ruego al Señor Director dicte resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 1461/2018".-----*


Dra. Claudia Patricia Cruzado
Directora General Ejecutiva
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0914

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1461 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OG OUTDOOR GIRL", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 81077/2016 A NOMBRE DE JIAN YUEQI-----

Que, contesta la expresión de agravios JIAN YUEQI y, entre otros argumentos, expresa: *"La Resolución alzada, acertadamente declaró improcedente y no hizo lugar a la oposición deducida por la firma GUATA PORA S.A.../... La apelante desde el inicio de sus fundamentos, parece tener el monopolio de la palabra OUTDOORS en dicha clase 35, sin embargo ignora a propósito la gran cantidad de marcas en las que aparecen dicho vocablo tanto para los servicios comerciales de la clase 35.../... Conforme lo tiene señalado la Doctrina Marcaria cuando se trata del cotejo de dos marcas en el que una por lo menos es compuesta, el cotejo debe necesariamente abarcar el conjunto, esto es todos los elementos gramaticales, incluidos los gráficos.../... Las marcas oponentes protegen los servicios de importación, exportación, gestión de negocios comerciales. La marca solicitada por mi mandante está destinada a servicios cosméticos.../... El supuesto derecho adquirido por la oponente sólo es sobre sus propias marcas registradas: OUTDOORS y OUTDOOR STORE y sobre ninguna otra marca que lleve el vocablo outdoor.../... La marca solicitada reúne los elementos distintivos propios que la que la hacen registrable.../... Señora Directora General, al estar la resolución recurrida absolutamente ajustada a derecho, se impone confirmación en todas sus partes."*-----

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

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

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

Que, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcario es el significado conceptual de las palabras que conforman las denominaciones. En ese sentido, y haciendo una investigación más adentrada en internet, sobre el significado de la palabra en idioma inglés *OUTDOOR GIRL*, la cual significa *chica al aire libre*; mientras que la marca oponente *OUTDOORS- OUTDOORS STORE*: *aire libre- tienda al aire libre*, incluyendo a su vez la solicitada el vocablo *OG*; es así que en conjunto dejan una impresión fonética y visual muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas.-----

Que, se puede concluir de manera inequívoca que, las marcas en pugna *"OG OUTDOOR GIRL"* (solicitante) vs *"OUTDOORS- OUTDOORS STORE"* (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. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas.-----

OG OUTDOOR GIRL (marca solicitada), y
OUTDOORS- OUTDOORS STORE (marca oponente)



Resolución N° 0914

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1461 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OG OUTDOOR GIRL", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 81077/2016 A NOMBRE DE JIAN YUEQI.-----

Que, si bien las marcas en pugna comparten el vocablo OUTDOOR, 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, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de servicios, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 35, el solicitante pretende cubrir servicios de *"Servicios de comercialización de cosméticos"* mientras que la marca oponente *"Servicios de importación, exportación, comercialización, gestión de negocios comerciales"*. De lo expuesto se puede concluir que, si bien los signos comparten el mismo nomenclador, los servicios de uno y otro signo se encuentran bien delimitados, extremo que disminuye las posibilidades de confusión para el consumidor final teniendo en cuenta la marcada diferencia entre coberturas. -----

Que, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 35, no hay relación entre los servicios de la solicitada, y los de la marca oponente. No existe ninguna posibilidad de confusión debido a la diferente naturaleza de los servicios protegidos por las marcas enfrentadas. Para determinar si hay posibilidad de confusión debe tener en cuenta la finalidad de uso de las marcas enfrentadas, así como los servicios a distinguir. Existen diferencias, y no se puede soslayar que el público consumidor es diferente porque por las razones antedichas es obvio que están dirigidas a consumidores diferentes.-----

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado, clase 35. Si bien es cierto que entre las denominaciones OG OUTDOOR GIRL (solicitada), y OUTDOORS- OUTDOORS STORE (oponente), se comparte el vocablo "OUTDOOR", 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: PARAGUAY OUTDOORS & ADVENTURE CALIDAD, QUE INSPIRA ACCION (SLOGAN), Registro N° 554509 a nombre de Paraguay Outdoors & Adventure Sociedad De Responsabilidad Limitada; GM USHUAIA OUTDOORS TRAINING, Registro N° 373765 a nombre Gloria Azucena Maldonado Larrosa; OUTDOOR, Registro N° 505875 a nombre Arsenal Sports S.a., TL SPORTS & OUTDOORS, Registro N° 527523 a nombre Sport Group S.a., WEEKEND OUTDOOR & MORE, Registro N° 401660 a nombre Weekend S.r.l., extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexisten previamente. -----

Que, siendo así, el vocablo "OUTDOOR" 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 N°

0914

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1461 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OG OUTDOOR GIRL", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 81077/2016 A NOMBRE DE JIAN YUEQI.-----

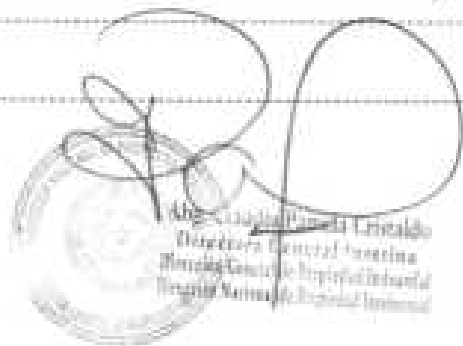
resolución recurrida, ello implicaría permitir el monopolio de dicho vocablo, violando así la libre competencia en el mercado dispuesto en la Constitución Nacional, Art. 107.-----

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

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

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 1461 de fecha 23 de julio de 2018 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "OG OUTDOOR GIRL", clase 35, Expediente N° 81077/2016, solicitada a nombre de JIAN YUEQI.-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula.-----


Dra. Carolina Pamela Cristóbal
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **09 15**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2.236 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CARAVAN", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 18347/2017, SOLICITADO POR SOMAX AGRO S.A.-----

Asunción, **13 DIC 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de SOMAX AGRO S.A. en contra de la Resolución N° 2.236 de fecha 10 de diciembre de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 04 de enero de 2019 se presenta la representante convencional de SOMAX AGRO S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 2.236 de fecha 10 de diciembre de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 01 de marzo de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 01 de octubre de 2019, la representante convencional de SOMAX AGRO S.A. expresó agravios.-----

Que, en fecha 28 de febrero de 2020, se presenta la representante convencional de BIOFARMA, y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 28 de mayo de 2020.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, BIOFARMA, ha demostrado que posee el registro de la marca CARIVALAN, y teniendo en cuenta las disposiciones establecidas en los artículos 2º, incisos f, g, 12, 18 y 48 de la Ley 1294/98, no existen las condiciones legales para permitir el presente registro.../... Por todo lo expuesto, la oposición deducida por BIOFARMA, deviene procedente, por tanto es criterio de esta Dirección, confirmar el Dictamen N° 410/18 emitido por la Jefatura de Asuntos Litigiosos, 3ra Sala, y hacer lugar a la oposición deducida (...)".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional del apelante y manifiesta: "(...)Recurriendo al sistema Informático de la Dinapi, encontramos un amplio catálogo de registros, a nombre de diversos titulares, que contienen la raíz "CAR" en la clase 05 .../... Por consiguiente, aplicando este criterio básico al presente caso, encontramos que puesto que lo único que "comparten" las marcas "CARavan" (solicitada por mi mandante) y "CARivalan" (solicitada por la adversa), es una raíz - "car" - de uso común en la clase 05, BIOFARMA no goza del monopolio de dicho radical.../... A lo previamente mencionado se suma la situación especial de los productos comprendidos en la clase 05. Dichos productos, al tratarse de medicamentos cuyo consumo repercute en la salud humana, demandan la intervención de profesionales de salud para su prescripción. Por tanto, puesto que los productos de la clase 05 se expiden bajo receta, por medio de profesionales, no cabría hablar de confusión entre productos a adquirirse (...)".-----


Ago. Claudia Pamela González
Directora General Adjunta
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Asuntos Litigiosos

Resolución N° **0915**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2.236 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CARAVAN", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 18347/2017, SOLICITADO POR SOMAX AGRO S.A.-----

Que, contesta la expresión de agravios el oponente *"Contradigo totalmente que la única parte que las marcas enfrentadas posean en común sea el radical "CAR", tal como se afirma, pues la marca pedida por la adversa reproduce la casi totalidad de marca solicitada con prioridad por mi mandante, introduciendo como únicas modificaciones la sustitución de la segunda vocal de su solicitud prioritaria, la "I", por la vocal "A", y la supresión de la antepenúltima y penúltimas letras, "L" Y "A", pero conservando la última letra. Como consecuencia, puede verse que la marca perdida se encuentra insertada dentro de la estructura de la marca de mi mandante, es decir, aquella reproduce la totalidad de las letras incluidas en esta. Por tanto, las marcas en pugna no sólo poseen una misma parte inicial, sino también una misma desinencia(...)"*-----

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. Analizando el campo ortográfico y fonético de las marcas en pugna, se advierte que la denominación cuyo registro se solicita tiene una estructura idéntica a la registrada, compartiendo con la oponente 8 letras en el mismo orden. De dichas semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es muy similar.-----

"CARAVAN" (marca solicitada)

"CARIVALAN" (marca oponente)

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada "CARAVAN", resulta indudablemente evocadora de la marca oponente "CARIVALAN". Cabe resaltar que la solicitud de autos es una solicitud denominativa, sin etiqueta, que no aporta suficiente distintividad que logre alejar las semejanzas.-----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la marca solicitada pretende la cobertura de *"...Todos los productos comprendidos en la clase 5(cinco)..."*, mientras que la marca oponente que posee el registro de los siguientes productos: *"...Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos y sanitarios para uso doméstico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, complementos nutricionales para seres humanos y animales, emplastos, material para apósitos, materiales para empastes e improntas dentales, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas comprendidos en la clase 5..."* en la misma clase del nomenclador internacional. Fácilmente se colige que el contenido de la cobertura es similar y por ende, la capacidad de confusión está acreditada. Las marcas analizadas no solo presentan similitud gráfica, sino que al proteger los mismos productos de la clase 5, estarían compartiendo los mismos lugares de venta, razón por la cual las posibilidades de asociación de la marca solicitante con la oponente, se ven acrecentadas.-----

Resolución N° **0915**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2.236 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CARAVAN", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 18347/2017, SOLICITADO POR SOMAX AGRO S.A.-----

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusión más por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que *"en efecto, la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos"*. Fundamenta esta regla, en que en la mayoría de los casos, *"la confusión no es un hecho de la casualidad, sino de la intención de producir confusiones y de aprovecharse de la reputación de una marca existente y la inclusión de elementos distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el fondo la segunda puede ser una imitación de la primera"*.-----

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 (...)"*.-----

Que, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 inc f de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas.-----

Que, en conclusión, tras el análisis precedente, vemos que existe similitud suficiente de significativa magnitud, ya que las marcas en pugna contienen elementos bastante asociables. Además, de la relación de clases existentes entre las mismas.-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección arriba a la conclusión de que no es viable la coexistencia pacífica entre 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° 2236 de fecha 10 de diciembre de 2018 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

¹ Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial, Superintendencia de Industria y Comercio, Colombia, 2005.

² OTAMENDI Jorge, DERECHO DE MARCAS, Buenos Aires, Abeledo Perrot Lexis Nexis, Argentina, 2012, N°/64, Pág. 559.



Alta Claudia Patricia Criado
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

09 15

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2.236 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CARAVAN", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 18347/2017, SOLICITADO POR SOMAX AGRO S.A.-----

Art. 2º DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "CARAVAN", clase 05, Acta N° 18347/2017, solicitada a nombre de la firma SOMAX AGRO S.A.-----

Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----



Resolución N° **0916**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 458 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PAPERBOX CARTONES Y ETIQUETA", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 23497/2022, A NOMBRE DE PAPERBOX SRL.-----

Asunción, **13 DIC 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PAPERBOX SRL en contra de la Resolución N° 458 de fecha 13 de marzo de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; -

RESULTA:

Que, en fecha 14 de junio de 2023 se presenta el representante convencional de PAPERBOX SRL e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 458 de fecha 13 de marzo de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 11 de julio de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 11 de agosto de 2023, el representante convencional de PAPERBOX SRL, expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 25 de septiembre de 2023.-----

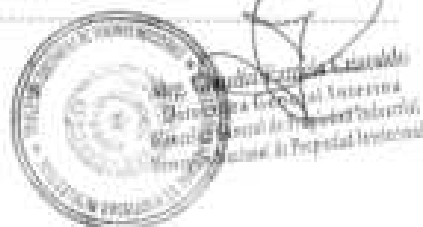
CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "1.) 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. 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: "1.) La denominación de la marca debe ser analizada en su conjunto, y no solamente palabra por palabra (de forma aislada), pues se puede decir que una palabra es genérica pero juntando a varias ya carece de este carácter. En el artículo 1° de la Ley de Marcas se expresa lo siguiente: Puede constituir una marca una o dos palabras... la presente solicitud cuenta igualmente con un logotipo, el cual es distintivo... Por los fundamentos expresados, queda meridianamente claro que el signo solicitado NO ES GENÉRICO O LA FORMA USUAL de designar LOS PRODUCTOS respecto los con la solicitud de autos (...)".-----

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

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



Resolución N° **0916**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 458 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PAPERBOX CARTONES Y ETIQUETA", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 22497/2022, A NOMBRE DE PAPERBOX SRL.-----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "PaperBox Cartones y Etiqueta" resulta descriptiva o genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita o se refiere a características propias de los productos que se desea amparar.-----

En ese sentido, tenemos que la marca solicitante pretende obtener cobertura para productos de la clase 16, específicamente para: **"Materiales de acolchado de cartón; materiales de relleno de papel o cartón; materiales de embalaje [relleno] de papel o cartón; etiquetas de papel o de cartón; cajas de papel o cartón; tubos de cartón; sombrereras de cartón [cajas]; carteleras [tablones de anuncios] de papel o cartón."**-----

En ese sentido, tenemos que la solicitud de registro "PaperBox Cartones y Etiqueta" conforme lo indica el propio solicitante, no encuentra significado propio en el diccionario; sin embargo, ello no es óbice para que un vocablo cumpla la función de designar a un producto o servicio. Al respecto tenemos que la denominación "PaperBox Cartones y Etiqueta" consiste en la unión del vocablo "PAPER" cuya traducción del inglés al español es: "papel" y el vocablo "BOX", "caja". De ello se colige que, a diferencia de lo expresado por el apelante, la solicitud de autos sí define al producto que pretende identificar, y esto, podría confundir al consumidor en cuanto a los productos a ser comercializados bajo esta marca; no pudiéndose hablar así de una marca evocativa o sugestiva.-----

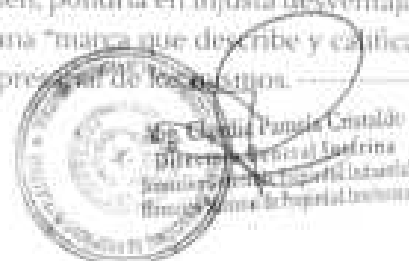
Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: *"Existe una línea divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos 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 vertebra, 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, la denominación cuyo registro se solicita "PaperBox Cartones y Etiqueta", incurre en la descripción y calificación del producto ofrecido (Prohibición establecida en el inc. e) del Art. 2 de la Ley de Marcas). En ese sentido, ¿qué distintividad ostentaría para constituirse en marca y poder distinguir a los productos ofrecidos cuando en su denominación simplemente describe y califica al producto ofrecido? Además, si esta Dirección autorizase el registro en esas condiciones, estaría concediendo un injusto privilegio a un titular, mostrando una aventajada supremacía al obtener una marca que califique a sus productos, acarreando con ello un riesgo para el consumidor pero también, pondría en injusta desventaja a los demás comerciantes del rubro quienes se verían perjudicados por una "marca que describe y califica", sus propios productos, sin que siquiera se pueda identificar el origen empresarial de los mismos.-----

¹ 2023, *DERECHO DE MARCAS*, Ediciones y Publicaciones Legales

² 2023, *DERECHO DE MARCAS*, Ediciones y Publicaciones Legales

³ "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi, 9.ª Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2012 - Pág. 26.



Resolución N° **09 16**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 458 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PAPERBOX CARTONES Y ETIQUETA", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 22497/2022, A NOMBRE DE PAPERBOX SRL.-----

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 arribó a la conclusión de que no es viable su registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida dictada por la Dirección de Marcas, por incurrir la solicitud de registro en la prohibición legal establecido en el inc. e) del Art. 2 de la Ley N° 1294/98 de Marcas. -----

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

- Art. 1° CONFIRMAR la Resolución N° 458 de fecha 13 de marzo del 2023, dictada por la Dirección de Marcas, en el expediente de solicitud de registro de marca "PaperBox Cartones y Etiqueta", Clase 16, solicitada a nombre de PAPERBOX SRL.-----
- Art. 2° ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "PaperBox Cartones y Etiqueta", Clase 16, Expediente N° 22497/2022, solicitada a nombre de PAPERBOX SRL.-----
- Art. 3° NOTIFIQUESE.-----




Abg. Claudia Patricia Cevallos
Directora General Interim
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0917

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 346 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DON PANCHO HETEREI DESDE 2018 Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 1927853, SOLICITADO POR CLAUDIO OSVALDO MARTINEZ FERNANDEZ, MARÍA DEL CARMEN PATRICIA BAZÁN DIAZ DE BEDOYA, HORACIO XAVIER ZARACHO BAZÁN Y SADY BEATRIZ ZARACHO BAZÁN.-----

Asunción, 13 DIC 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de CLAUDIO OSVALDO MARTINEZ FERNANDEZ, MARÍA DEL CARMEN PATRICIA BAZÁN DIAZ DE BEDOYA, HORACIO XAVIER ZARACHO BAZÁN Y SADY BEATRIZ ZARACHO BAZÁN., contra la Resolución N° 346 de fecha 10 de febrero de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 11 de septiembre de 2020 se presenta el representante convencional de CLAUDIO OSVALDO MARTINEZ FERNANDEZ, MARÍA DEL CARMEN PATRICIA BAZÁN DIAZ DE BEDOYA, HORACIO XAVIER ZARACHO BAZÁN Y SADY BEATRIZ ZARACHO BAZÁN. e interpone Recurso de Apelación en subsidio en contra de la Resolución No. 346 de fecha 10 de febrero de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, en fecha 14 de octubre de 2024, el representante convencional de CLAUDIO OSVALDO MARTINEZ FERNANDEZ, MARÍA DEL CARMEN PATRICIA BAZÁN DIAZ DE BEDOYA, HORACIO XAVIER ZARACHO BAZÁN Y SADY BEATRIZ ZARACHO BAZÁN. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 22 de octubre de 2024.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase e la marca "DON PANCHO" registrada con el número 345227 en fecha 28 de abril de 2011 a favor de PATRICIA E. DAVALOS DUARTE, 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, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) Vengo por el presente escrito a expresar agravios fundamentando el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución N° 346 del 10 de febrero de 2020, dictada por el Director de Marcas, y pidiendo desde ya que se revoque la misma por ser contraria a derecho ...". Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedente se ha constatado la existencia de la marca "DON PANCHO", registro N° 345227 para las clase 43, a favor de Patricia E. Davalos Duarte, con fecha de expiración 20/04/2021.-----

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


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

Resolución N°

0917

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 346 DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DON PANCHO HETEREI DESDE 2018 Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 1927853, SOLICITADO POR CLAUDIO OSVALDO MARTINEZ FERNANDEZ, MARÍA DEL CARMEN PATRICIA BAZÁN DÍAZ DE BEDOYA, HORACIO XAVIER ZARACHO BAZÁN Y SADY BEATRIZ ZARACHO BAZÁN.-----

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. 345.227 de la marca "DON PANCHO", clase 43 a nombre de PATRICIA E. DAVALOS DUARTE venció el 28 de abril de 2021, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo.-----

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 346 de fecha 10 de febrero de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "MARSHALL Y ETIQUETA", Clase 43, Expediente N° 1927853, solicitada a nombre de CLAUDIO OSVALDO MARTINEZ FERNANDEZ, MARÍA DEL CARMEN PATRICIA BAZÁN DÍAZ DE BEDOYA, HORACIO XAVIER ZARACHO BAZÁN Y SADY BEATRIZ ZARACHO BAZÁN.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE -----


Claudio Osvaldo Martínez Fernández
Directora General Interina de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° 0918

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 105 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KAMIKAZE TRANSPORTADORA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 2343462, SOLICITADO POR JULIO AKIHIRO TSUTSUMI.

Asunción, 13 DIC 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de JULIO AKIHIRO TSUTSUMI contra la Resolución N° 105 de fecha 23 de febrero de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 26 de febrero de 2024 se presenta el representante convencional de JULIO AKIHIRO TSUTSUMI e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 105 de fecha 23 de febrero de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 19 de marzo de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.

Que, en fecha 20 de agosto de 2024, el representante convencional de JULIO AKIHIRO TSUTSUMI expresó agravios; dictándose en fecha 22 de agosto de 2024 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, mediante providencia de fecha 10 de octubre de 2024, se declara la Rebeldía del representante convencional de la oponente LILIAN TARUHN DE SUCHARKIEWICZ y en consecuencia, ésta Dirección llamó a Autos para resolver.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) teniendo en cuenta el cotejo realizado podemos notar la confusión "visual" existente. Esta calificación obedece a la manera en que se percibe la marca y bien se visualiza que existen semejanzas, por la similitud de dibujos y las combinaciones de colores, más allá de que pueden concurrir también la confusión ideológica y la auditiva (...) Que, así también podemos notar la similitud ortográfica por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o radicales o terminaciones comunes. Y al observar ambas marcas notamos que prepondera la palabra KAMIKAZE. Al observar la etiqueta notamos que la tipografía y el color utilizado nos lleva a concluir que existen similitudes gráficas (...) Que, en conclusión, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones del Art. 2. Así las cosas, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos anteriormente se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del art. 2° inc. i) de la Ley N° 1294/98 de Marcas que preceptúa: "los signos que se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese legítimo interés o por quien conocía o debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero" (...)"

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) La resolución que vengo a recurrir ante esta instancia administrativa, al resolver la cuestión debatida en la instancia inferior debe ser inexorablemente revocada, ya que la misma ha dejado de observar la múltiples indicaciones e instrucciones dadas tanto por la Doctrina como por la jurisprudencia, tanto foránea como nacional, para apreciar y juzgar la confundibilidad entre marcas, para así, con toda orfandad de fundamentos y argumentaciones valideras, disponer HACER lugar a la oposición y disponer el rechazo de la marca solicitada (...)"

Dr. Carlos Pineda Canales
Director General de Asesoría
Instituto de Propiedad Intelectual
Ministerio de Justicia y Seguridad

Resolución N° **0918**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 105 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KAMIKAZE TRANSPORTADORA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 2343462, SOLICITADO POR JULIO AKIHIRO TSUTSUMI.-----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, con el consecuente análisis de coexistencia entre los signos "KAMIKAZE TRANSPORTADORA" (solicitada en clase 39) y "KAMIKAZE RECORDS" (Oponente, clase 41).-----

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

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre "KAMIKAZE TRANSPORTADORA" (solicitante) y "KAMIKAZE RECORDS" (oponente), no podría negarse que comparten el vocablo radical, sin embargo, el análisis no puede limitarse únicamente a las semejanzas ortográficas pues, en su conjunto presentan sin embargo, una clara diferencia respecto al campo conceptual e ideológico.-----

Que, en ese sentido, la confusión de naturaleza ideológica o conceptual es la que deviene del parecido contenido conceptual de las marcas, al respecto Jorge Otamendi señala lo siguiente: *"Es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea que impide al consumidor distinguir una de otra"*. En base a lo expuesto, se colige que las denominaciones "KAMIKAZE TRANSPORTADORA" (solicitante) y "KAMIKAZE RECORDS" (marca oponente) claramente evocan ideas diferentes, por consiguiente, la representación que se haga el consumidor de uno y otro servicio, no será la misma.-----

Que, si bien ambas marcas comparten el primer vocablo "KAMIKAZE" el cual significa *"Persona que realiza una acción temeraria con propósito suicida o con riesgo de su vida"*. La solicitada "KAMIKAZE TRANSPORTADORA" posee como segundo vocablo la palabra "TRANSPORTADORA", la cual sugiere movimiento, envío y coordinación, posicionando la marca como un actor clave en procesos logísticos y comerciales, mientras que la oponente "KAMIKAZE RECORDS" posee como segundo término "RECORDS" la que se asocia a discográficas, grabaciones y actividades relacionadas con el entretenimiento. Es decir, se dirigen a públicos y sectores completamente diferentes, lo cual aleja toda posibilidad de confusión para el consumidor.-----

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la oponente "KAMIKAZE RECORDS" registrada para servicios de la clase 41 *"tales como los prestados por una agrupación musical; Estudios de Grabación; Sello Discográfico; organización de eventos y entretenimientos, diversión cultural, musical, montaje de programas radiales y televisivos; Alquiler de instrumentos musicales; Producción de videos musicales; Servicios de composición musical; Presentación de espectáculos musicales; servicios de discotecas"*, mientras que la marca en trámite de registro "KAMIKAZE TRANSPORTADORA" solicita la cobertura para los servicios comprendidos en la Clase 39 *"Servicios de transporte de cargas y mercancías, con preponderancia del servicio de transporte de materiales de construcción: tales como; arena, asfaltos, cemento, adhesivos, chapas, piedras; delivery comprendidos en la clase internacional 39 (treinta y nueve)"*.-----

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. De ello se colige que las marcas en pugna no comparten la misma clase del nomenclador internacional y además la registrada abarca un producto mientras que la solicitada abarca un servicio, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente.

¹ Otamendi, Jorge. *Derechos de Marcas*, Editorial Abeledo Perrot, Tercera Edición, 1999, p. 182

² <https://www.unclase.com/>

Resolución N° **0918**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 105 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KAMIKAZE TRANSPORTADORA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 2343462, SOLICITADO POR JULIO AKIHIRO TSUTSUMI.-----

en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa (Servicios orientados al ámbito comercial, específicamente en servicios relacionados con logística, transporte y administración empresarial. En la CLASE 39, esto podría incluir servicios como gestión de operaciones logísticas, organización de transporte, publicidad o intermediación comercial por parte de la solicitante). -----

Que, en virtud a las consideraciones expuestas, esta Dirección considera que la marca solicitada "KAMIKAZE TRANSPORTADORA" no causaría riesgo de confusión con la marca base oposición "KAMIKAZE RECORDS" y, por consiguiente, no encontrándose la misma incurso dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2 de la Ley N° 1294/95 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 105 de fecha 23 de febrero de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "KAMIKAZE TRANSPORTADORA", Clase 39, Expediente N° 2343462, solicitada a nombre de JULIO AKIHIRO TSUTSUMI.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.-----


Año: Claudio Pineda Cristóbal
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial
Secretaría Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0919**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 106 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KAMIKAZE TRANSPORTADORA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 2343461, SOLICITADO POR JULIO AKIHIRO TSUTSUMI.-----

Asunción, 13 DIC 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de JULIO AKIHIRO TSUTSUMI contra la Resolución N° 106 de fecha 23 de febrero de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 26 de febrero de 2024 se presenta el representante convencional de JULIO AKIHIRO TSUTSUMI e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 106 de fecha 23 de febrero de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 19 de marzo de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

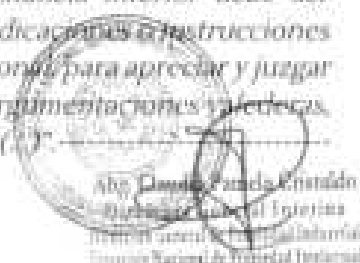
Que, en fecha 20 de agosto de 2024, el representante convencional de JULIO AKIHIRO TSUTSUMI expresó agravios; dictándose en fecha 22 de agosto de 2024 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.-----

Que, mediante providencia de fecha 10 de octubre de 2024, se declara la Rebeldía del representante convencional de la oponente LILIAN TARUHN DE SUCHARKIEWICZ y en consecuencia, ésta Dirección llamó a Autos para resolver.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) teniendo en cuenta el cotejo realizado podemos notar la confusión "visual" existente. Esta calificación obedece a la manera en que se percibe la marca y bien se visualiza que existen semejanzas, por la similitud de dibujos y las combinaciones de colores, más allá de que pueden concurrir también la confusión ideológica y la auditiva (...) Que, así también podemos notar la similitud ortográfica por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o radicales o terminaciones comunes. Y al observar ambas marcas notamos que prepondera la palabra KAMIKAZE. Al observar la etiqueta notamos que la tipografía y el color utilizado nos lleva a concluir que existen similitudes gráficas (...) Que, en conclusión, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones del Art. 2. Así las cosas, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos anteriormente se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del art. 2° inc. i) de la Ley N° 1294/98 de Marcas que preceptúa: "los signos que se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese legítimo interés o por quien conocía o debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero" (...)".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) La resolución que vengo a recurrir ante esta instancia administrativa, al resolver la cuestión debatida en la instancia inferior debe ser inexorablemente revocada, ya que la misma ha dejado de observar la múltiples indicaciones e instrucciones dadas tanto por la Doctrina como por la jurisprudencia, tanto foránea como nacional, para apreciar y juzgar la confundibilidad entre marcas, para así, con toda orfandad de fundamentos y argumentaciones, disponer HACER lugar a la oposición y disponer el rechazo de la marca solicitada (...)".-----



Resolución N°

0919

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 106 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KAMIKAZE TRANSPORTADORA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 2343461, SOLICITADO POR JULIO AKIHIRO TSUTSUMI.

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, con el consecuente análisis de coexistencia entre los signos "KAMIKAZE TRANSPORTADORA" (solicitada en clase 35) y "KAMIKAZE RECORDS" (Oponente, clase 41).

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

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre "KAMIKAZE TRANSPORTADORA" (solicitante) y "KAMIKAZE RECORDS" (oponente), no podría negarse que comparten el vocablo radical, sin embargo, el análisis no puede limitarse únicamente a las semejanzas ortográficas pues, en su conjunto presentan sin embargo, una clara diferencia respecto al campo conceptual e ideológico.

Que, en ese sentido, la confusión de naturaleza ideológica o conceptual es la que deviene del parecido contenido conceptual de las marcas, al respecto Jorge Otamerdi señala lo siguiente: *"Es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea que impide al consumidor distinguir una de otra"*. En base a lo expuesto, se colige que las denominaciones "KAMIKAZE TRANSPORTADORA" (solicitante) y "KAMIKAZE RECORDS" (marca oponente) claramente evocan ideas diferentes, por consiguiente, la representación que se haga el consumidor de uno y otro servicio, no será la misma.

Que, si bien ambas marcas comparten el primer vocablo "KAMIKAZE" el cual significa *"Persona que realiza una acción temeraria con propósito suicida o con riesgo de su vida"*. La solicitada "KAMIKAZE TRANSPORTADORA" posee como segundo vocablo la palabra "TRANSPORTADORA", la cual sugiere movimiento, envío y coordinación, posicionando la marca como un actor clave en procesos logísticos y comerciales, mientras que la oponente "KAMIKAZE RECORDS" posee como segundo término "RECORDS" la que se asocia a discográficas, grabaciones y actividades relacionadas con el entretenimiento. Es decir, se dirigen a públicos y sectores completamente diferentes, lo cual aleja toda posibilidad de confusión para el consumidor.

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la oponente "KAMIKAZE RECORDS" registrada para servicios de la clase 41 *"tales como los prestados por una agrupación musical; Estudios de Grabación; Sello Discográfico; organización de eventos y entretenimientos, diversión cultural, musical; montaje de programas radiales y televisivos; Alquiler de instrumentos musicales; Producción de videos musicales; Servicios de composición musical; Presentación de espectáculos musicales; servicios de discotecas"*, mientras que la marca en trámite de registro "KAMIKAZE TRANSPORTADORA" solicita la cobertura para los servicios comprendidos en la clase 35 *"Servicios de gestión de negocios en el campo del transporte y reparto; consultoría en gestión de negocios en el campo del transporte y reparto; administración de negocios en el campo del transporte y reparto; publicidad, franquicia comprendidos en la clase internacional 35 (treinta y cinco)"*.

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 protegido. De ello se colige que las marcas en pugna no comparten la misma clase del nomenclador internacional y además la registrada abarca un producto mientras que la solicitada abarca un servicio, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente.

* Otamerdi, Jorge. Derecho de Marcas, Editorial Abadado Porrot, Tercera Edición, 1999, p. 182

® <https://doi.org/10.31901/2549-1234.2024.0919>

Resolución N° **0919**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 106 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KAMIKAZE TRANSPORTADORA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 2343461, SOLICITADO POR JULIO AKIHIRO TSUTSUMI.-----

en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa (Servicios orientados al ámbito comercial, específicamente en servicios relacionados con logística, transporte y administración empresarial. En la Clase 35, esto podría incluir servicios como gestión de operaciones logísticas, organización de transporte, publicidad o intermediación comercial por parte de la solicitante). -----

Que, en virtud a las consideraciones expuestas, esta Dirección considera que la marca solicitada "KAMIKAZE TRANSPORTADORA" no causaría riesgo de confusión con la marca base oposición "KAMIKAZE RECORDS" y, por consiguiente, no encontrándose la misma incursa dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2 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° 106 de fecha 23 de febrero de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "KAMIKAZE TRANSPORTADORA", clase 35, Expediente N° 2343461, solicitada a nombre de JULIO AKIHIRO TSUTSUMI.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.-----



Abel María Pamela Cristóbal
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0920

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MYBROKERS Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 1303668, A NOMBRE DE CARLOS MOSCARDA.---

Asunción, 13 DIC 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 noviembre 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 "MYBROKERS Y ETIQUETA" clase 36, Acta N° 1303668, solicitada a nombre de CARLOS MOSCARDA, 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 "MYBROKERS Y ETIQUETA", Acta N° 1303668, clase 36, solicitada a nombre de CARLOS MOSCARDA. -----
- 2) DAR continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se ~~se~~ interrumpido. -----
- 3) NOTIFÍQUESE por cédula. -----


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

Resolución N° **0921**

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALERGICAL Y ETIQUETA", EXPEDIENTE 22100678, SOLICITADA POR JULIÁN FERNANDO GUZMÁN CUBILLA

Asunción, 13 DIC 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución N° 1050 de fecha 01 de diciembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 20 de marzo de 2024 se presenta el representante convencional del oponente e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1050 de fecha 01 de diciembre 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 abril de 2024,

Que, en fecha 04 de diciembre 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 20 de marzo de 2024,

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, 30 de abril de 2024, 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 "ALERGICAL Y ETIQUETA", Clase 05, Acta N° 22100678, presentada por JULIÁN FERNANDO GUZMÁN CUBILLA,
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "ALERGICAL Y ETIQUETA", Clase 05, Acta N° 22100678, presentada por JULIÁN FERNANDO GUZMÁN CUBILLA,
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.


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

Resolución N° **0922**

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAFÉ DEL CIELO Y ETIQUETA", EXPEDIENTE 2046628, SOLICITADA POR MARIA SOLEDAD ESPINOLA BONIN Y JAVIER MANUEL KENT SIENRA -----

Asunción, 13 DIC 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución N° 78 de fecha 30 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -

RESULTA:

Que, en fecha 05 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional del oponente e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 78 de fecha 30 de junio de 2022, 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 29 de febrero de 2024. -----

Que, en fecha 16 de octubre 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 05 de agosto de 2022. -----

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, 29 de febrero de 2024, 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 "CAFÉ DEL CIELO Y ETIQUETA", Clase 43, Acta N° 2046628, presentada por MARÍA SOLEDAD ESPINOLA BONIN Y JAVIER MANUEL KENT SIENRA. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "CAFÉ DEL CIELO Y ETIQUETA", Clase 43, Acta N° 2046628, presentada por MARIA SOLEDAD ESPINOLA BONIN Y JAVIER MANUEL KENT SIENRA. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



Resolución N° **0923**

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DERBY CLUB", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 9809038, A NOMBRE DE TABACALERA BOQUERON S.A.-----

Asunción, 13 DIC 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 14 de julio de 2022, dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder.-----

Que, el Art. 136 de la Ley de Marcas establece que se aplicará en forma subsidiaria las disposiciones del Código Procesal Civil y Penal, -----

Que, por aplicación supletoria, cabe traer a colación que el Art. 350 del Código Procesal Civil establece el procedimiento para la reconstitución de un expediente extraviado, y reza: *"Comprobada la pérdida de un expediente, el juez ordenara su reconstitución, la que se efectuará en la siguiente forma: a) el nuevo expediente se 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 "DERBY CLUB Y ETIQUETA" clase 03, Acta N° 9809038, solicitada a nombre de TABACALERA BOQUERON 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 "DERBY CLUB Y ETIQUETA", Acta N° 9809038, clase 03, solicitada a nombre de TABACALERA BOQUERON 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
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° 0924

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BRILIA STAR Y ETIQUETA", EXPEDIENTE 2008411, SOLICITADA POR POWER FLASH S.A. -----

Asunción, 13 DIC 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del solicitante contra la Resolución N° 754 de fecha 29 de octubre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 28 de diciembre de 2021 se presenta el representante convencional del solicitante e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 754 de fecha 29 de octubre de 2021, 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 29 de abril de 2022. -----

Que, en fecha 12 de diciembre 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 28 de diciembre de 2021.-----

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, 29 de abril 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 "BRILIA STAR Y ETIQUETA", Clase 09, Acta N° 2008411, presentada por POWER FLASH S.A. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de marca "BRILIA STAR Y ETIQUETA", Clase 09, Acta N° 2008411, presentada por POWER FLASH S.A. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula. -----


Dra. María Inés Cristóbal
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Boulevard Avenida de la Independencia

Resolución N° 0925

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AROMA PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ETIQUETA", EXPEDIENTE 2042941, SOLICITADA POR JOSE WALDEMAR DA SILVA -----

Asunción, 13 DIC 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución N° 985 de fecha 21 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y:

RESULTS

Que, en fecha 28 de noviembre de 2023 se presenta el representante convencional del oponente e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 985 de fecha 21 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Mercantiles Litigiosos.

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "Expresé agravios el apelante" en fecha 18 de diciembre de 2023.

Que, en fecha 04 de diciembre 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 28 de noviembre 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 expresa agravios, 18 de diciembre de 2023, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaría, 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 "AROMA PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ETIQUETA", Clase 30, Acta N° 2042941, presentada por JOSE WALDEMAR DA SILVA.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "AROMA PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ETIQUETA", Clase 30, Acta N° 2042941, presentada por JOSE WALDEMAR DA SILVA. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula. -----

Alfonso de la Cruz Cordero
 Director General de Propiedad Industrial
 Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0926**

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BRILIA STAR Y ETIQUETA", EXPEDIENTE 2008409, SOLICITADA POR POWER FLASH S.A. -----

Asunción, 13 DIC 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del solicitante contra la Resolución N° 753 de fecha 01 de noviembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 28 de diciembre de 2021 se presenta el representante convencional del solicitante e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 753 de fecha 01 de noviembre de 2021, 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 29 de abril de 2022. -----

Que, en fecha 12 de diciembre 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 28 de diciembre de 2021. -----

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, 29 de abril 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 "BRILIA STAR Y ETIQUETA", Clase 35, Acta N° 2008409, presentada por POWER FLASH S.A. -----
- Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de marca "BRILIA STAR Y ETIQUETA", Clase 35, Acta N° 2008409, presentada por POWER FLASH S.A. -----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----


Abc. Eduardo Pantoja Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0927

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BRILIA STAR Y ETIQUETA", EXPEDIENTE 2008412, SOLICITADA POR POWER FLASH S.A. -----

Asunción, 13 DIC 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del solicitante contra la Resolución N° 755 de fecha 01 de noviembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 28 de diciembre de 2021 se presenta el representante convencional del solicitante e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 755 de fecha 01 de noviembre de 2021, 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 29 de abril de 2022. -----

Que, en fecha 12 de diciembre 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 28 de diciembre de 2021. -----

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, 29 de abril 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 "BRILIA STAR Y ETIQUETA", Clase II, Acta N° 2008412, presentada por POWER FLASH S.A. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de marca "BRILIA STAR Y ETIQUETA", Clase II, Acta N° 2008412, presentada por POWER FLASH S.A. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----


Alm. Claudia Pamela Cristóbal
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0928

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BILASONA", EXPEDIENTE 1568730, SOLICITADA POR BILAC S.R.L. -----

Asunción, 13 DIC 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del solicitante contra la Resolución N° 669 de fecha 08 de octubre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 05 de julio de 2022 se presenta el representante convencional del solicitante e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 669 de fecha 08 de octubre de 2021, 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 30 de octubre de 2023. -----

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

CONSIDERANDO:

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 05 de 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, 30 de octubre 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 "BILASONA", Clase 05, Acta N° 1568730, presentada por BILAC S.R.L. -----
- Art. 2º** ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de marca "BILASONA", Clase 05, Acta N° 1568730, presentada por BILAC S.R.L. -----
- Art. 3º** NOTIFIQUESE por Cédula. -----



Resolución N° **0929**

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BEST", EXPEDIENTE 18104086, SOLICITADA POR ADS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. -----

Asunción, 13 DIC 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución N° 1124 de fecha 13 de diciembre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 09 de febrero de 2024 se presenta el representante convencional del oponente e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1124 de fecha 13 de diciembre de 2024, 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 21 de febrero de 2024. -----

Que, en fecha 10 de diciembre 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 09 de febrero de 2024. -----

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, 21 de febrero de 2024, 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 "BEST", Clase 32, Acta N° 18104086, presentada por ADS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "BEST", Clase 32, Acta N° 18104086, presentada por ADS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula. -----


Alm. Claudia Patricia Cristóbal
Directora General Interina
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0930

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BOX ¡MUCHO + BARATO! SLOGAN", EXPEDIENTE 1858739, SOLICITADA POR APOLO IMPORT S.A.-----

Asunción, 13 DIC 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución N° 82 de fecha 22 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° 82 de fecha 22 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 01 de junio de 2023.-----

Que, en fecha 10 de diciembre 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 expresa agravios, 01 de junio 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.-----

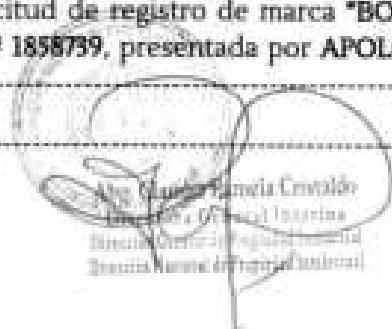
Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias litigiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder así en derecho.-----

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 "BOX ¡MUCHO + BARATO! SLOGAN", Clase 35, Acta N° 1858739, presentada por APOLO IMPORT S.A.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "BOX ¡MUCHO + BARATO! SLOGAN", Clase 35, Acta N° 1858739, presentada por APOLO IMPORT S.A.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.-----


Dra. Gladys Pamela Cristóbal
Directora General Interina
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0931**

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BOTICA MAGISTRAL Y LOGOTIPO", EXPEDIENTE 2026159, SOLICITADA POR MEDICAMENTO GENÉRICO S.A.-----

Asunción, 13 DIC 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución N° 242 de fecha 29 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 10 de mayo de 2022 se presenta el representante convencional del oponente e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 242 de fecha 29 de abril de 2024, 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 27 de enero de 2024.-----

Que, en fecha 10 de diciembre 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 10 de mayo 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, 27 de enero de 2024, 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 "BOTICA MAGISTRAL Y LOGOTIPO", Clase 03, Acta N° 2026159, presentada por MEDICAMENTO GENÉRICO S.A.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "BOTICA MAGISTRAL Y LOGOTIPO", Clase 03, Acta N° 2026159, presentada por MEDICAMENTO GENÉRICO S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----


Dra. Claudia Patricia Cristóbal
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial
Paraguay

Resolución N° **0932**

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BEST", EXPEDIENTE 1876521, SOLICITADA POR ADS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. -----

Asunción, 13 DIC 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución N° 1125 de fecha 19 de febrero de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y: -----

RESULTA:

Que, en fecha 09 de febrero de 2024 se presenta el representante convencional del oponente e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1125 de fecha 19 de febrero de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "Expresar agravios el apelante" en fecha 29 de febrero de 2024. -----

Que, en fecha 10 de diciembre 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 09 de febrero de 2024. -----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresar agravios, 29 de febrero de 2024, 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 "BEST", Clase 30, Acta N° 1876521, presentada por ADS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "BEST", Clase 30, Acta N° 1876521, presentada por ADS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula. -----



Resolución N°

0933

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ANGIOTEX", EXPEDIENTE 2067386, SOLICITADA POR LABORATORIOS SAVAL S.A. -----

Asunción, 13 DIC 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución N° 1239 de fecha 18 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 01 de diciembre de 2022 se presenta el representante convencional del oponente e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1239 de fecha 18 de noviembre 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 30 de octubre de 2023. -----

Que, en fecha 10 de diciembre 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. -----

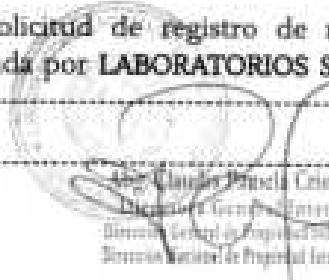
Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 01 de diciembre de 2022. -----

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, 30 de octubre 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 "ANGIOTEX", Clase 05, Acta N° 2067386, presentada por LABORATORIOS SAVAL S.A. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "ANGIOTEX", Clase 05, Acta N° 2067386, presentada por LABORATORIOS SAVAL S.A. -----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----


Dra. Claudia Patricia Cristóbal
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0934**

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BELLEZA ADOLESCENTE", EXPEDIENTE 18112840, SOLICITADA POR GUILLAN DAVID VAZQUEZ CABRERA -----

Asunción, 13 DIC 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución N° 225 de fecha 27 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 22 de junio de 2022 se presenta el representante convencional del oponente e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 225 de fecha 27 de abril 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 15 de abril de 2024. -----

Que, en fecha 11 de diciembre 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 22 de junio 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, 15 de abril de 2024, 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 "BELLEZA ADOLESCENTE", Clase 41, Acta N° 18112840, presentada por GUILLAN DAVID VAZQUEZ CABRERA. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "BELLEZA ADOLESCENTE", Clase 41, Acta N° 18112840, presentada por GUILLAN DAVID VAZQUEZ CABRERA. -----
- Art. 3º **NOTIFIQUESE** por Cédula. -----


Alia Claudia Patricia Criado
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0935**

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BOX EL MEJOR PRECIO TODOS LOS DÍAS (SLOGAN)", EXPEDIENTE 2077626, SOLICITADA POR APOLO IMPORT S.A. -----

Asunción, 13 DIC 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución N° 856 de fecha 08 de diciembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 22 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional del oponente e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 856 de fecha 08 de diciembre de 2022, 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 17 de noviembre de 2022. -----

Que, en fecha 11 de diciembre 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 22 de septiembre 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, 17 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.

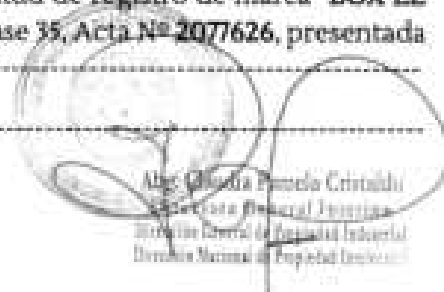
Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias litigiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder así en derecho. -----

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 "BOX EL MEJOR PRECIO TODOS LOS DÍAS (SLOGAN)", Clase 35, Acta N° 2077626, presentada por APOLO IMPORT S.A. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "BOX EL MEJOR PRECIO TODOS LOS DÍAS (SLOGAN)", Clase 35, Acta N° 2077626, presentada por APOLO IMPORT S.A. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula. -----


Alc. Gladys Pamela Cristóbal
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0936

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BLUE BUFFALO", EXPEDIENTE 2017175, SOLICITADA POR BLUE BUFFALO ENTERPRISES, INC. -----

Asunción, 13 DIC 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del solicitante contra la Resolución N° 1044 de fecha 11 de octubre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 08 de noviembre de 2022 se presenta el representante convencional del solicitante e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1044 de fecha 11 de octubre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "*Expresé agravios el apelante*" en fecha 29 de junio de 2023. -----

Que, en fecha 11 de diciembre 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. -----

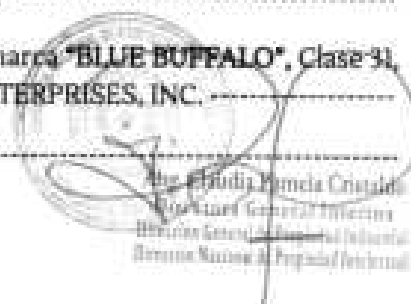
Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 08 de noviembre de 2022. -----

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, 29 de junio 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 "BLUE BUFFALO", Clase 31, Acta N° 2017175, presentada por BLUE BUFFALO ENTERPRISES, INC. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de marca "BLUE BUFFALO", Clase 31, Acta N° 2017175, presentada por BLUE BUFFALO ENTERPRISES, INC. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----


Dra. Claudia Patricia Cristóbal
Directora General de Asuntos Marcarios Litigiosos
Dirección General de Asuntos Marcarios Litigiosos
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0937**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 750 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UNA INNOVADORA CREACIÓN DE MAR COCO CANNABIS Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 107674/2021, SOLICITADA POR TROVATO C.I.S.A. -----

Asunción, **17 DIC 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de TROVATO C.I.S.A. contra la Resolución N° 750 de fecha 04 de octubre 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 TROVATO C.I.S.A. e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 750 de fecha 04 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

Que, en fecha 16 de febrero de 2024, el representante convencional de TROVATO C.I.S.A. expresó agravios; y en fecha 13 de mayo de 2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 22 de mayo de 2024. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"Al cotejar las marcas enfrentadas, es posible apreciar que las mismas UNA INNOVADORA CREACIÓN DE MAR COCO CANNABIS Y ETIQUETA (solicitada) y GRUPO CAVALLARO, COCO CAVALLARO, JABON DE TOCADOR NATURAL, NATURAL BEAUTY SOAP CLASICO ANTIBACTERIAL (registradas), no podrían coexistir debido a la notoria semejanza en sus etiquetas, lo que podría inducir a error .../... las marcas enfrentadas pretender identificar los mismos productos de la clase 03, circunstancia que agrava la posibilidad de confusión .../... el diseño gráfico de un coco partido en dos es un elemento clave en la presentación de estos jabones, y su similitud en ambas etiquetas es innegable .../... es criterio de esta Dirección hacer lugar a la oposición deducida por corresponde así en derecho". -----*

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: *"Las marcas deben ser cotejadas en sus conjuntos y no en un elemento de uso común como lo es la figura del COCO PARTIDO presente en ambas etiquetas y menos aún en la palabra COCO .../... en conjunto, las marcas son distinguibles, sólo tienen en común la palabra COCO en tipografía diferente, pero ella no puede ser considerada marca y por tanto no es propiedad de ningún titular, existen un sinnúmero de marcas que contienen la gráfica del COCO PARTIDO en sus etiquetas y no por tal motivo son asociados a una misma fuente". -----*

Que, contesta la expresión de agravios el oponente y, entre otros argumentos, expresa: *"La parte solicitante utilizó una imagen similar del coco partido utilizado por mi mandante en su logotipo, existiendo diversas formas de aplicar una imagen como la del coco .../... en el logotipo podemos apreciar que utilizaron una posición similar .../... coincidentemente la palabra COCO se encuentra sobresaliendo de igual manera que en la etiqueta de mi cliente; debemos mencionar la similitud en cuanto a la tipografía .../... ambas marcas fueron solicitadas en la misma clase 03, cubriendo los mismos productos .../... lo realizado por el solicitante constituye un acto viciado de mala fe". -----*

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



Resolución N° **0937**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 750 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UNA INNOVADORA CREACIÓN DE MAR COCO CANNABIS Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 107674/2021, SOLICITADA POR TROVATO C.I.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 "UNA INNOVADORA CREACIÓN DE MAR COCO CANNABIS Y ETIQUETA" y la marca oponente "GRUPO CAVALLARO. COCO CAVALLARO. JABON DE TOCADOR NATURAL. NATURAL BEAUTY SOAP. CLASICO ANTIBACTERIAL Y ETIQUETA", se evidencia que, por un lado la solicitada está compuesta de siete vocablos mientras que la oponente consta de trece vocablos y que si bien comparten el vocablo COCO, el mismo deviene irrelevante al ser de uso común. 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, además cuentan con un extensión visualmente disímil. -----

UNA INNOVADORA CREACIÓN DE MAR COCO CANNABIS Y ETIQUETA (solicitada), y
GRUPO CAVALLARO. COCO CAVALLARO. JABON DE TOCADOR NATURAL. NATURAL BEAUTY SOAP.
CLASICO ANTIBACTERIAL Y ETIQUETA (oponente)

Que, si bien es cierto que entre las denominaciones UNA INNOVADORA CREACIÓN DE MAR COCO CANNABIS Y ETIQUETA (solicitada), y GRUPO CAVALLARO. COCO CAVALLARO. JABON DE TOCADOR NATURAL. NATURAL BEAUTY SOAP. CLASICO ANTIBACTERIAL (base de oposición), se comparte el vocablo "COCO", 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: COCO, clase 03, Registro N° 471409 a nombre de CHANEL SARL; JABON DE COCO MBOCAYA, clase 03, Registro N° 438703 a nombre de Inca Industrial Y Comercial Sociedad Anonima.; COCOA BEACH, clase 03, Registro N° 579638 a nombre de ALGABO 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 "COCO" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa "*Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio*". -----

Que, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante actual ya cuenta con las marcas registradas MAR, clase 03, Registro N° 581322; MAR ORGANICS, clase 03, Registro N° 501293; MAR ANTIBAC, clase 03, Registro N° 555174, MAR, EL JABON PERFECTO, clase 03, Registro N° 465647; entre otras. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo denominaciones similares, con el mismo vocablo preponderante "MAR", y en la misma clase 03; por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece con la incorporación de otros vocablos de uso común. -----

Que, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que si bien existen algunos elementos en común, los mismos son de uso común en la clase 03. La imagen de un coco se utiliza comúnmente en productos de esta categoría porque el coco es el ingrediente principal o un componente destacado en muchos productos de jabón y cuidado personal. Mostrar el coco en la etiqueta comunica de manera directa que el producto contiene extracto o fragancia de coco, algo que los consumidores buscan

Resolución N° **0937**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 750 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UNA INNOVADORA CREACIÓN DE MAR COCO CANNABIS Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 107674/2021, SOLICITADA POR TROVATO C.L.S.A. -----

fácilmente en esta clase de productos. Esto hace que la imagen del coco sea más funcional y descriptiva que distintiva, dado que describe una característica esencial del producto. La figura de un coco en los envases de jabones y productos de la clase 03 es un elemento de uso común que no se asocia exclusivamente con ninguna marca, sino con el tipo de producto y sus ingredientes. Visto en conjunto, y desechando el elemento de uso común, ambas presentan colores disímiles en la etiqueta (la solicitada en tonos verdes y la oponente en tonos marrones) y además la solicitante incorpora la figura de hojas de cannabis. Por último, la solicitada se compone de la denominación "Mar" y la marca oponente de la denominación "Cavallaro", siendo diferenciables una de otra como puede apreciarse en el siguiente cotejo: -----

marca solicitada



marca oponente



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

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

- Art. 1º** REVOCAR la Resolución N° 750 de fecha 04 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 "UNA INNOVADORA CREACIÓN DE MAR COCO CANNABIS Y ETIQUETA", clase 03, Acta N° 107674/2021, solicitada a nombre de TROVATO C.L.S.A. -----
- Art. 3º** NOTIFIQUESE por Cédula. -----

Dra. Silvia Coronado
Directora General Interim
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
GOBIERNO DEL PARAGUAY

Resolución N°

0938

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 716 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UZA Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 30063/2021 A NOMBRE DE UZA SHOES COMÉRCIO DE CALÇADOS E ARTIGOS PARA VIAGEM LTDA. -----

Asunción, 17 DIC 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de USAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO S/A en contra de la Resolución N° 716 de fecha 27 de septiembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 04 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de USAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO S/A e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 716 de fecha 27 de septiembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 27 de octubre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. --

Que, en fecha 29 de noviembre de 2023, el representante convencional de USAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO S/A expresó agravios; y en fecha 23 de febrero de 2024 fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 27 de febrero de 2024. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Al realizar el cotejo de las marcas UZA Y ETIQUETA (solicitada) vs. USAFLEX Y ETIQUETA (oponente), se puede apreciar que, si bien comparten la primera sílaba "UZA/USA", es sabido que no deben tomarse de forma aislada los elementos componentes sino en conjunto, realizando el cotejo en conjunto, son diferentes en los planos visual, fonético e ideológico ./... tienen elementos que las hacen diferentes, entre ellos el logo, lo cual elimina el riesgo de confusión ./... la marca solicitada es una sola sílaba UZA mientras que la oponente de dos sílabas USA-FLEX, por lo que fonéticamente poseen diferencias ./... esta Dirección considera no hacer lugar a la oposición deducida".* ----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante USAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO S/A y manifiesta: *"No se puede negar que UZA evoca la idea de USAFLEX hasta parece ser su abreviación por lo que innegablemente hay riesgo de confusión ./... la marca solicitada se encuentra íntegramente contenida en la marca a favor de mi mandante ./... la cobertura de la marca solicitada es la misma que la de la registrada, se encuentra destinada a calzados ./... mi mandante tiene solicitada y registrada su marca USAFLEX tanto en Paraguay como en Brasil ./... la solicitada no reúne los requisitos para ser considerada una marca".* -----

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: *"Las marcas contrastadas efectivamente cuentan con diferencias significativas, tanto gráficas como fonéticas, con lo cual se anula toda posibilidad de confusión ./... al realizar una pronunciación rápida de ambas marcas, el consumidor indudablemente notará la diferencia ./... la marca UZA Y ETIQUETA se halla concedida a favor de mi representada, en varios países ./... las marcas en pugna ya coexisten registralmente en su país de origen".* -----

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



Resolución N° **0938**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 716 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UZA Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 30063/2021 A NOMBRE DE UZA SHOES COMÉRCIO DE CALÇADOS E ARTIGOS PARA VIAGEM LTDA. -----

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **UZA Y ETIQUETA** (solicitada) y **USAFLEX Y ETIQUETA** (oponente), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que la solicitada se encuentra reproducida íntegramente en la marca oponente, no es menos cierto que las mismas cuentan con una impresión visual totalmente disímil y además coexisten en su país de origen. -----

Que, al dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existen similitudes entre las mismas, la etiqueta de la marca solicitada cuenta con un fondo blanco con la denominación "UZA" en una fuente estilizada de color marrón o dorado. Las letras están en mayúscula y presentan un diseño alargado y moderno, con la letra sin la raya del medio, mientras que la marca oponente cuenta con una etiqueta con la denominación "Usaflex" en letras mayúsculas y minúsculas. El texto está en un tono de azul fuerte y se encuentra sobre un fondo de forma ovalada y de color amarillo brillante. La fuente de las letras es simple y legible, sin adornos adicionales,, de ello se colige que no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor. -----

marca solicitada

UZA

marca oponente

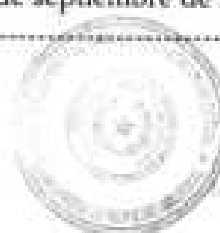


Que, además cabe resaltar que, según la constancia obrante en autos en foja 19 y 20, tanto los propietarios de la solicitud analizada **UZA SHOES COMÉRCIO DE CALÇADOS E ARTIGOS PARA VIAGEM LTDA**, como la firma titular de la marca oponente **USAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO S/A**, coexisten en Brasil, país de origen de ambas firmas, **USAFLEX**, registro N° 910198020; y **UZA**, registro N° 920957153, lo que demuestra la coexistencia pacífica de dichas marcas. -----

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° 716 de fecha 27 de septiembre de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

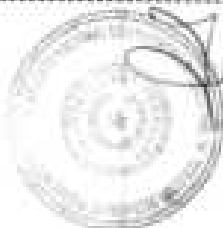
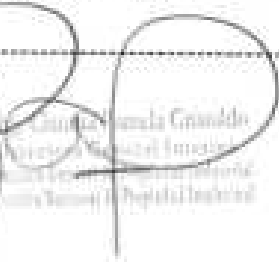

Ing. Leticia Patricia González
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0938**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 716 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UZA Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 30063/2021 A NOMBRE DE UZA SHOES COMÉRCIO DE CALÇADOS E ARTIGOS PARA VIAGEM LTDA. -----

Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "UZA Y ETIQUETA", clase 25, Expediente. N° 30063/2021, solicitada a nombre de UZA SHOES COMÉRCIO DE CALÇADOS E ARTIGOS PARA VIAGEM LTDA. -----

Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula. -----



Dra. Graciela Granello
Directora General
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Asunción, Paraguay, 10 de Septiembre de 2023

Resolución N° **0939**

POR LA CUAL SE ACLARA LA RESOLUCIÓN N° 845 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2024, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DESOPRAL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 48806/2011 SOLICITADO POR DIMA S.A.,-----

Asunción, **17 DIC 2024**

VISTO: La Resolución N° 845 de fecha 31 de octubre de 2024, en el expediente de solicitud de registro de la marca "DESOPRAL", clase 05, Expediente N° 48806/2011 solicitado por **DIMA S.A.**, y:-----

RESULTA:

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

CONSIDERANDO:

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

Que, por un error involuntario, se omitió evaluar la oposición presentada por **Bayer Cropscience Ag** propietaria de la marca **DEROSAL** con registro N° 300666, siendo necesario subsanar dicho error mediante el dictado de una resolución aclaratoria.-----

Que al analizar la oposición omitida y, tras su revisión, se concluye que según la base de datos de la DINAPI, el Registro N° 300666 de la marca "**DEROSAL**" a nombre de **Bayer Cropscience Ag**, clase 05, venció el 12 de julio de 2017, venciendo a su vez el plazo de gracia, y no ha sido renovada, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo. En consecuencia resulta inoficioso el estudio del agravio.-----

Que, 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 viembre el ordenamiento jurídico"*, y en base a los considerandos precedentes formulados, corresponde aclarar la Resolución N° 845 de fecha 31 de octubre de 2024, a fin de incluir el análisis de la oposición presentada por **Bayer Cropscience Ag**, garantizando la integridad del procedimiento administrativo.-----

* FERREIRA, Andrea. Nuevas tendencias jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay en materia de Recursos de Nulidad, Apelación, Reposición y Aclaratoria. Pág. 34.



Resolución N° **0939**

POR LA CUAL SE ACLARA LA RESOLUCIÓN N° 845 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2024, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DESOPRAL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 48806/2011 SOLICITADO POR DIMA S.A.-----

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

- Art. 1º ACLARAR la Resolución N° 845 de fecha 31 de octubre de 2024 dictada por la Dirección General de Propiedad Industrial.-----
- Art. 2º INCORPORAR a la Resolución N° 845 de fecha 31 de octubre de 2024 únicamente lo que respecta al análisis de la oposición omitida, dejando intactas las demás disposiciones de dicha resolución.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.-----


Alm. Claudia Fabiola Cruzado
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0940

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.792 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VARIÉTÉ", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 00755/2018, SOLICITADO POR MALVIES SOCIEDAD ANÓNIMA.-----

Asunción, 17 DIC 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de MALVIES SOCIEDAD ANÓNIMA en contra de la Resolución N° 1.792 de fecha 10 de octubre de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 12 de junio de 2019 se presenta la representante convencional de MALVIES SOCIEDAD ANÓNIMA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1.792 de fecha 10 de octubre de 2018, 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 13 de septiembre de 2019, el representante convencional de MALVIES SOCIEDAD ANÓNIMA expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 18 de octubre de 2019. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: "57 VARIETIES" registrada con el número 334445 en fecha 24 de junio de 2010 a favor de H.J Heinz Company Brands LLC, 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, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Tal es así que el elemento resaltante dentro de la marca base del rechazo es el número 57, siendo el vocablo VARIETIES totalmente secundario. Por otro lado tenemos que además de la diferencia idiomática entre ambos vocablos, mi representada cuenta con el registro de la marca VARIÉTÉ en las clases 35 y 43, tanto en su forma denominativa como mixta, estando en el mercado desde hace mucho tiempo, prestando los servicios comprendidos en ambas clases, servicios que tienen directa relación con los productos de la clase 29, los cuales son comercializados dentro del negocio que gira bajo el nombre de VARIÉTÉ (...)" -----

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

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




Abg. Elisavinda María González
Directora General de Propiedad Intelectual
Secretaría General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0940**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1792 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VARIÉTÉ", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 00755/2018, SOLICITADO POR MALVIES SOCIEDAD ANÓNIMA.....

En ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "57 VARIETIES" y la solicitud de registro de la marca "VARIÉTÉ", se evidencia que la solicitante reproduce en el mismo orden las 7 letras del elemento predominante en la marca antecedente, siendo así idéntica a la marca antecedente. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas mencionadas: -----

VARIÉTÉ (marca solicitante), y
57 VARIETIES (marca base de rechazo)

De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes elementos diferentes entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.--

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la solicitud de la marca "VARIÉTÉ" pretende obtener la cobertura para todos los productos comprendidos en la clase 29, mientras que la marca base de rechazo "57 VARIETIES" ya tiene registrada la cobertura de todos los productos de la misma clase del clasificador internacional.-----

Que, sobre la similitud conceptual de palabras, la doctrina más destacada sobre la materia señala, *"Es la que deriva del mismo o parecido contenido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra...El contenido conceptual es también de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca. Por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo el contenido conceptual, la confusión es inevitable..."*¹-----

Que, siguiendo esta línea de pensamiento, nos encontramos ante dos signos cuyas denominaciones aluden a la misma idea. El término "VARIÉTÉ", un vocablo francés que se traduce al español como 'variedades', y "VARIETIES", un término en inglés con el mismo significado, lo que podría inducir a los consumidores a pensar que ambas marcas están asociadas o son variantes de la misma empresa.-----

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 "VARIÉTÉ" no podrá coexistir con la marca antecedente "57 VARIETIES", con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de sus productos. -----

Que, a este respecto, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo

¹ Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas, Editorial Lexis Nexis. Abogado Perrot. Año 2013.



Resolución N°

00060

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1792 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VARIÉTÉ", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 00755/2018, SOLICITADO POR MALVIES SOCIEDAD ANÓNIMA.-----

determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas. -----

Que, en 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 6º y 2º 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° 1792 de fecha 10 de octubre de 2018 dictada por la Dirección de Marcas, -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "VARIÉTÉ", clase 29, Expediente N°00755/2018, solicitada a nombre de MALVIES SOCIEDAD ANÓNIMA. --
- Art. 3º NOTIFÍQUESE -----



Alejandra Pamela Cristóbal
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° 0941

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1431 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GONADYN", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 59697/2020, A NOMBRE DE AGROINSUMOS S.A. -----

Asunción, 18 DIC 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de AGROINSUMOS S.A. contra la Resolución N° 1431 de fecha 04 de septiembre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y: -

RESULTA:

Que, en fecha 30 de septiembre de 2021 se presenta el representante convencional de la firma AGROINSUMOS S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1431 de fecha 04 de septiembre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por proveído de fecha 06 de septiembre de 2023 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 04 de octubre de 2023. Y por providencia de fecha 04 de octubre de 2023 esta Dirección llama Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1139 de fecha 21 de julio de 2021 considera: *"Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca GONAD, registrada con el número 477771 a favor de Dutriec 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, la Resolución N° 1431 de fecha 04 de septiembre de 2023 confirma lo dispuesto por la resolución citada precedentemente. -----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "Las marcas en cuestión cuentan con un solo elemento en común, que resulta ser la raíz GONAD. Sin embargo, la solicitada culmina con las letras Y y N, lo cual hace que las marcas analizadas suenen y se vean distintas ./... DUTRIEC S.A. comercializa principalmente medicamentos destinados a la salud y el bienestar de las personas; la marca GONADYN, cuya cobertura limita a: "Exclusivamente productos veterinarios" ./... en virtud a esta asociación afirmamos que la confusión es imposible". -----

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, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "GONADYN", clase 05, con el antecedente "GONAD", clase 05. -----

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "GONADYN" y la marca base de rechazo "GONAD", se evidencia que en la denominación de la solicitante se encuentra reproducida la marca base de rechazo, diferenciándose simplemente la solicitante por la inclusión de la desinencia YN. De dichas semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarse una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es muy similar. -----

GONADYN (solicitada), y
GONAD (base de rechazo)



Resolución N° **0941**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1431 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GONADYN", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 59697/2020, A NOMBRE DE AGROINSUMOS S.A. -----

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 05. Al respecto, la marca base del rechazo, "GONAD" se encuentra registrada para *"Productos medicinales, farmacéuticos, de veterinaria e higiene y en general todos los demás productos"* y la marca solicitante "GONADYN" fue solicitada para *"Exclusivamente productos veterinarios"*. Con esta comparación queda demostrada la identidad en cuanto a la clase y que los productos cubiertos se encuentran muy vinculados, teniendo en cuenta que si bien la solicitada se encuentra limitada, la marca base de rechazo abarca también productos de veterinaria. -----

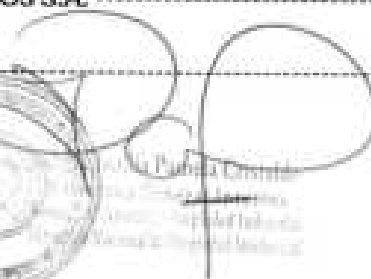
Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaría la confusión en la mente del consumidor al pretender la solicitante registrar la marca "GONADYN" en la misma clase 05. En tal sentido, el comprador podría caer en confusión pues, las marcas analizadas presentan extrema similitud ortográfica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

Que, siguiendo este criterio doctrinario y jurisprudencial, esta Dirección considera que corresponde aplicar la prescripción prohibitiva contenida en la ley que rige nuestra materia a la presente solicitud de una denominación extremadamente confundible con otra ya registrada que fuera solicitada para la misma clase 05, teniendo en cuenta que el signo solicitado "GONADYN" no podrá coexistir pacíficamente con la marca registrada "GONAD" sin atentar contra los derechos adquiridos del titular de la marca registrada y el interés público. -----

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

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 1431 de fecha 04 de septiembre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca "GONADYN", clase 05, Acta N° 59697/2020, solicitada a nombre de AGROINSUMOS S.A. -----
- Art. 3º** **NOTIFIQUESE.** -----

Resolución N° **0942**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1471 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "WAP", CLASE 07, EXPEDIENTE N° 46934/2021, A NOMBRE DE FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A. -----

Asunción, **18 DIC 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A en contra de la Resolución N° 1471 de fecha 29 de agosto de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y: -----

RESULTA:

Que, en fecha 10 de mayo de 2024 se presenta el representante convencional de FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1471 de fecha 29 de agosto de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 30 de mayo de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 02 de julio de 2024, el representante convencional de FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A expresó agravios; Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 03 de julio de 2024. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: WAP Y ETIQUETA con Registro N° 391439 a nombre de Nilfisk A/s. Que ambas denominaciones son idénticas, cuentan con identidad plena, dando la imposibilidad de su inscripción, como nuevo registro, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."* -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"La marca antecedente venció en fecha 13 de mayo del 2024 y no ha sido renovada. Por tanto, no puede ser señalada como antecedente teniendo en cuenta que perdió su protección legal y se encuentra disponible para su uso".* -----

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 391439 de la marca "WAP Y ETIQUETA", clase 07, a nombre de NILFISK A/S venció el 13 de mayo de 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. -----

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 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. -----



[Firma manuscrita]
Gustavo Andrés Cruzado
Presidente del Consejo
Nacional de Propiedad Intelectual
Ministerio de Gobierno y Justicia

Resolución N° **0942**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1471 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "WAP", CLASE 07, EXPEDIENTE N° 46934/2021, A NOMBRE DE FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A. -----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1471 de fecha 29 de agosto de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "WAP", clase 07, Expediente N° 46934/2021, solicitada a nombre de FRESNOMAQ INDÚSTRIA DE MÁQUINAS S/A. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----



Cecilia María Rodríguez
Directora General Interina
Dirección de Propiedad Industrial
Sector de Registros

Resolución N° **0943**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 996 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "C CAVAS RESTO & BAR Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 57419/2018 A NOMBRE DE KATYA PAOLA BARBOZA SCAVONE. -----

Asunción, **18 DIC 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de KATYA PAOLA BARBOZA SCAVONE en contra de la Resolución N° 996 de fecha 04 de septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 01 de octubre de 2019 se presenta el representante convencional de KATYA PAOLA BARBOZA SCAVONE e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 996 de fecha 04 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 09 de agosto de 2024. Y por providencia de fecha 12 de agosto de 2024 esta Dirección llama Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca LA CAVA RESTAURANTE, registrada con el número 470912 a favor de KATYA PAOLA BARBOZA SCAVONE; 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 KATYA PAOLA BARBOZA SCAVONE y manifiesta: *"Si bien se encuentran incursas en la misma área se diferencian ya que existe un cambio en la pronunciación, la marca solicitada contiene una sigla el cual es la letra C y la palabra CAVAS modifica de cierta forma la pronunciación, así como también esta agregada la palabra RESTO & BAR .../- el propietario de la marca base de rechazo no dedujo oposición".* -----

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 "C CAVAS RESTO & BAR Y ETIQUETA" y la marca base de rechazo "LA CAVA RESTAURANTE Y ETIQUETA", vemos que dentro de su estructura ambas tienen como elemento principal y preponderante el vocablo CAVAS/CAVA, evidenciándose así la existencia del riesgo de confusión entre las marcas analizadas; -----

C CAVAS RESTO & BAR Y ETIQUETA (solicitada), y
LA CAVA RESTAURANTE Y ETIQUETA (base de rechazo)



Resolución N° **0943**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 996 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "C CAVAS RESTO & BAR Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 57419/2018 A NOMBRE DE KATYA PAOLA BARBOZA SCAVONE. -----

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

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

Que, asimismo, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de servicios, vemos que las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 43. La marca solicitante, **"C CAVAS RESTO & BAR Y ETIQUETA"**, pretende cubrir: *"Cafés-restaurantes; Hostales; Pizzerías; Preparación de alimentos; Restaurantes de autoservicio; Restaurantes de comida rápida; Salones de té; Servicios de bar; Servicios de braserías; Servicios de cafetería; Servicios de catering; Servicios de comedor; Servicios de restaurante; servicios de banquetes; servicios de bebidas y comidas preparadas"* mientras que la marca base de rechazo, **"LA CAVA RESTAURANTE Y ETIQUETA"** cubre: *"Servicios de restauración (alimentación), restaurant comprendidos en la clase 43"*. Con esta comparación queda demostrada la identidad en cuanto a la clase y que los servicios cubiertos se encuentran vinculados. Esto aumenta el riesgo de confusión, ya que ambas marcas se dirigen al mismo tipo de consumidor en el mismo mercado.----

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 **"C CAVAS RESTO & BAR Y ETIQUETA"** en la misma clase 43. Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la dilución de marcas diciendo: *"la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los servicios (...)".*¹ --

Que, siguiendo este criterio doctrinario y jurisprudencial, esta Dirección considera que corresponde aplicar la prescripción prohibitiva contenida en la ley que rige nuestra materia a la presente solicitud de una denominación bastante confundible con otra ya registrada que fuera solicitada para clases relacionadas, teniendo en cuenta que el signo solicitado **"C CAVAS RESTO & BAR Y ETIQUETA"** no podrá coexistir pacíficamente con la marca registrada **"LA CAVA RESTAURANTE 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. -----

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

² OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires, Abeledo Perrot Lexis Nexis, Argentina, 2002. 3va. Ed. Pág. 464.



[Firma manuscrita]
Director Nacional de Propiedad Intelectual
Dra. Gabriela María Scafone
Dra. Gabriela María Scafone
Dra. Gabriela María Scafone

Resolución N° **0943**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 996 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "C CAVAS RESTO & BAR Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 57419/2018 A NOMBRE DE KATYA PAOLA BARBOZA SCAVONE. -----

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. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 996 de fecha 04 de septiembre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas, -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "C CAVAS RESTO & BAR Y ETIQUETA", clase 43, Expediente N° 57419/2018, solicitada a nombre de KATYA PAOLA BARBOZA SCAVONE. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----



DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Resolución N° **0944**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 812 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Leó Imbareteva Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 51982/2021, SOLICITADA POR FELICIA PAREDEZ RIVAROLA.

Asunción, **18 DIC 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de Compañía Paraguaya De Levaduras Sociedad Anónima (copalsa) contra la Resolución N° 812 de fecha 18 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 11 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de Compañía Paraguaya De Levaduras Sociedad Anónima (copalsa) e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 812 de fecha 18 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 23 de noviembre 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 Compañía Paraguaya De Levaduras Sociedad Anónima (copalsa) expresó agravios, y en fecha 19 de marzo de 2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 22 de marzo de 2024.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "Analizadas las constancias de autos se advierte que entre las marcas **LEO IMBARETEVA** (solicitada) y **COPALSA IMBARETEVEVA (SLOGAN)** no existe ninguna posibilidad de confusión debido especialmente "la diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas" ¿ la marca solicitada en clase 25 protege productos como: (camisas, camisas con cuellos, camisas de deporte, pantalones de vestir...) y la registrada clase 30 protege: (café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, montaza, etc) como se puede ver todos los productos no guardan ninguna relación entre ellas ¿, aunque las denominaciones similares, la diferencia de productos deja toda posibilidad de confusión ¿ la solicitada consta de una etiqueta con un diseño distintivo y original ¿ esta dirección concluye declarar unprocedente la oposición a la solicitud de registro de la marca".

Que, se agrava el apelante y, entre otros argumentos, expresa: "Además del registro de la marca **COPALSA IMBARETEVEVA (SLOGAN)** concedido en la clase 30, fueron invocados los registros en clase 01 y 29 ¿ si bien las marcas enfrentadas se encuentran en clases diferentes, ello no significa que no exista relación entre ellas, siendo esta muy estrecha. Los productos alimenticios, cubiertos por las clases 29 y 30, son frecuentemente promocionados y publicitados por medio de prendas de vestir ¿ los productos si guardan relación entre ellos ¿ si bien la marca pedida está constituida por otro elemento, el que actúa como principal y preponderante es la palabra en idioma guaraní **IMBARETEVE**".

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: "El público consumidor no se confundirá en la compra de los productos, es decir, no van a comprar un uniforme deportivo cuando quieren comprar levadura y no se puede dudar la calidad entre distintos productos que no llevará a ninguna confusión, desconfianza ni perjuicio alguno en sus derechos".

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



[Firma manuscrita]
Lic. María Leticia
Sánchez
Secretaria General
DIRECCIÓN NACIONAL DE
PROPIEDAD INTELLECTUAL

Resolución N° **0944**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 812 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Leñ imbareteva Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 51962/2021, SOLICITADA POR FELICIA PAREDEZ RIVAROLA.

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desdramatizaciones, 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 "Leñ imbareteva Y ETIQUETA" (solicitada en clase 25) y la marca oponente "COPALSA IMBARETETEVEA (SLOGAN)" (oponente en clase 01, 29 y 30), se evidencia que si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo IMBARETEVEA, no es menos cierto que ambas cuentan con dos vocablos siendo el restante totalmente distinto (LEÑ VS COPALSA), y no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas.

Leñ imbareteva Y ETIQUETA (solicitada), y
COPALSA IMBARETETEVEA (SLOGAN) (oponente)

Que, adicionalmente, mientras que la marca oponente cuenta con una marca denominativa, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora de fondo blanco que incluye un emblema de forma romboidal con un león en perfil negro dentro de un fondo metálico. Debajo del emblema, en letras grandes y negras estilizadas, aparece el texto "LEÑ", donde el carácter "Ñ" se destaca con un diacrítico (ñí). En la parte inferior, escrito con un estilo manuscrito, figura el texto "imbareteva" en negro, la cual en conjunto deja una impresión diferente, de ello se colige que no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor.

marca solicitada



marca oponente

denominativa

Que, además de lo mencionado, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente "COPALSA IMBARETETEVEA (SLOGAN)" registrada en la clase 01 cubre: "Todos (Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto y compuestos para la extinción de incendios y la prevención de incendios...)", clase 29 cubre: "Todos (Carne, pescada, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva...)", clase 30 cubre: "Todos (Café, té, cacao y sus sucedáneos; arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú...)", mientras que la marca en trámite de registro "Leñ imbareteva Y ETIQUETA" solicita cobertura para productos de la clase 25 "Camisas; Camisas con cuello; Camisas de deporte; Camisas de vestir; Camisas tipo polo; Camisetas; Camisetas de rugby; Chalcos de deporte; Chalcos cortaviento; Chaquetas cortaviento; Chaquetas impermeables; Chaquetas rompeviento; Caballinas...".

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 cumplió la marca oponente al no tener registrada la marca "COPALSA IMBARETETEVEA (SLOGAN)" en la clase 25, clase donde se pretende registrar la marca solicitada "Leñ imbareteva Y ETIQUETA". De ello se colige que



[Firma]
Director Nacional de Propiedad Intelectual
Ministerio de Justicia y Gobierno Civil
Paraguay

Resolución N° **0944**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 812 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Leñ imbareteva Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 51952/2021, SOLICITADA POR FELICIA PAREDEZ RIVAROLA.

las marcas en pugna no comparten la misma clase del nominclador internacional, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa (rubro de prendas de vestir por parte de la solicitada y rubro de productos químicos y alimentos por parte de la oponente).

Qué, 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.

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 812 de fecha 18 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 "Leñ imbareteva Y ETIQUETA", clase 25, Acta N° 51952/2021, solicitada a nombre de FELICIA PAREDEZ RIVAROLA.
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.



Resolución N°

0945

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 759 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OXIVIR", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 39193/2020, A NOMBRE DE DIVERSEY, INC. -----

Asunción, 18 DIC 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DIVERSEY, INC. contra la Resolución N° 759 de fecha 24 de agosto de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 12 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de la firma DIVERSEY, INC. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 759 de fecha 24 de agosto 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 de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 14 de diciembre de 2022, el representante convencional de DIVERSEY, INC. expresó agravios; y en fecha 03 de marzo de 2023, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 05 de julio de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"Se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca OXIVIR, solicitada para la clase 05 sobre la base de la solicitud de registro de marca OXIVIR, clase 05 .../... la solicitud es altamente confundible desde el plano gramatical, visual y fonético, por lo cual una eventual coexistencia queda descartada .../... la marca solicitada reproduce íntegramente la marca solicitada con antelación por Quimfa S.A. .../... ambos titulares se dedican a la industria farmacéutica, de lo que se deduce que los productos comercializados serán puestos a la venta en locales comerciales afines .../... es criterio de esta Dirección rechazar la solicitud de registro presentada."* -----

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 .../... mi mandante ya vende productos OXIVIR en el mercado paraguayo y la empresa representante es Fructus Terrae"*. -----

Que, el representante convencional de la firma oponente QUIMFA S.A. contesta el traslado de agravios y, entre otros argumentos, manifiesta: *"La marca solicitada no posee suficientes elementos que la hacen distintiva .../... 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"*. -----

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



[Firma manuscrita]
Claudia María González
Directora General de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0945**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 759 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OXIVIR", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 39193/2020, A NOMBRE DE DIVERSEY, INC. -----

Que, la oponente basa su oposición en la marca OXIVIR, la misma fue presentada en fecha 04 de mayo de 2020, con anterioridad a la marca solicitada, quien fuera presentada en fecha 24 de julio de 2020. Recordemos que el artículo 12° de la Ley N° 1294/98 expresa: *"La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial"*. Siendo así, resulta claro, que la firma oponente es quien tiene la prioridad para la obtención del registro de su marca en el País.-----

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "OXIVIR" y la marca oponente "OXIVIR", se advierte que la denominación cuyo registro se solicita reproduce íntegramente la denominación solicitada con prelación por parte del oponente, no existiendo ninguna letra que pueda servir para diferenciar una de la otra. -----

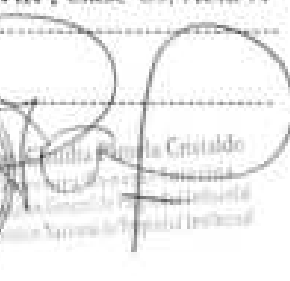
Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 05. Al respecto, la marca oponente "OXIVIR" solicita cobertura para *"ANTIVÍRICO. MEDICAMENTO EMPLEADO PARA TRATAR INFECCIONES CAUSADAS POR VIRUS."* y la marca solicitante "OXIVIR" fue solicitada para *"Desinfectantes y desinfectantes para uso en superficies duras en entornos comerciales, industriales e institucionales"*. Con esta comparación queda demostrada la identidad en cuanto a la clase y que los productos cubiertos se encuentran vinculados. -----

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaría la confusión ideológica en la mente del consumidor al pretender, la solicitante, registrar la marca "OXIVIR" en la misma clase 05. 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 (...)"* -----

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 confirmar la Resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 759 de fecha 24 de agosto de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "OXIVIR", clase 05, Acta N° 39193/2020, solicitada a nombre de DIVERSEY, INC.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



Cecilia Romila Cristaldo
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual



POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 897 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HULALA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 29714/2018, A NOMBRE DE IFFCO ITALIA S.R.L. -----

Asunción, 18 DIC 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **IFFCO ITALIA S.R.L.** contra la Resolución N° 897 de fecha 02 de septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y: -----

RESULTS

Que, en fecha 10 de julio de 2020 se presenta el representante convencional de la firma **IFFCO ITALIA S.R.L.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 897 de fecha 02 de septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, por proveído de fecha 13 de agosto de 2020 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 22 de septiembre de 2020. Y por providencia de fecha 26 de noviembre 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 LALA, registrada con el número 406052 a favor de Comercializadora De Lácteos Y Derivados, S.a.de C.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 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "La marca de mi mandante ya coexiste sin ningún obstáculo con las marcas bases de rechazo en otras jurisdicciones .../... la marca HULALA es una marca reconocida y de gran renombre en el mercado, vale decir que sus productos gozan de gran difusión .../... la marca de mi representada es HULALA y no LALA siendo en su conjunto diferentes, la denominación HULALA suena diferente a LALA ", ...

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 "HULALA", clase 29, con el antecedente "LALA Y ETIQUETA", clase 29.

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"HULALA"** y la marca base de rechazo **"LALA Y ETIQUETA"**, se evidencia que en la denominación de la solicitante se encuentra reproducida la marca base de rechazo, diferenciándose simplemente la solicitante por la inclusión del prefijo HU. De dichas semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud, debido a que ambas marcas contienen la repetición de sonidos "LA". La única diferencia es el prefijo "HU" en **HULALA**, que no resulta suficiente para evitar confusión en un mercado donde los productos lácteos son de consumo masivo: -----



Resolución N°

0946

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 897 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HULALA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 29714/2018, A NOMBRE DE IFFCO ITALIA S.R.L. -----

HULALA (solicitada), y
LALA Y ETIQUETA (base de rechazo)

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 29. Al respecto, la marca base del rechazo, "LALA Y ETIQUETA" se encuentra registrada para *"Carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y otros productos lácteos, aceites y grasas comestibles, especialmente leche y sus derivados"* y la marca solicitante "HULALA" fue solicitada para *"Leche, productos lácteos y sustitutos lácteos; crema batida; crema agria; crema montada; crema en polvo; crema chantilly; salsa bechamel; manteca de almendra; leche de almendra; crema vegetal comprendidos en la clase 29"*. Con esta comparación queda demostrada la identidad en cuanto a la clase y que los productos cubiertos se encuentran vinculados, teniendo en cuenta que ambas abarcan productos lácteos. Ambas marcas están destinadas al mismo tipo de consumidor y utilizan los mismos canales de distribución (supermercados, tiendas de conveniencia, etc.), esto aumenta la posibilidad de asociación o confusión. -----

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 "LALA Y ETIQUETA" en la misma clase 29. Ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la dilución de marcas diciendo: *"la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto 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 (-)"* -----

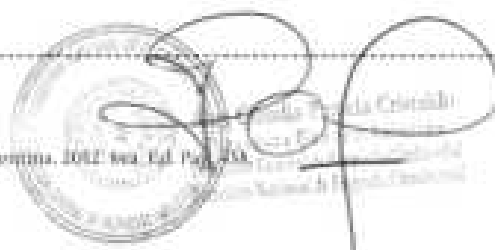
Que, siguiendo este criterio doctrinario y jurisprudencial, esta Dirección considera que corresponde aplicar la prescripción prohibitiva contenida en la ley que rige nuestra materia a la presente solicitud de una denominación extremadamente confundible con otra ya registrada que fuera solicitada para la misma clase 29, teniendo en cuenta que el signo solicitado "HULALA" no podrá coexistir pacíficamente con la marca registrada "LALA 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. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 897 de fecha 02 de septiembre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "HULALA", clase 29, Acta N° 29714/2018, solicitada a nombre de IFFCO ITALIA S.R.L. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE. -----

¹ OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires, Abeledo Perrot Lexis Nexis, Argentina, 2012. 664. Ed. 1ª. Pág. 450.



Resolución N° **0947**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 868 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "XUL Brasil Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 92185/2021, A NOMBRE DE DUNA ENTERPRISES S.L.

Asunción, 18 DIC 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DUNA ENTERPRISES S.L. contra la Resolución N° 868 de fecha 12 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 28 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de la firma DUNA ENTERPRISES S.L. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 868 de fecha 12 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

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

Que, en fecha 27 de abril de 2023, el representante convencional de DUNA ENTERPRISES S.L. expresó agravios; y en fecha 05 de julio de 2023, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 14 de julio de 2023.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"Al cotejar las marcas en pugna XUL BRASIL (solicitada) vs. XIUL (oponente), 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 .../... la marca solicitada peticiona el registro en la clase 03 para: preparaciones para tratamiento capilar; la oponente inscrita en clase 05, abarca todos los productos incluyendo las lociones capilares para uso médico .../... ambos titulares se dedican a la industria del cuidado de la higiene de las personas .../... es criterio de esta dirección rechazar la solicitud de registro presentada en autos"*.

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"Las únicas similitudes entre las marcas es que ambas comparten la letra X al inicio y la partícula UL al final del conjunto marcario, pero suenan totalmente diferentes .../... la presencia de la letra "I" en la marca oponente y la ausencia de ella en la marca de mi representada, así como la denominación Brasil en la marca de mi representada, son determinantes en la fonética .../... la marca solicitada por mi representada se encuentra conformada por un elemento gráfico, lo cual lo hace perfectamente distinguible .../... los productos ofrecidos por mi representada no podrían generar confusión ni mucho menos asociación en el público consumidor respecto a la marca del oponente, debido a que las clases a la que pertenecen las mismas son distintas; por un lado tenemos productos medicinales o de uso médico y, por otro lado, productos no medicinales"*.

Que, el representante convencional del solicitante, contesta el traslado de agravios y, entre otros argumentos, manifiesta: *"La marca de mi mandante perderá su capacidad diferenciadora, al ser expuestos ambos productos en locales de comercialización afines .../... la marca solicitada XUL BRASIL Y ETIQUETA reproduce íntegramente la denominación de la marca registrada por mi mandante XIUL .../... la reproducción se da en el mismo orden y secuencia de las letras que forman la denominación de la marca de mi mandante, asimismo el signo resultante es XUL dejando mayor impresión al mencionado término .../...*



[Firma manuscrita]
Cristián
Representante Convencional
DUNA ENTERPRISES S.L.

Resolución N° **0947**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 868 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "XUL Brasil Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 92185/2021, A NOMBRE DE DUNA ENTERPRISES S.L.

existen notorias semejanzas resultando de ello que la marca solicitada provoca una misma impresión de conjunto... la cobertura de la marca solicitada "preparaciones para tratamiento capilar" perjudica a uno de los productos que comprende la cobertura del registro de mi mandante "lociones capilares para uso médico" que no se diferencian de los lugares a ser expuestos".

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas XUL Brasil Y ETIQUETA (solicitada) y XIUL (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 existe cierta similitud, 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, en donde excluye la *l* e incorpora el vocablo BRASIL, 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.

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente "XIUL" registrada para la totalidad de productos de la clase 03 entre ellos "Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas"; mientras que la marca en trámite de registro "XUL Brasil Y ETIQUETA" solicita la cobertura para los productos comprendidos en la clase 03 "Preparaciones para tratamiento capilar".

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 "XIUL" en la clase 03, clase donde se pretende registrar la marca solicitada "XUL Brasil Y ETIQUETA". De ello se colige que las marcas en pugna no comparten la misma clase del nomenclador internacional, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa. XUL Brasil Y ETIQUETA se solicita en la clase 03, enfocándose en productos cosméticos (exclusivamente preparaciones para el tratamiento capilar), mientras que XIUL está registrada en la clase 03, que abarca productos farmacéuticos y relacionados con la salud. Aunque puede existir un punto de contacto entre ambas clases (por ejemplo, productos para el cabello de uso médico), estas pertenecen a sectores funcionales y comerciales distintos, por lo que no compiten directamente en el mercado.

Que, adicionalmente, mientras que la marca oponente cuenta con una marca denominativa, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora con un fondo blanco con la denominación "XUL" escrita en letras mayúsculas y en una fuente sans-serif de color negro, en la parte inferior se encuentra la denominación "Brasil" está en una fuente cursiva y más estilizada de color negro, la cual en conjunto deja una impresión diferente, de ello se colige que no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor.



[Firma manuscrita]
Dña. Gladys María González
Directora General de la
Dirección Nacional de
Propiedad Intelectual

Resolución N° **0947**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 868 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "XUL Brasil Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 92185/2021, A NOMBRE DE DUNA ENTERPRISES S.L.

marca solicitada

marca oponente

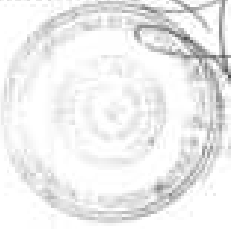
XUL
Brasil

denominativa

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

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 868 de fecha 12 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 "XUL Brasil Y ETIQUETA", clase 03, Acta N° 92185/2021, solicitada a nombre de DUNA ENTERPRISES S.L.
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.


Claudia Patricia González
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial
Asesoría Legal y Asesoría Técnica

Resolución N° **0948**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 58 DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "FORMULACIÓN FARMACÉUTICA PARENTERAL EN SUSPENSIÓN, DE LIBERACIÓN SOSTENIDA, EN DOSIS BAJA Y ULTRABAJA, EN TERAPIA HORMONAL, EN EL SÍNDROME CLIMATÉRICO", EXPEDIENTE N° 52921/2010, DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL 2012, SOLICITADA POR TECHSPHERE S.A DE C.V. -----

Asunción, **20 DIC 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma TECHSPHERE S.A DE C.V., contra la Resolución N° 58 de fecha 10 de febrero del 2021, dictada por la Dirección de Patentes, y: -----

RESULTA:

Que, en fecha 05 de marzo del 2021 se presenta la representante convencional de la firma TECHSPHERE S.A DE C.V, a interponer recurso de apelación contra la Resolución N° 58 de fecha 10 de febrero del 2021, dictada por la Dirección de Patentes. -----

Que, en fecha 15 de abril del 2021, fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior. -----

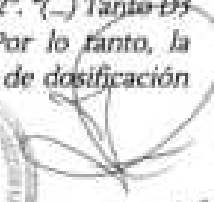
Que, en fecha 13 de octubre del 2021 expresa agravios el apelante. En fecha 06 de junio del 2024 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el expediente a la Oficina de Coordinación de Relatoria de Apelación de 2da instancia para un Dictamen técnico en relación a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de agravios. -----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida reza: " (...) " Que, el dictamen final de la Asesoría Técnica de Patentes DP-ATP N° 314/2020, entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante no salvo las objeciones señaladas en la Vista de Fondo N°1 DP-ATP 41/2020 de fecha 26/02/2020, y realizado el examen de fondo en base a los antecedentes encontrados, se dictamina que la solicitud desde el punto de vista del examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los Arts. 3°, 8°, 15° y 17° de la Ley 1630/00 "De Patentes de Invenciones. Por lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de la solicitud, salvo mejor parecer de la Dirección"(...)". -----

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: "(...) El Examinador opina que la reivindicación 1, al recitar "para el reemplazo hormonal en hembras de mamíferos en dosis bajas y ultrabajas ", está dirigida a un uso de la formulación reivindicada, que no es materia patentable en Paraguay. Anteriormente modificamos la reivindicación 1 para que recitara "adecuado para el reemplazo hormonal en hembras de mamíferos en dosis bajas y ultrabajas". Por lo que reiteramos que la reivindicación 1 se refiere a una formulación adecuada para reemplazo hormonal, ". "(...) D1 y D2 pertenecen a la misma familia de patentes y, al menos en la parte pertinente, son idénticos. D2 se abordó ampliamente durante el enjuiciamiento europeo (como D1 en Europa), en donde se concedió la reivindicación 1 en su forma modificada propuesta. D1 y D2 no hablan respecto a una formulación baja y ultrabaja. Por lo tanto, D1 y D2 con sus grandes cantidades de estradiol y progesterona, no pueden motivar a un experto en la materia a hacer formulaciones de dosis baja y dosis ultrabaja como se reivindica actualmente, y la reivindicación 1 es por lo tanto inventiva sobre D1 y D2". "(...) Tanto D3 como en D4, es imposible determinar las dosis de estradiol y progesterona. Por lo tanto, la reivindicación 1 en nueva sobre D3 y D4, ninguna de las cuales describe las formas de dosificación




Ang. Claudia Pamela Criscuolo
Directora General Ejecutiva
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0962

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 58 DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "FORMULACIÓN FARMACÉUTICA PARENTERAL EN SUSPENSIÓN, DE LIBERACIÓN SOSTENIDA, EN DOSIS BAJA Y ULTRABAJA, EN TERAPIA HORMONAL, EN EL SÍNDROME CLIMATÉRICO", EXPEDIENTE N° 52921/2010, DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL 2012, SOLICITADA POR TECHSPHERE S.A DE C.V. -----

baja y ultrabaja reivindicadas. Además D3 y D4 no pueden motivar a un experto en la materia para hacer las formulaciones de dosis baja y ultrabaja como se reivindica actualmente, y la reivindicación 1 es por lo tanto inventiva sobre D3 y D4."-----

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

Que, en primer lugar se observa que el Art. 13 de la Ley N° 1630/2000, reza: "**Artículo 13.- De la solicitud de patente.** El solicitante de una patente podrá ser una persona física o una persona jurídica, nacional o extranjera. La solicitud de patente de invención será presentada a la Dirección de la Propiedad Industrial, que le asignará número, fecha y hora de presentación, e incluirá lo siguiente: a) los datos del solicitante y del inventor; b) la denominación atribuida a la invención y su descripción; c) una o más reivindicaciones; d) los dibujos que correspondieran; y e) un resumen. La solicitud de patente deberá indicar la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia extranjera, cuyo procedimiento incluya un examen de fondo de la solicitud de la patente y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada a la Dirección de la Propiedad Industrial."

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Dirección de Patentes ha resuelto el rechazo de la solicitud N° 52921/2010 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 16 de noviembre del 2020, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de trece (13) reivindicaciones, presentado en el expediente N° 2051336 de fecha 03 de septiembre del 2020 como contestación a la vista de Fondo N° 1 DP-ATP N° 41/2020 de fecha 26 de febrero de 2020, notificada al solicitante el 10 de junio de 2020; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones contienen materia excluida de protección por patentes; carecen de nivel inventivo y de claridad; c) El solicitante, en su escrito de expresión de agravios, nuevamente, presenta las mismas reivindicaciones, argumentando que las mismas cumplen con los criterios de patentabilidad y fueron adaptadas en base a las observaciones hechas en el Dictamen final de Fondo DP-ATP N° 314/2020.-----

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Dirección General de Propiedad Industrial remite el Expediente a la Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da Instancia, a los efectos de la formulación de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 07 de Octubre del 2024, determina que las reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más clara y varias de las objeciones hechas en dictámenes anteriores fueron subsanadas, por lo que CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/2000 de "Patentes de Invenciones" en sus Art. 3°, 7° y 8° -----

Que, finalmente, no se debe perder de vista que uno de los fines de la Ley de Patentes es permitir que los inventores puedan recuperar su inversión otorgándoles una reserva de mercado, lo que a su vez sirve de incentivo para nuevas invenciones lo que, en última instancia, redundará en un claro beneficio a la economía nacional'.-----

¹ Rapela, Miguel A., Innovación y Propiedad Intelectual en el mejoramiento vegetal y biotecnología. Editorial Heliasta. Buenos Aires, Argentina.2006. p. 74.



Mrs. Claudia Patricia Cristóbal
Directora General Inversora
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0949

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 58 DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "FORMULACIÓN FARMACÉUTICA PARENTERAL EN SUSPENSIÓN, DE LIBERACIÓN SOSTENIDA, EN DOSIS BAJA Y ULTRABAJA, EN TERAPIA HORMONAL, EN EL SÍNDROME CLIMATÉRICO", EXPEDIENTE N° 52921/2010, DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL 2012, SOLICITADA POR TECHSPHERE S.A DE C.V. -----

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, REVOCAR la Resolución N° 2021-58 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 1052921 de fecha 10 de diciembre de 2012.-----

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

- Art.1º** REVOCAR la Resolución N° 58 de fecha 10 de febrero del 2021, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCION N°1052921 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL 2012, SOLICITADA POR LA FIRMA TECHSPHERE S.A DE C.V, BAJO LA DENOMINACIÓN "FORMULACIÓN FARMACÉUTICA PARENTERAL EN SUSPENSIÓN, DE LIBERACIÓN SOSTENIDA, EN DOSIS BAJA Y ULTRA BAJA, EN TERAPIA HORMONAL EN EL SÍNDROME CLIMATÉRICO".-----
- Art.2º** ADECUAR la denominación "FORMULACIÓN FARMACÉUTICA PARENTERAL EN SUSPENSIÓN, DE LIBERACIÓN SOSTENIDA, EN DOSIS BAJA Y ULTRA BAJA, EN TERAPIA HORMONAL EN EL SÍNDROME CLIMATÉRICO", ajustándola al último pliego reivindicatorio presentado por el solicitante, debiendo quedar: "FORMULACIÓN FARMACÉUTICA PARENTERAL EN SUSPENSIÓN, DE LIBERACIÓN SOSTENIDA, EN DOSIS BAJA Y ULTRA BAJA EN TERAPIA HORMONAL".-----
- Art.3º** ORDENAR la prosecución de trámites en la solicitud de patente "FORMULACIÓN FARMACÉUTICA PARENTERAL EN SUSPENSIÓN, DE LIBERACIÓN SOSTENIDA, EN DOSIS BAJA Y ULTRA BAJA EN TERAPIA HORMONAL" N° 52921/2010 de fecha 10 de diciembre del 2012.-----
- Art.4º** NOTIFÍQUESE por cédula.-----




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

Resolución N°

0949

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 201 DE FECHA 16 DE MARZO DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE COMPRENDEN UN POLIPÉPTIDO QUE COMPRENDE AL MENOS UN MOTIVO CXXC Y ANTÍGENOS HETERÓLOGOS Y USOS DE LAS MISMAS", EXPEDIENTE N° 12247/2011, DE FECHA 29 DE MARZO DEL 2011, SOLICITADA POR INSERM (INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MEDICALE), CNRS (CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE), UNIVERSIDAD PIERRE ET MARIE CURIE, CONICET (CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS) Y UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA. -----

Asunción, 20 DIC 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma INSERM (INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MEDICALE), CNRS (CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE), UNIVERSIDAD PIERRE ET MARIE CURIE, CONICET (CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS) Y UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA, contra la Resolución N° 201 de fecha 16 de marzo 2021, dictada por la Dirección de Patentes, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 18 de octubre del 2021 se presenta la representante convencional de la firma INSERM (INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MEDICALE), CNRS (CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE), UNIVERSIDAD PIERRE ET MARIE CURIE, CONICET (CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS) Y UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA, a interponer recurso de apelación contra la Resolución N° 201 de fecha 16 de marzo del 2021, dictada por la Dirección de Patentes. -----

Que, en fecha 01 de septiembre del 2021, fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior. -----

Que, en fecha 08 de octubre del 2021 expresa agravios el apelante. En fecha 31 de mayo del 2023 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el expediente a la Oficina de Coordinación de Relatoria de Apelación de 2da instancia para un Dictamen técnico en relación a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de agravios. -----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida reza: " (...) " Que, el dictamen final de la Asesoría Técnica de Patentes DP-ATP N°43/2021, entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante no salvo las objeciones señaladas en la Vista de Fondo N°1 DP-ATP 54/2020 de fecha 10/03/2020, y realizado el examen de fondo en base a los antecedentes encontrados, se dictamina que la solicitud desde el punto de vista del examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los Arts. 3°, 4°, 8°, 15° y 17° de la Ley 1630/00 "De Patentes de Invenciones. Por lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de la solicitud, salvo mejor parecer de la Dirección"(...)". -----

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: "(...) Que el RECHAZO de la solicitud de Patente 1112247 es injusta además de ilegal e infundada por haber violado el legítimo derecho de defensa y constitucional de peticionar a las Autoridades, pues no ha brindado a la solicitante la oportunidad de volver a modificar las reivindicaciones no aceptadas y adecuarla a lo solicitado y todo esto luego de pagar nueve años en tasas oficiales de anualidades + estudio de fondo reivindicaciones. Millones de guaraníes en tasas y la respuesta es el rechazo sin que se haya corrido



Miguel Claudio Basso Castaldi
Ejecutor General
Dirección General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 201 DE FECHA 16 DE MARZO DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE COMPRENDEN UN POLIPÉPTIDO QUE COMPRENDE AL MENOS UN MOTIVO CXXC Y ANTÍGENOS HETERÓLOGOS Y USOS DE LAS MISMAS", EXPEDIENTE N° 12247/2011, DE FECHA 29 DE MARZO DEL 2011, SOLICITADA POR INSERM (INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MEDICALE), CNRS (CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE), UNIVERSIDAD PIERRE ET MARIE CURIE, CONICET (CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS) Y UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA. -----

una segunda vista en Estudio de fondo, derecho que le corresponde plenamente a mi representada. (...) Como bien se declara en la memoria descriptiva de la presente solicitud, en efecto se conoce la proteína variable de superficie VSP; la cual es un polipéptido que recubre la superficie de parásitos como Giardia, siendo las VSPs ricas en cisteínas con motivos CXXC frecuentes. Por consiguiente, no podría ser pretensión de los solicitantes obtener protección sobre las proteínas VSP, o los motivos CXXC. El conocimiento que brinda el arte previo se limita a la capacidad de dichos motivos para despertar una respuesta inmune frente a la proteína antigénica VSP de Giardia. Contrariamente a lo señalado por el examinador, la presente solicitud no pretende protección de los "motivos CXXC", o una proteína VSP sino para una construcción muy particular que comprende un antígeno ligado a un polipéptido heterólogo respecto de dicho antígeno en donde: el polipéptido es el dominio extracelular de una proteína variable de superficie (VSP) de Giardia, que comprende al menos dos motivos CXXC separados entre sí mediante al menos 2 aminoácidos, en donde C representa un residuo de cisteína y X cualquier residuo aminoácido; el antígeno es la proteína hemaglutinina de la gripe (HA), su porción extracelular, o el péptido SFE de la misma, que consiste del péptido HA 111-119, y el polipéptido heterólogo está unido a una partícula vector que contiene el antígeno, en donde la partícula vector es una partícula viral, una partícula similar a virus (VLP) o una nanopartícula. La construcción reivindicada no se encuentra descripta ni aún sugerida por los documentos del arte previo citados por el examinador"-----

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

Que, en primer lugar se observa que el Art. 13 de la Ley N° 1630/2000, reza: "Artículo 13.- De la solicitud de patente. El solicitante de una patente podrá ser una persona física o una persona jurídica, nacional o extranjera. La solicitud de patente de invención será presentada a la Dirección de la Propiedad Industrial, que le asignará número, fecha y hora de presentación, e incluirá lo siguiente: a) los datos del solicitante y del inventor; b) la denominación atribuida a la invención y su descripción; c) una o más reivindicaciones; d) los dibujos que correspondieran; y e) un resumen. La solicitud de patente deberá indicar la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia extranjera, cuyo procedimiento incluya un examen de fondo de la solicitud de la patente y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada a la Dirección de la Propiedad Industrial." -----

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Dirección de Patentes ha resuelto el rechazo de la solicitud N° 12247/2011 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 11 de febrero del 2021, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de siete (7) reivindicaciones, presentado en el expediente N° 2190938 de fecha 18 de octubre del 2021 como contestación a la vista de Fondo N° 1 DP-ATP N° 170/2020 de fecha 06 de julio del 2020, notificada al solicitante el 15 de julio de 2020; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones contienen materia excluida de protección por patentes; carecen de nivel inventivo y de claridad; c) El solicitante, en su escrito de expresión de agravios, presenta nuevas reivindicaciones, argumentando que las mismas cumplen con los criterios de patentabilidad y fueron adaptadas en base a las observaciones hechas en el Dictamen Final de Fondo DP-DEF N° 43/2021.-----




Director General Interino
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0949

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 201 DE FECHA 16 DE MARZO DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE COMPRENDEN UN POLIPÉPTIDO QUE COMPRENDE AL MENOS UN MOTIVO CXXC Y ANTÍGENOS HETERÓLOGOS Y USOS DE LAS MISMAS", EXPEDIENTE N° 12247/2011, DE FECHA 29 DE MARZO DEL 2011, SOLICITADA POR INSERM (INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MEDICALE), CNRS (CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE), UNIVERSIDAD PIERRE ET MARIE CURIE, CONICET (CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS) Y UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA, -----

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Dirección General de Propiedad Industrial remite el Expediente a la Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da Instancia, a los efectos de la formulación de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante. El examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 22 de Octubre del 2024, determina que las reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más clara y varias de las objeciones hechas en dictámenes anteriores fueron subsanadas, por lo que CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/2000 de "Patentes de Invenciones" en sus Art. 3°, 7° y 8° -----

Que, finalmente, no se debe perder de vista que uno de los fines de la Ley de Patentes es permitir que los inventores puedan recuperar su inversión otorgándoles una reserva de mercado, lo que a su vez sirve de incentivo para nuevas invenciones lo que, en última instancia, redundará en un claro beneficio a la economía nacional'.-----

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, REVOCAR la Resolución N° 201 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 12247 de fecha 29 de marzo del 2011.-----

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

Art.1º **REVOCAR** la Resolución N° 201 de fecha 16 de marzo del 2021, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCION N°112247 DE FECHA 29 DE MARZO DEL 2011, SOLICITADA POR LA FIRMA INSERM (INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MEDICALE), CNRS (CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE), UNIVERSIDAD PIERRE ET MARIE CURIE, CONICET (CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS) Y UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA, BAJO LA DENOMINACIÓN "COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE COMPRENDEN UN POLIPÉPTIDO QUE COMPRENDE AL MENOS UN MOTIVO CXXC Y ANTÍGENOS HETERÓLOGOS Y USOS DE LAS MISMAS",-----

Art.2º **ADECUAR** la denominación "COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE COMPRENDEN UN POLIPÉPTIDO QUE COMPRENDE AL MENOS UN MOTIVO CXXC Y ANTÍGENOS HETERÓLOGOS Y USOS DE LAS MISMAS", ajustándola al último pliego reivindicatorio presentado por el solicitante, debiendo quedar: "POLIPÉPTIDO HETERÓLOGO QUE COMPRENDE AL MENOS 2 MOTIVOS CXXC Y UN ANTÍGENO DE LA PROTEÍNA



Resolución N°

0949

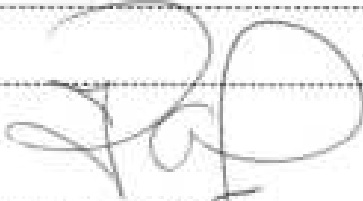
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 201 DE FECHA 16 DE MARZO DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE COMPRENDEN UN POLIPÉPTIDO QUE COMPRENDE AL MENOS UN MOTIVO CXXC Y ANTÍGENOS HETERÓLOGOS Y USOS DE LAS MISMAS", EXPEDIENTE N° 12247/2011, DE FECHA 29 DE MARZO DEL 2011, SOLICITADA POR INSERM (INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MEDICALE), CNRS (CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE), UNIVERSIDAD PIERRE ET MARIE CURIE, CONICET (CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS) Y UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA. -----

HEMOAGLUTININA DE LA GRIPE (HA) Y USO DE LAS
MISMAS".-----

Art.3º ORDENAR la prosecución de trámites en la solicitud de patente "POLIPÉPTIDO HETERÓLOGO QUE COMPRENDE AL MENOS 2 MOTIVOS CXXC Y UN ANTÍGENO DE LA PROTEÍNA HEMOAGLUTININA DE LA GRIPE (HA) Y USO DE LAS MISMAS" N° 12247/2011 de fecha 29 de marzo del 2011.-----

Art.4º NOTIFIQUESE por cédula.-----




Abg. Claudia Pamela Cristóbal
Directora General Interna
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0950

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 97 DE FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPOSICIÓN DE GLIFOSATO EN POLVO SOLUBLE HERBICIDA DE PREPARACIÓN IN SITU Y EL PROCESO DE PREPARACIÓN DE LA MISMA", EXPEDIENTE N° 49228/2012, DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2012 SOLICITADA POR THOMAS ALFRED UNGER. -----

Asunción, 20 DIC 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de THOMAS ALFRED UNGER., contra la Resolución N° 97 de fecha 23 de febrero del 2021, dictada por la Dirección de Patentes. y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 03 de junio del 2021 se presenta la representante convencional de THOMAS ALFRED UNGER., a interponer recurso de apelación contra la Resolución N° 97 de fecha 23 de febrero del 2021, dictada por la Dirección de Patentes. -----

Que, en fecha 02 de agosto del 2021, fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior. -----

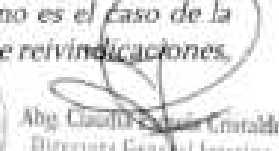
Que, en fecha 28 de abril del 2022 expresa agravios el apelante. En fecha 09 de octubre del 2023 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el expediente a la Oficina de Coordinación de Relatoria de Apelación de 2da instancia para un Dictamen técnico en relación a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de agravios. -----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida reza: " (...) " Que, el dictamen final de la Asesoría Técnica de Patentes DP-ATP N° 25/2021, entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante no salvo las objeciones señaladas en la Vista de Fondo N°1 DP-ATP 208/2020 de fecha 14/08/2020, y realizado el examen de fondo en base a los antecedentes encontrados, se dictamina que la solicitud desde el punto de vista del examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los Arts. 3°, 8°, 15° y 17° de la Ley 1630/00 "De Patentes de Inveniones. Por lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de la solicitud, salvo mejor parecer de la Dirección"(,....)". -----

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: "(...) La examinadora menciona dos patentes que indicarían una insuficiencia del nivel inventivo de la patente solicitada. La patente US 2011/0105330 A1 mencionada por la examinadora se refiere al uso de un carbonato o bicarbonato alcalino, conjuntamente con glifosato ácido para constituir un herbicida en forma de polvo. La patente tiene el propósito de reducir el costo del flete (coste de transporte), del herbicida a base de glifosato con relación al flete correspondiente a un herbicida a base de glifosato de igual concentración, formulado como un líquido. La patente US 2011/0105330 se refiere al uso de un surfactante (tensoactivo) sólido, no utiliza sulfato de amonio en su formulación y no pretende producir un herbicida de mayor eficacia. En cambio el único propósito e la solicitud de patente del requirente es presentar un herbicida de mayor eficacia que requiere una dosis menor de glifosato aplicada en el campo, y cuya característica principal es una relación muy estrecha y bien definida entre los diversos componentes de la formulación, condición esencial para lograr una mayor eficacia. El aumento de eficacia exige la presencia del sulfato de amonio. El solicitante utiliza en la formulación un surfactante (tensoactivo) líquido y no un surfactante (tensoactivo) sólido, como es el caso de la patente US 2011/0105330A1. Así no existe coincidencia en propósitos, ni tampoco de reivindicaciones.




Abg. Claudio Javier Cristóbal
Directora General Asesoría
Dirección General de Propiedad Industrial
Entidad Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0950

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 97 DE FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPOSICIÓN DE GLIFOSATO EN POLVO SOLUBLE HERBICIDA DE PREPARACIÓN IN SITU Y EL PROCESO DE PREPARACIÓN DE LA MISMA", EXPEDIENTE N° 49228/2012, DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2012 SOLICITADA POR THOMAS ALFRED UNGER. -----

entre la patente US 2011/0105330A1 y la solicitud de patente de referencia. El punto central de la solicitud de la patente es la inclusión en la formulación del sulfato de amonio u otro generador de iones de amonio, factor imprescindible para alcanzar una mayor eficacia, lo que no se verifica en la patente US 2011/0105330A1. (...) La examinadora considera que no fue presentado ningún efecto sorprendente, lo que no es correcto. La razón de ser de la patente solicitada por el requiriente presenta como hecho sorprendente, nuevo y que no se puede prever, el hecho de que una formulación con estrecha relación cuantitativa entre sus componentes, que se describe en la solicitud de patente, incluyendo de manera obligatoria la presencia de un donador de iones amonio, preferentemente el sulfato de amonio, posee una eficacia un 30% mayor en la erradicación de malas hierbas (malezas) que las fórmulas estándar, en especial la formulación denominada Roundup, que es la formulación de referencia del mercado. La mencionada eficacia del 30% mayor es un hecho nuevo, sorprendente y que no se puede prever, y se debe a la estrecha relación cuantitativa entre los componentes de la fórmula y la presencia de un donador de iones amonio."-----

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

Que, en primer lugar se observa que el Art. 13 de la Ley N° 1630/2000, reza: "**Artículo 13.-** De la solicitud de patente. El solicitante de una patente podrá ser una persona física o una persona jurídica, nacional o extranjera. La solicitud de patente de invención será presentada a la Dirección de la Propiedad Industrial, que le asignará número, fecha y hora de presentación, e incluirá lo siguiente: a) los datos del solicitante y del inventor; b) la denominación atribuida a la invención y su descripción; c) una o más reivindicaciones; d) los dibujos que correspondieran; y e) un resumen. La solicitud de patente deberá indicar la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia extranjera, cuyo procedimiento incluya un examen de fondo de la solicitud de la patente y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada a la Dirección de la Propiedad Industrial."-----

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Dirección de Patentes ha resuelto el rechazo de la solicitud N° 49228/2012 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 22 de enero del 2021, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de seis (6) reivindicaciones, presentado en el expediente N° 2073212 de fecha 09 de noviembre del 2011 como contestación a la vista de Fondo N° 1 DP-ATP N° 208/2020 de fecha 14 de agosto del 2020, notificada al solicitante el 02 de septiembre del 2020; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones carecen de novedad, nivel inventivo y de claridad; c) El solicitante, en su escrito de expresión de agravios, nuevamente, presenta las mismas reivindicaciones, argumentando que las mismas cumplen con los criterios de patentabilidad y salvan las observaciones hechas en el Dictamen final de Fondo DP-ATP N° 25/2021.-----

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Dirección General de Propiedad Industrial remite el Expediente a la Coordinación de Relatoria de Apelación de 2da Instancia, a los efectos de la formulación de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 01 de noviembre del 2024, determina que las reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más clara y varias de las objeciones hechas en dictámenes anteriores fueron subsanadas, por lo que CUMPLE con los requisitos de



Abg. Claudia Paredes, Encargada
Directora General de Patentes
Dirección General de Propiedad Industrial
Encargada Normativa Propiedad Industrial

Resolución N°

0950

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 97 DE FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPOSICIÓN DE GLIFOSATO EN POLVO SOLUBLE HERBICIDA DE PREPARACIÓN IN SITU Y EL PROCESO DE PREPARACIÓN DE LA MISMA", EXPEDIENTE N° 49228/2012, DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2012 SOLICITADA POR THOMAS ALFRED UNGER.-----

patentabilidad exigidos por la Ley 1630/2000 de "Patentes de Invencciones" en sus Art. 3°, 7°, 8°, 15° y 17°.-----

Que, finalmente, no se debe perder de vista que uno de los fines de la Ley de Patentes es permitir que los inventores puedan recuperar su inversión otorgándoles una reserva de mercado, lo que a su vez sirve de incentivo para nuevas invenciones lo que, en última instancia, redundará en un claro beneficio a la economía nacional".-----

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, REVOCAR la Resolución N° 97/2021 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 1249228 de fecha 18 de octubre del 2012.-----

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

Art.1º REVOCAR la Resolución N° 97 de fecha 23 de febrero del 2021, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCION N°49228 DE FECHA 18 DE OCTUBRE 2012, SOLICITADA POR THOMAS ALFRED UNGER, BAJO LA DENOMINACIÓN "COMPOSICIÓN DE GLIFOSATO EN POLVO SOLUBLE HERBICIDA DE PREPARACIÓN IN SITU Y EL PROCESO DE PREPARACIÓN DE LA MISMA".-----

Art.2º ORDENAR la prosecución de trámites en la solicitud de patente "COMPOSICIÓN DE GLIFOSATO EN POLVO SOLUBLE HERBICIDA DE PREPARACIÓN IN SITU Y EL PROCESO DE PREPARACIÓN DE LA MISMA" N° 49228/2012 de fecha 18 de octubre del 2012.-----

Art.3º NOTIFÍQUESE por cédula.-----




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

Resolución N°

0951

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 102 DE FECHA 24 DE FEBRERO DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "PROCESO DE MADURACIÓN SANITARIA DE CARNE", EXPEDIENTE N° 40017, DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SOLICITADA POR MINERVA S/A.

Asunción, 20 DIC 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de MINERVA S/A., contra la Resolución N° 102 de fecha 24 de febrero del 2021, dictada por la Dirección de Patentes; y;

RESULTA:

Que, en fecha 16 de julio del 2021 se presenta la representante convencional de MINERVA S/A., a interponer recurso de apelación contra la Resolución N° 102 de fecha 24 de febrero del 2021, dictada por la Dirección de Patentes.

Que, en fecha 19 de agosto del 2021, fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior.

Que, en fecha 11 de diciembre del 2023 expresa agravios el apelante. En fecha 23 de agosto del 2024 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el expediente a la Oficina de Coordinación de Relatoria de Apelación de 2da instancia para un Dictamen técnico en relación a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de agravios.

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida reza: "(...) Que, el dictamen final de la Asesoría Técnica de Patentes DP-ATP N° 40/2021, entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante no salvo las objeciones señaladas en la Vista de Fondo N°1 DP-ATP 204/2020 de fecha 07/08/2020, y realizado el examen de fondo en base a los antecedentes encontrados, se dictamina que la solicitud desde el punto de vista del examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los Arts. 3°, 7° y 8° de la Ley 1630/00 "De Patentes de Invenciones. Por lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de la solicitud, salvo mejor parecer de la Dirección"(...).

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: "(...) Es posible observar algunas incongruencias y omisiones del Examinador en su parecer de denegación. Siendo posible observar, en el análisis líneas arriba, que ciertas particularidades de cada documento fueron ignoradas u omitidas con el fin de intentar caracterizar dichos documentos como anteriores impositivos. Aunque la categoría "nivel inventivo" sea más subjetiva y sin margen de interpretación. De esta forma, la existencia de la novedad debe ser señalada. Además el Examinador se omitió respecto a la relación entre el hecho de que el extremo inicial es prendido al tendón del cuarto delantero y la carcasa es girada hasta que quede completamente envuelta por la película y los documentos del estado de la técnica. Entre tanto, fueron presentadas ventajas técnicas en la petición posibilitadas por esa etapa, siendo ventajas innegables ante los documentos descritos. De este modo, entendemos que la opinión del examinador fue arbitraria, toda vez que no le compete al Examinador determinar cuan ventajosa tiene que ser una "ventaja técnica" para ser considerada. Se trata de una nueva solución para un problema técnico claro y que no es revelada en documentos anteriores. Así es importante reiterar las ventajas técnicas de la petición anterior, así como las argumentadas en este documento, específicamente con relación a D1, D3 (ahorro de material en el caso de D1, y de energía térmica en el caso de D3). Además, es necesario reiterar los puntos de la petición anterior, además de los nuevos detalles señalados en este parecer, aunados al frágil argumento de la falta de "ventaja



Dr. Claudia Pamela Grisoldo
Procuradora General Interina
Secretaría General de Propiedad Intelectual
Ministerio Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0951

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 102 DE FECHA 24 DE FEBRERO DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "PROCESO DE MADURACIÓN SANITARIA DE CARNE", EXPEDIENTE N° 40017, DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SOLICITADA POR MINERVA S/A. -----

técnica" ya que el examinador no encontró formas de justificar esa anterioridad y es un argumento frágil de parte de él. (...) "-----

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

Que, en primer lugar se observa que el Art. 13 de la Ley N° 1630/2000, reza: "**Artículo 13.- De la solicitud de patente. El solicitante de una patente podrá ser una persona física o una persona jurídica, nacional o extranjera. La solicitud de patente de invención será presentada a la Dirección de la Propiedad Industrial, que le asignará número, fecha y hora de presentación, e incluirá lo siguiente: a) los datos del solicitante y del inventor; b) la denominación atribuida a la invención y su descripción; c) una o más reivindicaciones; d) los dibujos que correspondieran; y e) un resumen. La solicitud de patente deberá indicar la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia extranjera, cuyo procedimiento incluya un examen de fondo de la solicitud de la patente y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada a la Dirección de la Propiedad Industrial.**" -----

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Dirección de Patentes ha resuelto el rechazo de la solicitud N° 40017/2011 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 10 de febrero del 2021, elaborado por el examinador, en base a un nuevo pliego con dos (2) reivindicaciones, presentado en el expediente N° 2075706 de fecha 16 de noviembre del 2020 como contestación a la vista de Fondo N° 1 DP-ATP N° 204/2020 de fecha 07 de agosto del 2020, notificada al solicitante el 24 de agosto del 2020; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones carece de nivel inventivo; c) El solicitante, en su escrito de expresión de agravios, nuevamente, presenta las mismas reivindicaciones, argumentando que las mismas cumplen con los criterios de patentabilidad y salvan las observaciones hechas en el Dictamen final de Fondo DP-ATP N° 40/2021. -----

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Dirección General de Propiedad Industrial remite el Expediente a la Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da Instancia, a los efectos de la formulación de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 02 de diciembre del 2024, determina que las reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más clara y varias de las objeciones hechas en dictámenes anteriores fueron subsanadas, por lo que CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/2000 de "Patentes de Invenciones" en sus Art. 3 y 4, 5°. -----

Que, finalmente, no se debe perder de vista que uno de los fines de la Ley de Patentes es permitir que los inventores puedan recuperar su inversión otorgándoles una reserva de mercado, lo que a su vez sirve de incentivo para nuevas invenciones lo que, en última instancia, redundará en un claro beneficio a la economía nacional! -----

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, REVOCAR la Resolución N° 120/2021 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 40017 de fecha 21 de septiembre del 2011. -----




Claudia Patricia Córdova
Dirección General de Propiedad Industrial
Ministerio de la Economía y Finanzas

0951

Resolución N°

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 102 DE FECHA 24 DE FEBRERO DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "PROCESO DE MADURACIÓN SANITARIA DE CARNE", EXPEDIENTE N° 40017, DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 SOLICITADA POR MINERVA S/A.

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

- Art.1º REVOCAR la Resolución N° 102 de fecha 24 de febrero del 2021, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCION N°40017 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, SOLICITADA POR MINERVA S/A. BAJO LA DENOMINACIÓN "PROCESO DE MADURACIÓN SANITARIA DE CARNE".-----
- Art.2º ORDENAR la prosecución de trámites en la solicitud de patente "PROCESO DE MADURACIÓN SANITARIA DE CARNE" N° 40017/20121 de fecha 21 de septiembre del 2021.-----
- Art.3º NOTIFÍQUESE por cédula.-----



[Handwritten signature]
Abg. Claudia Pamela Grimaldo
Directora General Interina
Dirección General de Patentes
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

0952

Resolución N°

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 301 DE FECHA 08 DE JUNIO DEL 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPOSICIONES DE SOJA CON PROPIEDADES ORGANOLEPTICAS MEJORADAS Y METODOS DE GENERACIÓN", EXPEDIENTE N° 19866/2005, DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2005, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY LLC.

Asunción, 20 DIC 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma MONSANTO TECHNOLOGY LLC, contra la Resolución N° 301 de fecha 08 de junio del 2017, dictada por la Dirección de Patentes, y:

RESULTA:

Que, en fecha 19 de junio del 2017 se presenta la representante convencional de la firma MONSANTO TECHNOLOGY LLC, a interponer recurso de apelación contra la Resolución N° 301 de fecha 08 de junio del 2017, dictada por la Dirección de Patentes.

Que, en fecha 21 de junio del 2017, fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior.

Que, en fecha 15 de julio del 2024 expresa agravios el apelante. En fecha 08 de agosto del 2024 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el expediente a la Oficina de Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da instancia para un Dictamen técnico en relación a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de agravios.

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida reza: "(...) Que, el dictamen final de fondo de la Asesoría Técnica de Patentes AT N° 16/2017, entre otras cosas dice: "Focalizado el examen de fondo en base a los antecedentes encontrados, se dictamina que la solicitud N° 19866/2005, desde el punto de vista técnico del examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley N° 1630/2000 "De Patentes de Invencciones" en sus artículos 3°, 7°, 8° y 17°. Por lo expuesto, se recomienda el rechazo de la solicitud, salvo mejor parecer de la Dirección General de Propiedad Industrial (...)".

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: "(...) El examinador rechazó las reivindicaciones calificándolas de obvias y carentes de novedad y nivel inventivo basado en los artículos 3°, 7° y 8° de la Ley 1630/2000 y considerando las divulgaciones del arte previo D1-D4. Respecto a la objeción por supuesta falta de novedad, el solicitante manifiesta su desacuerdo respetuosamente. Asimismo, señala que ninguno de los documentos citados o sus combinaciones enseñan o sugieren una composición de carne de soja que se produzca a partir de soja que comprenda no más de 2000 µg de arginina libre y menos de 400 µg de asparagina libre por gramo, por no hablar de las demás características reivindicadas. Por lo tanto, el solicitante respetuosamente considera que todas las reivindicaciones son novedosas e inventivas respecto al arte previo citado y que cumplen con las reglas legales aquí mencionadas (...).

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

Que, en primer lugar se observa que el Art. 13 de la Ley N° 1630/2000, reza: "Artículo 13.- De la solicitud de patente. El solicitante de una patente podrá ser una persona física o una persona jurídica nacional o extranjera. La solicitud de patente de invención se presentará a la Dirección de la



Abg. Claudia Patricia Crescido
Dirección General de Asesoría
Ministerio Nacional de Propiedad Industrial
Resolución N° 0952/2024

Resolución N°

0952

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 101 DE FECHA 08 DE JUNIO DEL 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPOSICIONES DE SOJA CON PROPIEDADES ORGANOLEPTICAS MEJORADAS Y METODOS DE GENERACIÓN", EXPEDIENTE N° 19866/2005, DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2005, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY LLC -----

Propiedad Industrial, que le asignará número, fecha y hora de presentación, e incluirá lo siguiente: a) los datos del solicitante y del inventor; b) la denominación atribuida a la invención y su descripción; c) una o más reivindicaciones; d) los dibujos que correspondieren; y e) un resumen. La solicitud de patente deberá indicar la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia extranjera, cuyo procedimiento incluya un examen de fondo de la solicitud de la patente y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada a la Dirección de la Propiedad Industrial." -----

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Dirección de Patentes ha resuelto el rechazo de la solicitud N° 19866/2005 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 04 de enero del 2017, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de veintán (21) reivindicaciones, presentado en el expediente N° 73458 de fecha 09 de noviembre del 2016 como contestación a la vista de Fondo N° 1 AT N° 65/2016 de fecha 24 de agosto de 2016, notificada al solicitante el 25 de agosto de 2016; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones contienen materia no patentable; carecen de novedad, nivel inventivo y de claridad; c) El solicitante, en su escrito de expresión de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio, reduciéndose a una (1) reivindicación. -----

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Dirección General de Propiedad Industrial remite el Expediente a la Coordinación de Rolatoria de Apelación de 2da Instancia, a los efectos de la formulación de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante. El examinador a través de su Dictamen Técnico de fecha 06 de diciembre del 2014, determina que las reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más clara y varias de las objeciones hechas en dictámenes anteriores fueron subsanadas, por lo que CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1610/2000 de "Patentes de invenciones" en sus Art. 3 y "4, 8". -----

Que, finalmente, no se debe perder de vista que uno de los fines de la Ley de Patentes es permitir que los inventores puedan recuperar su inversión otorgándoles una reserva de mercado, lo que a su vez sirve de incentivo para nuevas invenciones lo que, en última instancia, redundará en un claro beneficio a la economía nacional'. -----

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, REVOCAR la Resolución N° 101/2017 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 19866 de fecha 08 de julio del 2005. -----

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

Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 301 de fecha 08 de junio del 2017, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCION N°19866 DE FECHA 08 DE JULIO DEL 2005, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY LLC, BASA LA



0952

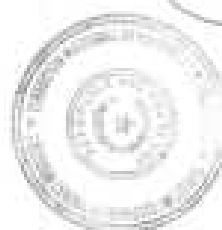
Resolución N°

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 301 DE FECHA 08 DE JUNIO DEL 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPOSICIONES DE SOJA CON PROPIEDADES ORGANOLEPTICAS MEJORADAS Y METODOS DE GENERACIÓN", EXPEDIENTE N° 19866/2005, DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2005, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY LLC.

DENOMINACIÓN "COMPOSICIONES DE SOJA CON PROPIEDADES ORGANOLEPTICAS MEJORADAS Y METODOS DE GENERACIÓN".

Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites en la solicitud de patente "COMPOSICIONES DE SOJA CON PROPIEDADES ORGANOLEPTICAS MEJORADAS Y METODOS DE GENERACIÓN" N° 19866/2005 de fecha 08 de julio del 2005.

Art. 3º NOTIFIQUESE por cédula.



Abg. Claudia Patricia Cruzado
Directora General Ejecutiva
Dirección General de Propiedad Industrial
Instituto Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0953

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 268 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "FORMULACIONES DE GLIFOSATO QUE CONTIENEN AGENTES TENSOACTIVOS DE AMIDOALQUILAMINAS", EXPEDIENTE N° 35042, DE FECHA 28 DE SETIEMBRE DEL 2009, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY LCC. -----

Asunción, 20 DIC 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma MONSANTO TECHNOLOGY LCC., contra la Resolución N° 268 de fecha 26 de diciembre del 2019, dictada por la Dirección de Patentes, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 07 de febrero del 2020 se presenta la representante convencional de la firma MONSANTO TECHNOLOGY LCC, a interponer recurso de apelación contra la Resolución N° 268 de fecha 26 de diciembre del 2019, dictada por la Dirección de Patentes. -----

Que, en fecha 28 de febrero del 2020, fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior. -----

Que, en fecha 19 de noviembre del 2020 expresa agravios el apelante. En fecha 07 de marzo del 2024 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el expediente a la Oficina de Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da instancia para un Dictamen técnico en relación a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de agravios. -----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida reza: " (...) " Que, el dictamen final de fondo de la Asesoría Técnica de Patentes DP-ATP N° 22/2019, entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante no salvo las objeciones señaladas en la Vista de fondo N° 1 AT N° 76/2019 de fecha 11/04/2019, y realizado el examen de fondo correspondiente se dictamina que la solicitud, desde el punto de vista técnico del examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley N° 1630/2000 "De Patentes de Invenciones" en sus artículos 3°, 8°, 15° y 17°. Por lo expuesto, se recomienda el rechazo de la solicitud, salvo mejor parecer de la Dirección General de Propiedad Industrial"(...)" -----

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: "(...) El examinador afirma que a partir de la combinación de D1 y D2, habría sido obvio formular la composición herbicida que comprende glifosato y mezclas de tensoactivos sin ningún efecto sorprendente. Sin embargo, la invención definida en la reivindicación 1 no está tan ampliamente definida, en particular según la modificación actual. El solicitante respetuosamente declara que la combinación de glifosato a una concentración mayor a 420 g a.e/L, un tensoactivo de amidoalquilamina de estructura (I), y un cotensoactivo que se selecciona del grupo que consiste en óxido de cocoamina terciaria alcoxilada y óxido de seboamina no está divulgado o sugerido por D1 y D2, ya sea solas o combinadas. El solicitante también demuestra un sorprendente efecto técnico más adelante. Ni D1 ni D2 se relacionan con la solución del problema técnico objetivo de proveer una solución herbicida concentrada acuosa estable al almacenamiento que contenga una alta concentración de glifosato y que provea una solución concentrada acuosa estable al almacenamiento. En D1 no se divulga ni sugiere el uso de ningún cotensoactivo en conjunto con los compuestos de fórmula (I) que allí se divulgan, y ciertamente tampoco los cotensoactivo (o sea, óxido de cocoamina terciaria alcoxilada o óxido de seboamina terciaria alcoxilada) que se mencionan en la reivindicación 1. No existe nada en la divulgación de D1 que guíe al experto en la materia a la solución reivindicada de usar un tensoactivo -----


Abg. Gladys Parroja Castaldi
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0953

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 268 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "FORMULACIONES DE GLIFOSATO QUE CONTIENEN AGENTES TENSOACTIVOS DE AMIDOALQUILAMINAS", EXPEDIENTE N° 35042, DE FECHA 28 DE SETIEMBRE DEL 2009, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY LLC. -----

de amidoalquilamina de estructura (I) como agente de acoplamiento para compatibilizar los cotensoactivos potenciadores de herbicidas seleccionados reivindicados en la reivindicación 1 para proveer una solución acuosa de glifosato altamente concentrada y estable. (...).-----

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

Que, en primer lugar se observa que el Art. 13 de la Ley N° 1630/2000, reza: "**Artículo 13.- De la solicitud de patente.** El solicitante de una patente podrá ser una persona física o una persona jurídica, nacional o extranjera. La solicitud de patente de invención será presentada a la Dirección de la Propiedad Industrial, que le asignará número, fecha y hora de presentación, e incluirá lo siguiente: a) los datos del solicitante y del inventor; b) la denominación atribuida a la invención y su descripción; c) una o más reivindicaciones; d) los dibujos que correspondieran; y e) un resumen. La solicitud de patente deberá indicar la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado o patentado anteriormente en una instancia extranjera, cuyo procedimiento incluya un examen de fondo de la solicitud de la patente y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada a la Dirección de la Propiedad Industrial." -----

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Dirección de Patentes ha resuelto el rechazo de la solicitud N° 35042/2009 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 26 de setiembre del 2019, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de cuarenta y tres (43) reivindicaciones, presentado en el expediente N° 1963124 de fecha 02 de agosto del 2019 como contestación a la vista de Fondo N° 1 AT N° 76/2019 de fecha 11 de abril del 2019, notificada al solicitante el 07 de mayo del 2019; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones carecen de nivel inventivo; c) El solicitante, en su escrito de expresión de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio, reduciéndose a una trece (13) reivindicaciones -----

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Dirección General de Propiedad Industrial remite el Expediente a la Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da Instancia, a los efectos de la formulación de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 13 de diciembre del 2024, determina que las reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más clara y varias de las objeciones hechas en dictámenes anteriores fueron subsanadas, por lo que CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/2000 de "Patentes de Invenciones" en sus Art. 3 y 4, 8°.

Que, finalmente, no se debe perder de vista que uno de los fines de la Ley de Patentes es permitir que los inventores puedan recuperar su inversión otorgándoles una reserva de mercado, lo que a su vez sirve de incentivo para nuevas invenciones lo que, en última instancia, redundará en un claro beneficio a la economía nacional'.-----

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, REVOCAR la Resolución N° 268/2019 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 35042 de fecha 28 de septiembre del 2009.-----

¹ Rapela, Miguel A., Innovación y Propiedad Intelectual en el mejoramiento vegetal y biotecnología: Editorial Heliasta. Buenos Aires, Argentina.2006, p. 74.

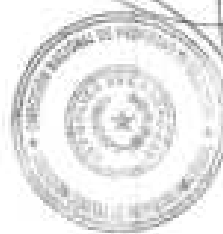
Resolución N°

0953

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 268 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DEL 2016 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "FORMULACIONES DE GLIFOSATO QUE CONTIENEN AGENTES TENSOACTIVOS DE AMIDOALQUILAMINAS", EXPEDIENTE N° 35042, DE FECHA 28 DE SETIEMBRE DEL 2009, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY LCC.

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

- Art.1º REVOCAR la Resolución N°268 de fecha 26 de diciembre del 2019, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCION N°35042 DE FECHA 28 DE SETIEMBRE DEL 2009, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY LCC., BAJO LA DENOMINACIÓN "FORMULACIONES DE GLIFOSATO QUE CONTIENEN AGENTES TENSOACTIVOS DE AMIDOALQUILAMINAS".
- Art.2º ORDENAR la prosecución de trámites en la solicitud de patente "FORMULACIONES DE GLIFOSATO QUE CONTIENEN AGENTES TENSOACTIVOS DE AMIDOALQUILAMINAS" N° 35042/2009 de fecha 28 de septiembre del 2009.
- Art.3º NOTIFIQUESE por cédula.




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

0954

Resolución N°

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "METODO Y COMPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DEL VIRUS DE LA HEPATTIS C", EXPEDIENTE N° III577/2001 DE FECHA 22 DE MAYO DEL 2001, SOLICITADA POR IDENIX (CAYMAN) LIMITED; UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI.

Asunción, 20 DIC 2024

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 27 de noviembre del 2024.

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 15 de noviembre del 2024 en su parte pertinente, reza: "(...) También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 19 y 20, conforme lo establece el Art. 30 de la Ley N° 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)"

Que, el Artículo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCION" establece: " De las tasas anuales. Para mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deberán pagarse tasas anuales. Los pagos se harán antes de comenzar el período anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual será el aniversario de la fecha de presentación de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagará antes de comenzar el tercer año, contado desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. Podrán pagarse varias tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde el comienzo del período anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrá su plena vigencia. La falta de pago de alguna de las tasas anuales conforme al presente Artículo producirá la caducidad de la patente o de la solicitud de patente."

De acuerdo al informe de la actuaría y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N° III577 DE FECHA 22 DE MAYO DEL 2001, "METODO Y COMPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DEL VIRUS DE LA HEPATTIS C", no se registra pago de las anualidades N° 19 y 20 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N° III577 DE FECHA 22 DE MAYO DEL 2001, "MÉTODO Y COMPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DEL VIRUS DE LA HEPATTIS C"

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud N° III577/2001.

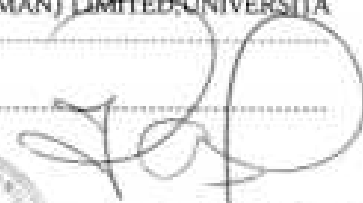
POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

Art. 1º ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invención N° 1407757/2014 de fecha 26 de febrero del 2014, "METODO Y COMPOSICIONES PARA EL TRATAMIENTO DEL VIRUS DE LA HEPATTIS C", solicitada por IDENIX (CAYMAN) LIMITED; UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI.

Art. 2º NOTIFIQUESE por cédula y cumplido ARCHIVAR.




Abg. Claudia Pamela Cruzado
Directora General Invernia
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

0955

Resolución N°

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "IDENTIFICACIÓN DE SEMILLAS O PLANTAS USANDO MARCADORES FENOTÍPICOS", EXPEDIENTE N° 201884/2002 DE FECHA 04 DE FEBRERO DEL 2002, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY LLC.

Asunción, 20 DIC 2024

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 27 de noviembre del 2024.

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 11 de noviembre del 2024 en su parte pertinente, reza: "(...) También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 16, 17, 18, 19 y 20, conforme lo establece el Art. 30 de la Ley N° 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)"

Que, el Artículo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCION" establece: " De las tasas anuales. Para mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deberán pagarse tasas anuales. Los pagos se harán antes de comenzar el período anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual será el aniversario de la fecha de presentación de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagará antes de comenzar el tercer año, contado desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. Podrán pagarse varias tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde el comienzo del período anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrá su plena vigencia. La falta de pago de alguna de las tasas anuales conforme al presente Artículo producirá la caducidad de la patente o de la solicitud de patente."

De acuerdo al informe de la actuaría y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N° 201884/2002 DE FECHA 04 DE FEBRERO DEL 2002, "IDENTIFICACIÓN DE SEMILLAS O PLANTAS USANDO MARCADORES FENOTÍPICOS", no se registra pago de las anualidades N° 16 a 20 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N° 201884/2002 DE FECHA 04 DE FEBRERO DEL 2002, "IDENTIFICACIÓN DE SEMILLAS O PLANTAS USANDO MARCADORES FENOTÍPICOS".

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud N° 201884/2002.

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

Art. 1º ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invención N° 201884/2002 de fecha 04 de febrero del 2002, "IDENTIFICACIÓN DE SEMILLAS O PLANTAS USANDO MARCADORES FENOTÍPICOS", solicitada por MONSANTO TECHNOLOGY LLC.

Art. 2º NOTIFIQUESE por cédula y cumplido ARCHIVAR.



Alf. Cuatella Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "FORMULACION SÓLIDA QUE COMPRENDE UN COMPUESTO DE INDOLINA, ÚTIL EN EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS RELACIONADOS CON PROTEÍNA DE QUINASAS", EXPEDIENTE N° 23128/2003 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2003, SOLICITADA POR PHARMACIA ITALIA S.P.A.

Asunción, 20 DIC 2024

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 04 de diciembre del 2024.

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 11 de noviembre del 2024 en su parte pertinente, reza: "(...) También se observa que ha vencido el plazo para el pago de la anualidad Número 20, conforme lo establece el Art. 30 de la Ley N° 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud (...)".

Que, el Artículo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCION" establece: " De las tasas anuales. Para mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deberán pagarse tasas anuales. Los pagos se harán antes de comenzar el período anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual será el aniversario de la fecha de presentación de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagará antes de comenzar el tercer año, contado desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. Podrán pagarse varias tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde el comienzo del período anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrá su plena vigencia. La falta de pago de alguna de las tasas anuales conforme al presente Artículo producirá la caducidad de la patente o de la solicitud de patente."

De acuerdo al informe de la actuaría y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N° 323128 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2003, "FORMULACION SÓLIDA QUE COMPRENDE UN COMPUESTO DE INDOLINA, ÚTIL EN EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS RELACIONADOS CON PROTEÍNA DE QUINASAS", no se registra pago de la anualidad N° 20 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.

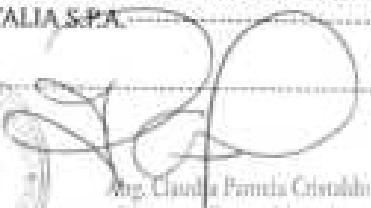
Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N° 23128/2003 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2003, "FORMULACIÓN SÓLIDA QUE COMPRENDE UN COMPUESTO DE INDOLINA, ÚTIL EN EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS RELACIONADOS CON PROTEÍNA DE QUINASAS".

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud N° 323128/2003.

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

Art. 1º ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invención N° 23128/2003 de fecha 09 de septiembre del 2003, "FORMULACIÓN SÓLIDA QUE COMPRENDE UN COMPUESTO DE INDOLINA, ÚTIL EN EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS RELACIONADOS CON PROTEÍNA DE QUINASAS", solicitada por PHARMACIA ITALIA S.P.A.

Art. 2º NOTIFIQUESE por cédula y cumplido ARCHIVAR



Ing. Claudia Patricia Cristóbal
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Resolución N° 0956 de 20 de Diciembre del 2024

0957

Resolución N° _____

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "FORMULACIONES ACUOSAS ESTABLES DE ADALIMUMAB", EXPEDIENTE N° 1407757/2014 DE FECHA 26 DE FEBRERO DEL 2014, SOLICITADA POR COHERUS BIOSCIENCES INC.-----

Asunción, 20 DIC 2024

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 13 de diciembre del 2024.-----

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 11 de noviembre del 2024 en su parte pertinente, reza : "(...) También se observa que ha vencido el plazo para el pago de la anualidad Número 11, conforme lo establece el Art. 30 de la Ley N° 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)"-----

Que, el Artículo 30 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCION" establece: " De las tasas anuales. Para mantener en vigencia una patente o una solicitud de patente en trámite deberán pagarse tasas anuales. Los pagos se harán antes de comenzar el período anual correspondiente. La fecha de vencimiento para el pago de cada tasa anual será el aniversario de la fecha de presentación de la solicitud de patente. La primera tasa anual se pagará antes de comenzar el tercer año, contado desde la fecha de presentación de la solicitud de patente. Podrán pagarse varias tasas anuales por anticipado. La tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses, contados desde el comienzo del período anual correspondiente, abonando también conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia la patente o la solicitud de patente mantendrá su plena vigencia. La falta de pago de alguna de las tasas anuales conforme al presente Artículo producirá la caducidad de la patente o de la solicitud de patente."-----

De acuerdo al informe de la actuaría y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N° 1407757 DE FECHA 26 DE FEBRERO DEL 2014, "FORMULACIONES ACUOSAS ESTABLES DE ADALIMUMAB", no se registra pago de la anualidad N° 11 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.-----

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N° 1407757/2014 DE FECHA 26 DE FEBRERO DEL 2014, "FORMULACIONES ACUOSAS ESTABLES DE ADALIMUMAB"-----

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud N° 1407757/2014.-----

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

Art. 1º **ORDENAR** la caducidad en la solicitud de Patente de Invención N° 1407757/2014 de fecha 26 de febrero del 2014, "FORMULACIONES ACUOSAS ESTABLES DE ADALIMUMAB", solicitada por COHERUS BIOSCIENCES INC.-----

Art. 2º **NOTIFÍQUESE** por cédula y cumplido **ARCHIVAR**.-----



Abg. Claudia Patricia Cristóbal
Directora General Interimaria
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0958**

POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATORIA EN LA RESOLUCIÓN N° 953 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VITRIX", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 02521/2018 SOLICITADO POR VINI INDUSTRIAL CO; LTD.,-----

Asunción, 20 DIC 2024

VISTO: El recurso de aclaratoria Acta N° 84642 presentado en fecha 26 de septiembre de 2024, clase 12, solicitado por el representante convencional del solicitante VINI INDUSTRIAL CO; LTD., y; -----

RESULTA:

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

CONSIDERANDO:

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

Que, por un error involuntario, fue consignado erróneamente el sentido en el encabezado y en el resuelve de la resolución referida, por lo que, según los fundamentos de hecho y derecho, la aclaratoria resulta procedente.-----

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

- Art. 1º** HACER LUGAR al recurso de aclaratoria planteado contra la Resolución N° 953 de fecha 28 de noviembre de 2022 dictada por la Dirección General de Propiedad Industrial.-----
- Art. 2º** RECTIFICAR el encabezado de la resolución referida donde se consignó como POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1717 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS (...), quedando de la siguiente manera: POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1717 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS (...), y en el Art.

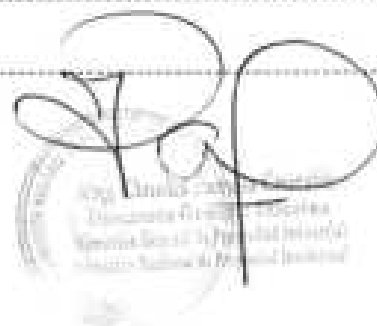
¹ FERREIRA, Andrea. Nuevas tendencias jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay en materia de Recursos de Nulidad, Apelación, Reposición y Aclaratoria. Pág. 56.

Resolución N° 0958

POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATORIA EN LA RESOLUCIÓN N° 953 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VITRIX", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 02521/2018 SOLICITADO POR VINI INDUSTRIAL CO; LTD.-----

1° donde se consignó como: REVOCAR la Resolución N° 1717 de fecha 13 de noviembre del 2019, dictada por la Dirección de Marcas, debiendo ser de la siguiente manera: CONFIRMAR la Resolución N° 1717 de fecha 13 de noviembre del 2019, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----



Resolución N°

0059

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 809 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MBARETE SUPLEMENTOS Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 13492/2022, SOLICITADO POR RODRIGO MIGUEL BARRETO CHAMORRO Y ADRIANA QUINTANA DE BRIX.-----

Asunción, 20 DIC 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma RODRIGO MIGUEL BARRETO CHAMORRO y ADRIANA QUINTANA DE BRIX contra la Resolución N° 809 de fecha 17 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 11 de diciembre de 2023 se presenta la representante convencional de RODRIGO MIGUEL BARRETO CHAMORRO y ADRIANA QUINTANA DE BRIX e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 809 de fecha 17 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 01 de febrero de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 26 de febrero de 2024, la representante convencional de RODRIGO MIGUEL BARRETO CHAMORRO y ADRIANA QUINTANA DE BRIX expresó agravios; y en fecha 03 de abril de 2024, fue contestada la expresión de agravios por la representante convencional de la firma GRUPO MBARETE S.A. -----

Que, en fecha 12 de julio de 2024, fue acusada la rebeldía de la oponente COMPAÑÍA PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANÓNIMA (COPALSA), 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 19 de agosto de 2024. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) existen posibilidades de confusión entre las mismas, podemos notar que las denominaciones son visual y fonéticamente similares, lo que podría causar confusión en el mercado. Pero, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción). Que, debemos tener presente que la solicitada MBARETE SUPLEMENTOS y la registrada MBARETE tienen por objeto distinguir los mismos productos de la clase 05, y tales hechos hacen que los criterios para su admisibilidad sean más rigurosos, a fin de precautelar los derechos de las marcas con registro previo (...)". -----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) La primera marca oponente "COPALSA IMBARETETEVEA", está conformada por DOS palabras, donde la primera forma parte de la razón social de la firma COPALSA, siendo la denominación de fantasía y la más preponderante, y la segunda, conformada por 6 sílabas, solo comparte con la marca de mis representados 3 de ellas, "SUPLEMENTOS MBARETE". Es sabido, Señora Directora, que ante marcas compuestas, el análisis debe ser realizado EN CONJUNTO, tal como lo establece la doctrina marcaria. Que, con relación a la segunda marca oponente,


Abg. Carolina María Rodríguez
Inscripción General de Propiedad Intelectual
Ministerio de Justicia y Gobierno Civil
Sección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0959

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 809 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MBARETE SUPLEMENTOS Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 13492/2022, SOLICITADO POR RODRIGO MIGUEL BARRETO CHAMORRO Y ADRIANA QUINTANA DE BRIX.-----

"MBARETE", la misma puede ser considerada una marca débil y hasta descriptiva pues es de uso genérico, y traducido al castellano significa "fortaleza", por lo que mis mandantes agregaron a su marca el vocablo SUPLEMENTOS, con el propósito de volver novedosa a su solicitud de registro, convirtiéndola además en una marca compuesta, dándole así mayor distintividad (...)".-----

Que, contesta la expresión la representante convencional del oponente GRUPO MBARETE S.A., y entre otros argumentos expresa: "(...) Por tanto, estamos delante de una marca que NO reúne los requisitos de novedad y especialidad, exigidos por la Ley de Marcas. Como a su turno podrá apreciar igualmente la Señora Directora. Surge a simple vista que las denominaciones en pugna son IDENTICAS. En efecto, cotejando a las denominaciones de forma sucesiva, se observa que sin lugar a dudas persiste el mismo recuerdo. Asimismo, la denominación "Mbarete Suplementos y ETIQUETA" no se diferencia en nada de las marcas de mi mandante .../... A lo expuesto corresponde expresar que los argumentos invocados por la solicitante no son suficientes para que la solicitud sea declarada improcedente o revocada por la Señora Directora en razón de que las marcas son similares, contrariamente a lo afirmado por la solicitante de manera causará la temida confusión de las marcas base de la firma Grupo MBARETE S.A. (...)".-----

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

Que, en primer término, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "MBARETE SUPLEMENTOS Y ETIQUETA" y de las marcas oponentes "COPALSA IMBARETETEEVEA (SLOGAN)", "MBARETE", se observa que, aunque la marca solicitante comparte el término "MBARETE" con las marcas oponentes, es fundamental que las mismas sean 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:-----

MBARETE SUPLEMENTOS Y ETIQUETA (marca solicitada), y
COPALSA IMBARETETEEVEA (SLOGAN) (marca oponente)
MBARETE (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 vocablo, en este caso el vocablo "MBARETE", no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución.-----

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen las marcas, en este caso, vemos que la solicitud de la marca "MBARETE SUPLEMENTOS Y ETIQUETA" pretende obtener la cobertura para productos de la clase 05, presentando su solicitud con la siguiente descripción: "...050384 Complementos nutricionales/ Suplementos

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

Resolución N° 0059

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 809 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MBARETE SUPLEMENTOS Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 13492/2022, SOLICITADO POR RODRIGO MIGUEL BARRETO CHAMORRO Y ADRIANA QUINTANA DE BRIX.-----

*nutricionales...". Por su parte, la marca oponente "MBARETE" tiene registrada en la misma clase (5), los siguientes productos: "...Productos veterinarios para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas..." , mientras que la marca oponente "COPALSA IMBARETETEVEA (SLOGAN)" tiene registrada la cobertura de *todos los productos* en las clases 1, 29 y 30 del nomenclador internacional. Vemos que existe una notable distinción en cuanto a la cobertura, por ende, esta dependencia administrativa discrepa con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la solicitud de autos. -----*

Que, vemos que la etiqueta de la marca solicitada "MBARETE SUPLEMENTOS Y ETIQUETA" se compone de la denominación en letras mayúsculas de color negro con una tipografía simple, por encima de las letras "A" y "R" una letra "M" en tonos rojo y naranja con una figura geométrica de un triángulo invertido en color naranja, por debajo de la misma reza la palabra "SUPLEMENTOS" en letras mayúsculas de color negro, todo esto dentro de un fondo blanco. En cambio, la oponente "MBARETE" cuenta con el nombre en color azul sumada a la figura de animal (vaca, toro); Finalmente, la última oponente es una marca denominativa, siendo así mayores las diferencias que las semejanzas entre las marcas en pugna, como puede apreciarse en el siguiente cotejo: -----

marca solicitada



marca oponente



marca oponente

COPALSA IMBARETETEVEA
(SLOGAN)
Denominativa

Que, Si bien las marcas comparten el término "MBARETE", es importante destacar que las diferencias en su uso, diseño y el contexto de los productos o servicios a los que se refieren, sumado a la restricción dispuesta en el Artículo 10º de la Ley 1294/98 de Marcas, aseguran que no exista lugar a confusión. Este artículo establece lo siguiente: *"...Cuando en la denominación una etiqueta o dibujo cuyo registro se solicita, se expresa el nombre de un producto o servicio, la marca será válida sólo para el producto o servicio que en ella se indica..."*. De acuerdo con esta disposición, la marca solicitante "MBARETE SUPLEMENTOS Y ETIQUETA" será válida únicamente para los suplementos, sin extenderse a productos o servicios de otras categorías. De esta manera, se facilita que las marcas sean claramente diferenciables, ya que se limitan a un sector o ámbito específico, evitando así cualquier posible confusión con otras marcas no asociadas al mismo producto o servicio.-----

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que

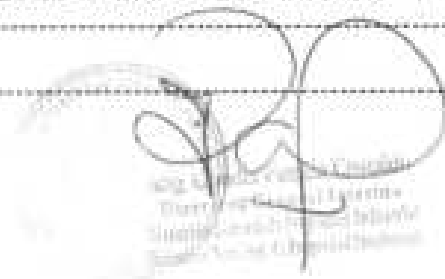
Resolución N° **0959**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 809 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MBARETE SUPLEMENTOS Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 13492/2022, SOLICITADO POR RODRIGO MIGUEL BARRETO CHAMORRO Y ADRIANA QUINTANA DE BRIX.-----

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° 809 de fecha 17 de octubre de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "MBARETE SUPLEMENTOS Y ETIQUETA", clase 05, Acta N° 13492/2022, solicitada a nombre de la firma RODRIGO MIGUEL BARRETO CHAMORRO Y ADRIANA QUINTANA DE BRIX.-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula.-----



Dr. Mariana V. C. Quintana
Directora General Interim de Propiedad Industrial
Ministerio de Industria y Comercio
Calle 14 de Mayo 12345

Resolución N° **0960**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 369 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YMCA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 02962/2018, A NOMBRE DE THE WORLD ALLIANCE OF YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATIONS.-----

Asunción, **23 DIC 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **The World Alliance Of Young Men's Christian Associations** en contra de la Resolución N° 369 de fecha 18 de marzo de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 30 de octubre de 2023 se presenta la representante convencional de **The World Alliance Of Young Men's Christian Associations** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 369 de fecha 18 de marzo de 2022, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 14 de noviembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 22 de diciembre de 2023, la representante convencional de **The World Alliance Of Young Men's Christian Associations** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 29 de diciembre de 2023.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) *Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2011-1149655 Denominación YMCA Clase 41 Registro 501005 Titular Asociación Cristiana De Jóvenes (PY) 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, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) *Que, el titular de la marca indicada como antecedente, YMCA, ACTA N° 1149655, Reg. N° 501005, clase 41, ASOCIACION PARAGUAYA DE JOVENES y mi mandante pertenecen a la misma organización de carácter mundial por lo que no existe derechos de terceros que se puedan ver perjudicados con la concesión de la marca solicitada. (...)*".-----

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 planteada, esta Dirección considera que no puede ser pasado por alto el hecho de que el titular de la marca base de rechazo **Asociación Cristiana De Jóvenes** se encuentra afiliado a la titular de la marca solicitada **The World Alliance Of Young Men's Christian Associations**. Esta relación se acredita mediante la copia autenticada de la declaración jurada, debidamente legalizada, con fecha 25 de octubre de 2023, adjuntada por el representante de **The World Alliance Of Young Men's Christian Associations** en su escrito de expresión de agravios. En dicho documento se establece lo siguiente: "(...) *1. Por este medio ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES otorga su*


Dra. Claudia Jaramila Corvalán
Directora General
Dirección General de Propiedad Intelectual
Dpto. de Marcas y Patentes

Resolución N°

0960

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 369 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YMCA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 02962/2018, A NOMBRE DE THE WORLD ALLIANCE OF YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATIONS.-----

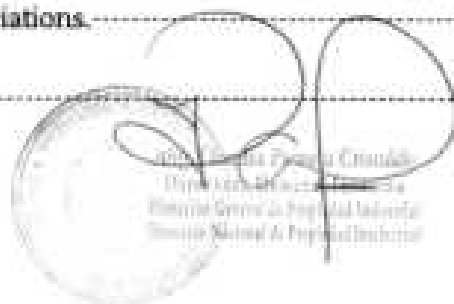
consentimiento y autorización a THE WORLD ALLIANCE OF YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATIONS para obtener el registro para la solicitud de marca No. 180296 YMCA en clase 41. 2. Esto es acordado por ambas partes, por su relación y en particular por el hecho de que ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES está afiliada a THE WORD ALLIANCE OF YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATIONS, que sus derechos no se verán afectados por la coexistencia de sus marcas. (...)". -----

Que, dicho esto, resulta razonable inferir que ambas marcas denominadas "YMCA" (la marca base de rechazo y la marca solicitante) pertenecen a titulares que mantienen una relación estrecha, lo que implica que, en caso de permitirse la coexistencia de las mismas, no existirá riesgo de confusión ni perjuicio alguno para los respectivos titulares de las marcas.-----

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° 369 de fecha 18 de marzo de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "YMCA", clase 41, Expediente N° 02962/2018, solicitada a nombre de **The World Alliance Of Young Men's Christian Associations**.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**. -----



Resolución N°

0961

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2.701 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARK. Y ETIQUETA", CLASE 18, EXPEDIENTE N° 61953/2016, SOLICITADO POR AVON PRODUCTS, INC.,-----

Asunción, 23 DIC 2017

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional Avon Products, Inc., contra la Resolución N° 2.701 de fecha 26 de agosto de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y:-----

RESULTA:

Que, en fecha 22 de junio de 2018 se presenta el representante convencional de Avon Products, Inc. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 2.701 de fecha 26 de agosto de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

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

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) 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, mi mandante niega categóricamente que la marca "MARK. Y ETIQUETA" sea genérica ; por el contrario, "MARK. Y ETIQUETA" se constituye como una marca arbitraria teniendo un significado común utilizado en productos sin relación con ese significado. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, define a una marca arbitraria de la siguiente manera: Se trata de marcas que consisten en palabras que tienen un significado real. No obstante, el significado de dichas palabras no tiene relación con el producto en sí o con ninguna de sus cualidades. La palabra Mark traducido al español significa marca o podría ser el apodo de Marcos que nada tiene que ver con los productos que mi mandante quiere proteger muy por el contrario es indiscutiblemente original (...),"-----

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


Director General
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Asunción, Paraguay, 23 de Diciembre de 2017

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2.701 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARK Y ETIQUETA", CLASE 18, EXPEDIENTE N° 61953/2016, SOLICITADO POR AVON PRODUCTS, INC.-----

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

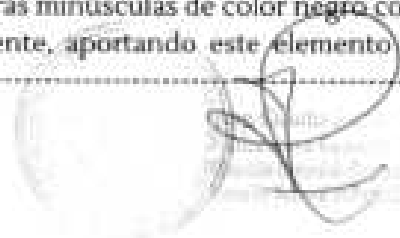
Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "MARK" resulta genérica o descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita o se refiere a características propias de los productos que se desea amparar. -----

En ese sentido, tenemos que la marca solicitante pretende obtener cobertura para productos de la clase 18, específicamente para: *Todos los artículos de la clase 18 (DIEZ Y OCHO), comprendiéndose entre ellos; cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artículos de guarnicionería. La etiqueta consiste en la denominación de la marca escrita en letras características.*-----

Que, la marca solicitada "MARK" corresponde a un término cuya traducción del inglés al español incluye acepciones como 'marca', 'huella', 'objetivo' o 'señal', entre otras. Es evidente que dicha denominación no hace referencia directa a ningún artículo de cuero, cuero de imitación ni a otros productos incluidos en el nomenclador internacional correspondiente. Además, el término no alude a ninguna característica específica de los productos que se desean proteger, tales como el material, la función o el diseño.-----

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, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene un fondo blanco y sobre la misma se halla escrita la denominación en letras minúsculas de color negro con una tipografía especial, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca.-----



¹ <https://www.lingoes.es/ingles-espanol/traducciones/mark.html>

² "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. 9ª Ed. CABA, Abeledo Perrot, 2017 - Pág. 76.

Resolución N°

0961

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2.701 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARK Y ETIQUETA", CLASE 18, EXPEDIENTE N° 61953/2016, SOLICITADO POR AVON PRODUCTS, INC.-----

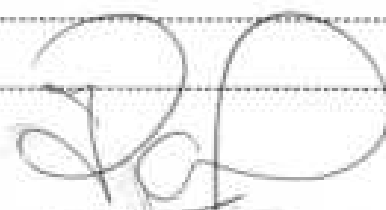
marca solicitada

mark.

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

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 2.701 de fecha 26 de agosto de 2017 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "MARK Y ETIQUETA", clase 18, Expediente N° 61953/2016, solicitada a nombre de Avon Products, Inc.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----


Alm. Claudia Palma Escobedo
Directora General Interina de la Propiedad Industrial
Ministerio del Interior y Justicia
Ministerio de Turismo y Cultura

Resolución N° 0062

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 367 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PATAGONIA FLOORING & DECKS Y ETIQUETA", CLASE 19, EXPEDIENTE N° 27595/2019, SOLICITADA POR AGROPECUARIA AMERICANA S.A.-----

Asunción, 23 DIC 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de AGROPECUARIA AMERICANA S.A., contra la Resolución N° 367 de fecha 12 de febrero de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 09 de septiembre de 2020 se presenta la representante convencional de AGROPECUARIA AMERICANA S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 367 de fecha 12 de febrero de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 09 de octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 03 de octubre de 2023, la representante convencional de AGROPECUARIA AMERICANA S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 10 de octubre de 2023.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "LAJES PATAGONIA", registrada con el número 477329 en fecha 10 de Enero de 2019 a favor de ANDRE NEUENFELDT, 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, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "En el caso que nos ocupa, el único elemento que las marcas en cotejo tienen en común es el vocablo "PATAGONIA"; sin embargo, la marca solicitada por mi representada se diferencia por ser una marca con tres elementos denominativos siendo el segundo y tercer elemento los vocablos "FLOORING & DECKS" en los cuales recaerá primeramente la atención del consumidor y quedará como primera impresión y como complemento el vocablo "PATAGONIA", con lo que se configura como una marca denominativa compuesta, el nombre de la marca queda a la sombra de lo que ella representa, o sea sus productos tales como: revestimientos, zócalos, escaleras y pisos de madera, estas palabras en inglés Flooring y Desks (hacen referencia a los pisos en su traducción en español), son de uso común dentro del rubro, por lo que aquellos consumidores en busca de materiales de construcción como pisos, entienden claramente que es una marca de pisos.../... Al comparar lado a lado ambos logos, los colores de la marca registrada son verde oscuro y verde claro, sin embargo la marca solicitada usa distintas sombras de marrón, usan diferentes tipos de letras y el hecho de que la marca solicitada utilice las palabras "Flooring & Decks" facilita a los consumidores a entender que se trata de una marca de pisos, lo contrario sería la marca registrada que no deja ver con su nombre de que se trata el producto o servicio que ofrece, este logo le otorga aún más distintividad a la solicitud de mi mandante, haciendo más evidente que no son la misma empresa.-----


Abg. Claudio J. J. Camillo
Director General de la
Dirección Nacional de
Propiedad Intelectual

Resolución N°

0962

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 367 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PATAGONIA FLOORING & DECKS Y ETIQUETA", CLASE 19, EXPEDIENTE N° 27595/2019, SOLICITADA POR AGROPECUARIA AMERICANA S.A.-----

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

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

En ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo y la solicitud de registro de la marca, se evidencia que el elemento predominante en la marca antecedente es la palabra "PATAGONIA" y la misma se encuentra reproducida en la solicitante. En ese sentido, tenemos que "PATAGONIA FLOORING & DECKS Y ETIQUETA" es idéntica a la marca registrada "LAJES PATAGONIA Y ETIQUETA". En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre ambas marcas: -

PATAGONIA FLOORING & DECKS (marca solicitante), y
LAJES PATAGONIA (marca base de rechazo)

De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes elementos diferentes entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.--

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 "PATAGONIA FLOORING & DECKS Y ETIQUETA" no podrá coexistir con la marca oponente "LAJES PATAGONIA", con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los productos por ambas comercializadas. -----

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestión se encuentran en la misma clase. En nuestro sistema marcario, no se puede pasar por alto lo establecido en el Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas. -----

Que, en 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.-----


Abg. Carlos Humberto González
Dpto. de Marcas y Patentes
Barriles, 12 de febrero de 2020
Barriles, 12 de febrero de 2020

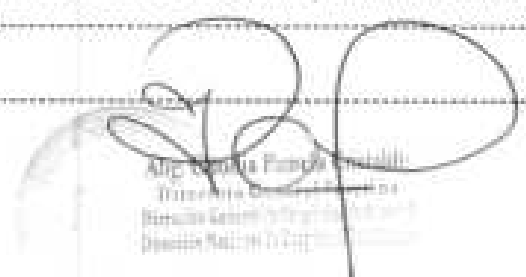
Resolución N°

0962

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 367 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PATAGONIA FLOORING & DECKS Y ETIQUETA", CLASE 19, EXPEDIENTE N° 27595/2019, SOLICITADA POR AGROPECUARIA AMERICANA S.A.-----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 367 de fecha 12 de febrero de 2020 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "PATAGONIA FLOORING & DECKS Y ETIQUETA", clase 19, Acta N° 27595/2019, solicitada a nombre de AGROPECUARIA AMERICANA S.A.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE.-----


Alicia María Pineda
Título: Directora General Interina
Bureau: General Interina de la Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0963

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE DE INVENCION "COMPOSICIONES QUE CONTIENEN IDÉNTICAS SALES DE POLIAMINA DE PESTICIDAS ANIÓNICOS MIXTOS", EXPEDIENTE N° 1147703, A NOMBRE DE BASF SE.

Asunción, 23 DIC 2024

VISTO: El estado actual de estos autos y,

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravío del expediente, la Dirección General de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 120 del C.P.C., por providencia de fecha 12 de noviembre de 2024, dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder,

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

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

Que, a la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente, por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la patente de invención "COMPOSICIONES QUE CONTIENEN IDÉNTICAS SALES DE POLIAMINA DE PESTICIDAS ANIÓNICOS MIXTOS", EXPEDIENTE N° 1147703, A NOMBRE DE BASF SE. y dar continuidad a su tramitación.

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

RESUELVE:

- 1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la patente de invención "COMPOSICIONES QUE CONTIENEN IDÉNTICAS SALES DE POLIAMINA DE PESTICIDAS ANIÓNICOS MIXTOS", EXPEDIENTE N° 1147703, A NOMBRE DE BASF SE.
- 2) DAR continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se ha interrumpido.
- 3) NOTIFÍQUESE por cédula.



[Handwritten signature]
Directora General Interina de la Propiedad Industrial

Resolución N° 0964

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.795 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CECOTEC Y ETIQUETA", CLASE 11, EXPEDIENTE N° 80884/2018, A NOMBRE DE CECOTEC INNOVACIONES, S.L. -----

Asunción, 23 DIC 2020

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CECOTEC INNOVACIONES, S.L. en contra de la Resolución N° 1.795 de fecha 13 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 25 de noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de CECOTEC INNOVACIONES, S.L. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1.795 de fecha 13 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 13 de diciembre de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 07 de agosto de 2020, el representante convencional de CECOTEC INNOVACIONES, S.L. expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 17 de septiembre de 2020. -----

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: "SECOTEC", registrada con el número 407944 en fecha 28 de Noviembre de 2014 a favor de KAESER KOMPRESSOREN SE. 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, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) a simple vista se denota que las marcas en estudio también logran distinguirse dentro del plano fonético, ya que las denominaciones empiezan con letras diferentes, C y S; por ende, se pronuncian y suenan distinto; siendo este un elemento más con el que se comprueba que no existe riesgo alguno de confusión o asociación y mucho menos dilución de derechos.../... como así también se vislumbra que el rubro al cual va dirigido al rubro de productos de uso doméstico, el cual cuenta con un público consumidor diferente al de la marca antecedente, razón por la cual no existe riesgo alguno de confusión o asociación .../... También debemos hacer mención que mi mandante ya cuenta con registros concedidos a favor de la marca CECOTEC, para las clases 07 y 21, Registros Nos. 490.497 y 490.498, los cuales fueron otorgados por ésta Administración, razón por la cual el mismo posee un derecho adquirido sobre su marca y lo que pretende por medio de la solicitud en estudio es hacer extensiva la protección de la misma (...)". -----

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

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


Dra. Gladys Pineda Cristóbal
Directora General
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0964

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.795 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CECOTEC Y ETIQUETA", CLASE 11, EXPEDIENTE N° 80884/2018, A NOMBRE DE CECOTEC INNOVACIONES, S.L. -----

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

En ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "SECOTEC" y la solicitud de registro de la marca "CECOTEC Y ETIQUETA", se evidencia que la solicitante reproduce en el mismo orden seis de las siete letras que posee la registrada en su denominación, siendo así idéntica a la marca antecedente. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas mencionadas: -----

CECOTEC Y ETIQUETA (marca solicitante), y
SECOTEC (marca base de rechazo)

De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes elementos diferentes entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor. --

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la solicitud de la marca "CECOTEC Y ETIQUETA" pretende obtener la cobertura para productos de la clase 11, presentando su solicitud con la siguiente descripción: "Sartenes eléctricas; Sartenes eléctricas de cocción; Sartenes eléctricas para asar; Sartenes que funcionan con electricidad; Ollas a presión domésticas [eléctricas]; Ollas a presión eléctricas; Ollas de cocción eléctricas; Ollas de cocina eléctricas para uso industrial; Ollas de vapor; Ollas de vapor eléctricas para huevos para uso doméstico; Ollas eléctricas de cocción lenta; Ollas eléctricas multifuncionales; Ollas eléctricas para servir; Ollas eléctricas [para uso doméstico]; Freidoras; Freidoras comerciales de catering; Freidoras domésticas [eléctricas]; Freidoras eléctricas; Freidoras eléctricas para uso doméstico; Freidoras eléctricas sin aceite; Freidoras industriales; Máquinas freidoras de comida; Freidoras eléctricas de patatas; Calentadores y secadoras, secador de aire y secador de aire caliente eléctrico portátil, ninguno de ellos para uso en relación con aire comprimido o vacío, en particular, ninguno de ellos para uso en relación con compresores, bombas de vacío o soplantes; Secador del pelo; Secadoras a vapor; Secadoras de aire caliente; Secadoras de ropa; Secadoras de ropa eléctricas; Secadores de aire; Secadores de aire caliente para secar el cabello; Secadores de cabello; Secadores de calzado eléctricos; Secadores de casco para salones de belleza; Secadores de manos; Secadores de manos con corriente de secado de aire caliente; Secadores de manos eléctricos; Secadores de manos eléctricos por aire caliente; Secadores de pelo de mano; Secadores de pelo no portátiles; Secadores de pelo para salones de belleza; Secadores de pelo por infrarrojos; Secadores de pie para el cabello; Secadores del pelo para viajes; Secadores faciales de aire caliente; Toalleros térmicos secadores; Aparatos de aire acondicionado y para calefacción, ventilación y depuración del ambiente ninguno de ellos para uso en relación con aire comprimido o vacío, en particular ninguno de ellos para uso en relación con compresores, bombas de vacío o soplantes; Aparatos de bronceado; Aparatos para cocinar, calentar, enfriar y para el tratamiento de alimentos y bebidas; Calentadores y secadoras; Equipos de congelación y refrigeración, ninguno de ellos para uso en relación con aire comprimido o vacío, en particular ninguno de ellos para uso en relación con compresores, bombas de vacío o soplantes; Equipos y aparatos de iluminación; Filtros para uso industrial y doméstico; Instalaciones sanitarias, equipos de saneamiento y para el abastecimiento de agua, comprendidos en la clase 11 (ONCE)....". -----


Abg. Cecilia María Cigada
Directora General de Marcas
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0064

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1795 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CECOTEC Y ETIQUETA", CLASE 11, EXPEDIENTE N° 80884/2018, A NOMBRE DE CECOTEC INNOVACIONES, S.L. -----

Por su parte, la marca base de rechazo "SECOTEC" tiene registrada la cobertura de todos "Aparatos, dispositivos y máquinas para el tratamiento del aire, incluyendo aquellas para el acondicionamiento de aire comprimido, principalmente para la separación y desecho de contaminación líquida o sólida del aire comprimido, instalaciones de filtros de aire, aparatos purificadores de aires y máquinas purificadores de aire, secadoras de aire, incluyendo secadoras de aire comprimido, .../...Se reivindica prioridad en base a la solicitud alemana de 30 2013 006 512.3/07 de fecha 19 de setiembre de 2013". Fácilmente se colige que el contenido de la cobertura es similar y por ende, la capacidad de confusión está acreditada. Las marcas analizadas no solo presentan similitud gráfica, sino que al proteger los mismos productos de la clase 11, las posibilidades de asociación de la marca solicitante con la oponente, se ven acrecentadas. -----

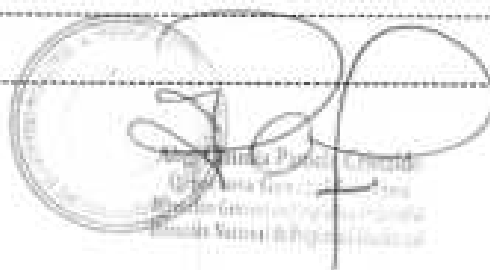
Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacíficamente en el mercado atendiendo a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado 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 "CECOTEC" no podrá coexistir con la marca antecedente "SECOTEC", con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de sus productos. -----

Que, a este respecto, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca; situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas. -----

Que, en 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 6º y 2º 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. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1795 de fecha 13 de noviembre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "CECOTEC Y ETIQUETA", clase 11, Expediente N° 80884/2018, solicitada a nombre de CECOTEC INNOVACIONES, S.L. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE -----


Alm. Gracia Pineda, C. General
D. Gracia Pineda, C. General
D. Gracia Pineda, C. General
D. Gracia Pineda, C. General
D. Gracia Pineda, C. General

Resolución N°

0965

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 85 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIOZIM LABORATORIO DE ANÁLISIS Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 107826/2019, A NOMBRE DE IDALINA DALLES DE SEMIDEI.

Asunción, 23 DIC 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de Idalina Dalles De Semidei en contra de la Resolución N° 85 de fecha 20 de enero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 02 de febrero de 2023 se presenta el representante convencional de Idalina Dalles De Semidei e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 85 de fecha 20 de enero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 27 de marzo de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.

Que, en fecha 01 de agosto de 2023, el representante convencional de Idalina Dalles De Semidei expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 14 de agosto de 2023.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, la solicitud de registro de la marca BIOZIM LABORATORIO DE ANÁLISIS ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 44. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2012-1213545 Denominación BIOSYN Clase 5 Registro 375067 Titular Multi Agro Import Export. S.a (PY). Comentario: Que ambas denominaciones son idénticas, cuentan con identidad plena, dando la imposibilidad de su inscripción, como nuevo registro.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.-"

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Que, las marcas en pugna son disímiles en lo que respecta a su conformación, como así también gramatical, fonética y visualmente conforme irá desvirtuando con este escrito, demostrando la incorrecta interpretación que se alega en la resolución emitida".

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 375067 de la marca "BIOSYN", Clase 05 a nombre de Multi Agro Import. Export. S.A. venció el 18 de enero de 2023, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo.

Ahe. Claudio Pineda Cristóbal
Director General de Marcas
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Barriles 1.000 - Asunción, Paraguay

Resolución N° **0965**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 85 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIOZIM LABORATORIO DE ANÁLISIS Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 107826/2019, A NOMBRE DE IDALINA DALLES DE SEMIDEI.-----

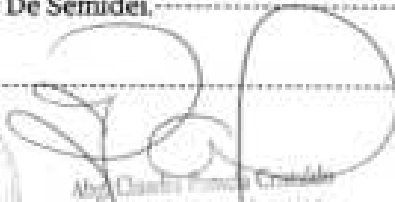
Al respecto, la Ley 1294/98 de Marcas establece en su Artículo 19: *"El registro de una marca tiene validez por diez años, y podrá ser prorrogado indefinidamente por períodos de igual duración, siempre que su renovación se solicite dentro del último año antes de su expiración y que se observen las mismas formalidades que para su registro. El nuevo plazo se computará desde la fecha del vencimiento del registro anterior. Podrá solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento, debiendo en tal caso pagarse el recargo establecido además de la tasa de renovación correspondiente".*-----

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 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° 85 de fecha 20 de enero de 2023 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "BIOZIM LABORATORIO DE ANÁLISIS Y ETIQUETA", clase 44, Expediente N° 107826/2019, solicitada a nombre de Idalina Dalles De Semidei.-----
- Art. 3º** **NOTIFIQUESE**.-----




Abel Claudio Pineda Cruzado
Directora General Interina
Resolución de la Dirección de Propiedad Industrial
Bureau National de Propriété Industrielle

Resolución N° **0966**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 861 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UMO Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 53638/2021, SOLICITADO POR GRUPO SANTA ROSA S.R.L.-----

Asunción, **23 DIC 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GRUPO SANTA ROSA S.R.L., contra la Resolución N° 861 de fecha 25 de mayo de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 07 de noviembre de 2023 se presenta el representante convencional de GRUPO SANTA ROSA S.R.L. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 861 de fecha 25 de mayo de 2022, 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 31 de enero de 2024, el representante convencional de GRUPO SANTA ROSA S.R.L. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 01 de febrero de 2024. -----

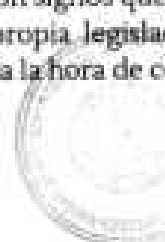
CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2012-1251340 Denominación HUMO LÍQUIDO Clase 30 Registro 396376 Titular Geson S.a (AR) 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 la apelante y manifiesta: "(...) La marca solicitada por mi mandante está formada por un solo vocablo UMO, mientras que la marca base del rechazo está conformada por dos palabras HUMO + LÍQUIDO. .../... Que, ante la clara desigualdad conceptual e ideológica entre los signos en cuestión, habría que agregar además, que las marcas en pugna protegen productos totalmente diferentes, la marca solicitada por mi mandante UMO protege "exclusivamente sándwiches" EN LA CLASE 30, mientras que la marca base del rechazo HUMO LÍQUIDO protege "todos" los productos, pero al constituir el nombre del producto, la marca será solamente válida para dicho producto "aromatizante líquido" conforme lo establece claramente el Artículo N° 10 de nuestra legislación vigente. Por lo tanto no hay denominaciones y tampoco en los productos amparados por dichos signos. De hecho, la marca HUMO, clase 43, Registro N° 501084 a nombre de Fernando Campuzano Franco, también coexiste pacíficamente con la marca del rechazo sin ningún riesgo de confusión (...)".-----

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

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


Abg. Claudio Pantoja Chiribido
Intendente
Registro de Marcas

Resolución N°

0066

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 861 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UMO Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 53638/2021, SOLICITADO POR GRUPO SANTA ROSA S.R.L.-----

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

En ese sentido, en cuanto a los aspectos gráficos y fonéticos, de las cuatro letras que componen la marca base de rechazo "HUMO LIQUIDO", se evidencia que 3 letras son reproducidas en el mismo orden en la solicitud de registro de la marca "UMO Y ETIQUETA". Por lo tanto, se concluye que la marca solicitada "UMO Y ETIQUETA" es idéntica a la marca registrada "HUMO LIQUIDO". En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas mencionadas: -----

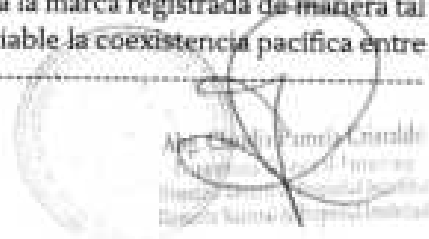
UMO Y ETIQUETA (marca solicitante), y
HUMO LIQUIDO Y ETIQUETA (marca base de rechazo)

De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes elementos diferentes entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.--

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la solicitud de la marca "UMO Y ETIQUETA" pretende obtener la cobertura para productos de la clase 30, presentando su solicitud con la siguiente descripción: *"...Exclusivamente sándwiches..."*. Por su parte, la marca base de rechazo "HUMO LIQUIDO" tiene registrada una cobertura que abarca *todos los productos dentro de la misma clase*. Fácilmente se colige que el contenido de la cobertura es similar y por ende, la capacidad de confusión está acreditada. Las marcas analizadas no solo presentan similitud gráfica, sino que al proteger los mismos productos de la clase 30, estarían compartiendo los mismos lugares de venta, razón por la cual las posibilidades de asociación de la marca solicitante con la oponente, se ven acrecentadas.-----

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 "UMO Y ETIQUETA" no podrá coexistir con la marca antecedente "HUMO LIQUIDO Y ETIQUETA", con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de sus productos.-----

Que, a este respecto, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas. -----


APR 2023
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL
PARAGUAY

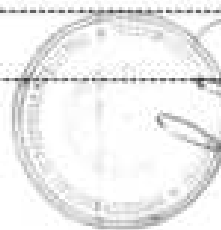
Resolución N° 0096

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 861 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UMO Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 53638/2021, SOLICITADO POR GRUPO SANTA ROSA S.R.L.-----

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 6º y 2º 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° 861 de fecha 25 de mayo de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "UMO Y ETIQUETA", clase 30, Expediente N° 53638/2021, solicitada a nombre de GRUPO SANTA ROSA S.R.L.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE.-----


Abg. Cynthia Cecilia Cristóbal
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Barriles N° 1000, Propiedad Industrial

Resolución N° **0967**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 556 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 12966/2019, SOLICITADA JAGUAR LAND ROVER LIMITED.

Asunción, **23 DIC 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del PUMA SE, contra la Resolución N° 556 de fecha 11 de julio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA

Que, en fecha 16 de diciembre de 2022 se presenta el representante convencional de PUMA SE e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 556 de fecha 11 de julio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

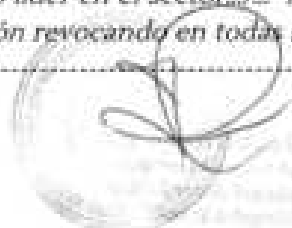
Que, en fecha 13 de marzo de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.

Que, en fecha 13 de marzo de 2023, el representante convencional de PUMA SE, expresó agravios; en fecha 18 de agosto de 2023, el representante convencional de JAGUAR LAND ROVER LIMITED, presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 01 de septiembre de 2023 se llamó Autos para Resolver.

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Al realizar el cotejo de las marcas en conjunto y sucesivamente, y analizando las constancias obrantes en el expediente administrativo, se aprecia que la MARCA FIGURATIVA contiene elementos que le brindan aptitud distintiva propia.../... Es importante mencionar que la parte solicitante ya posee su marca registrada en nuestro país en las clases 09, 12, 35, 36, 37 y 41, en dichos registros marcarios ya se observa el elemento figurativo del jaguar saltando, es decir la parte oponente ya se encuentra coexistiendo en el mercado con el elemento figurativo en el cual fundamenta su acción litigiosa.../... Las marcas en pugna podrán coexistir pacíficamente pues poseen elementos que las distinguen plenamente una de otra.../... Por todo lo expuesto y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, ésta Dirección concluye que la oposición presentada debe ser declarada improcedente".

Que, se agravia la apelante, representante convencional de PUMA SE y, entre otros aspectos, menciona: "(...) Las marcas enfrentadas son extremo semejantes en los planos gráficos y conceptual, motivo por el cual una eventual coexistencia pacífica entre las mismas es imposible.../... La marca solicitada es una copia servil de la marca de mi mandante.../... No existen diferencias sustanciales a los efectos de considerar a la solicitada como una marca novedosa.../... La firma solicitante representa en lo que entendemos la forma de un jaguar, pero en la misma posición de un ataque protegida por la marca de mi mandante con lo que hace que su marca se asocie aún más con las marcas concedidas, protegidas y notorias de mi mandante.../... De lo antedicho surge que las diferencias son mínimas, por lo que es imposible que pueda haber una coexistencia pacífica entre las marcas en pugna ya que el peligro de confusión tanto directo como indirecto está latente.../... La marca de mi mandante no solo cuenta con derechos adquiridos en nuestro país y en varias jurisdicciones, sino que también es notoria a nivel mundial.../... La presente solicitud de marca, además de determinar la confusión en el público consumidor, determina un detrimento a los derechos de PUMA SE quien ha adquirido y puesto esfuerzo en posicionar a su marca como líder en el sector.../... Por todo lo expuesto, a la Señora Directora solicito, oportunamente, dicte resolución revocando en todas sus partes N° 556/2022."


Señora Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos
D.N.P.I. Paraguay

Resolución N° **0967**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 556 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 12966/2019, SOLICITADA JAGUAR LAND ROVER LIMITED.-----

Que, la representante convencional de la firma JAGUAR LAND ROVER LIMITED., entre otros aspectos, menciona: "(...) La solicitud de registro de la MARCA FIGURATIVA no es una copia servil de las marcas de la oponente, pues de será así cómo se explicaría el hecho de que mi mandante ya tenga registrada la figura que se solicita en autos, la figura del jaguar saltando, desde el año 1995.../... Es así que la oponente no tuvo en cuenta que mi mandante ya que posee un derecho adquirido en nuestro país sobre la figura del jaguar saltando.../... En la contestación de esta oposición fueron invocados registros locales y extranjeros de la figura del jaguar saltando, siendo singularmente relevante el registro de la marca concedido en la misma clase pedida en autos desde el año 2018.../... De denegarse el registro de la MARCA FIGURATIVA en nuestro país, como la oponente sugiere hacerlo estarían desconociendo los derechos adquiridos de mi mandante sobre dicha denominación.../... Sin necesidad de un detenido y profundo análisis, como lo haría el consumidor promedio, cuando se puede apreciar que las marcas en pugna presentan notables diferencias desde todos los planos.../... Las marcas enfrentadas no cubren los mismos productos.../... Al cubrir distintos artículos y aparatos, no existe presunción de conexión competitiva ya que las marcas en pugna distinguirán productos con distintas finalidades y que operan en rubros diferentes.../... A confesión de parte, relevo de pruebas. Como se trata de logotipos ya conocidos, registrados en nuestro país, la posibilidad de confusión y/o asociación es nula, pues como bien lo reconoce la oponente, el logotipo de puma es relacionado con la opoennete, sucediendo lo mismo con la marca de mi mandante.../... En consecuencia, solicito a la Señora Directora General, oportunamente dicte resolución confirmando en todas sus partes la Resolución N° 556/2022." -----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, con el consecuente análisis de coexistencia entre los signos "MARCA FIGURATIVA" (solicitada en clase 09) y "MARCA FIGURATIVA" (oponente-clase 09). -----

Que, uno de los criterios para analizar la posibilidad de confusión existente entre los signos marcarios es que sean analizados en forma conjunta, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. -----

Que, analizando los agravios del recurrente, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la solicitada cuenta con el diseño de un jaguar color blanco con una postura detallada que denota velocidad y poder, mientras que la marca oponente cuenta con un diseño más lineal y minimalista, en una postura activa o de salto, lo que enfatiza su agilidad y energía. En síntesis, al comparar ambas marcas en su conjunto, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra. -----

marca solicitada



marca oponente



Resolución N° ~~09~~ 67

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 556 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 12966/2019, SOLICITADA JAGUAR LAND ROVER LIMITED.-----

Que, aunque ambos logotipos utilizan la imagen de un felino para representar cualidades de velocidad y poder, la marca oponente está asociada al mundo deportivo, con un enfoque en ropa y calzado para actividades físicas y deportivas, en cambio la marca figurativa solicitada, es una marca de automóviles de lujo o de alta gama.-----

En ese sentido, aunque las figuras 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. -----

Que, tal y como lo menciona el solicitante, JAGUAR LAND ROVER LIMITED cuenta el registro

marcano de la marca  JAGUAR Y ETIQUETA, JAGUAR,  clase 09, Registro N° 458.292; JAGUAR Y ETIQUETA,

 JAGUAR, clase 12, Registro N° 457.409; JAGUAR Y ETIQUETA,  JAGUAR, clase 35, Registro N° 436738,

MARCA FIGURATIVA,  , clase 12, Registro N° 480.626; MARCA FIGURATIVA,  , clase 37,

Registro N° 542780; MARCA FIGURATIVA,  , clase 41; Registro N° 456.924, entre otros. En ese sentido, mal podría el oponente alegar que se vería afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada. Sencillamente, el solicitante pretende ampliar su protección con la denominación sobre la cual ya tiene un derecho adquirido.-----

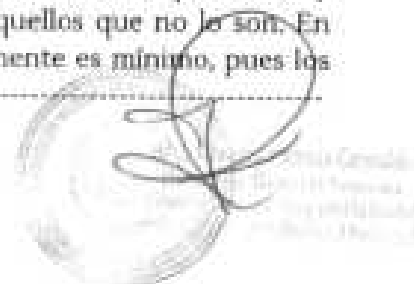
Que, adicionalmente, corresponde analizar si la solicitud de autos es una marca notoria. Al respecto, es sabido que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos o servicios que distingue. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: "La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante". En ese sentido, tal como acontece en el caso de autos, teniendo en cuenta que la marca solicitada y registrada en el país es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria, por tanto, esta Dirección encuentra fundamentos legales para confirmar la resolución recurrida.-----

Que, tal como acontece en el caso de autos, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas": "cuando la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor"¹. -----

Que, la solicitud de registro como la marca oponente, corresponden a una marca notoria a nivel mundial, líder en sus rubros y cuyos logos son fácilmente reconocidos y asociados a los productos y servicios de las mismas, tanto por su consumidores, así como también por aquellos que no lo son. En consecuencia el riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca oponente es mínimo, pues los consumidores identifican fácilmente a la figura solicitada y de la registrada.-----

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

² "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi, 9ª Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2017 - Pág. 493.



Resolución N°

09 67

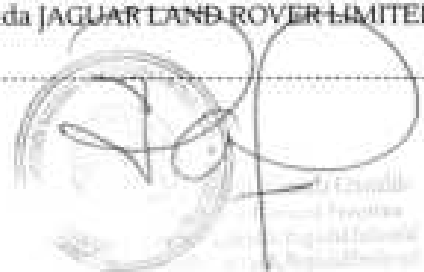
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 556 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 12966/2019, SOLICITADA JAGUAR LAND ROVER LIMITED.

Que, en conclusión, las marcas en pugna son dos referentes en sus respectivas industrias, destacándose por su sólida presencia y el reconocimiento global que han logrado a lo largo del tiempo. La marca Jaguar de Land Rover es sinónimo de lujo y desempeño en el sector automotriz, mientras que Puma representa calidad y rendimiento en el ámbito deportivo. A pesar de sus diferencias en productos y enfoque, ambas marcas comparten un fuerte legado de innovación y prestigio, lo que les permite coexistir de manera armoniosa, Cada una sobresaliendo en su área particular y satisfaciendo las necesidades específicas de sus consumidores.

Que, en base a las consideraciones expuestas, es criterio de esta Dirección que la solicitud de registro "MARCA FIGURATIVA" 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° 556 de fecha 11 de julio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.
- Art. 2° ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "MARCA FIGURATIVA", Acta N° 12966/2019, clase 09, solicitada JAGUAR LAND ROVER LIMITED.
- Art. 3° NOTIFIQUESE por cédula.


Dra. Cecilia
Fernández
Directora General Interina
de la Propiedad Industrial

Resolución N°

0968

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 751 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UNA INNOVADORA CREACIÓN DE MAR COCO OCÉANO AZUL Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 107672/2021, SOLICITADA POR TROVATO C.I.S.A. -----

Asunción, 30 DIC 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de TROVATO C.I.S.A. contra la Resolución N° 751 de fecha 04 de octubre 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 TROVATO C.I.S.A. e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 751 de fecha 04 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

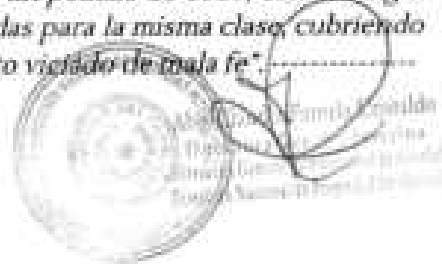
Que, en fecha 16 de febrero de 2024, el representante convencional de TROVATO C.I.S.A. expresó agravios; y en fecha 13 de mayo de 2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 22 de mayo de 2024. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"Al cotejar las marcas enfrentadas, es posible apreciar que las mismas UNA INNOVADORA CREACIÓN DE MAR COCO OCÉANO AZUL (solicitada) y GRUPO CAVALLARO, COCO CAVALLARO, JABON DE TOCADOR NATURAL, NATURAL BEAUTY SOAP, MARINA ANTIBACTERIAL (registradas), no podrían coexistir debido a la notoria semejanza en sus etiquetas, lo que podría inducir a error .../... las marcas enfrentadas pretender identificar los mismos productos de la clase 03, circunstancia que agrava la posibilidad de confusión .../... el diseño gráfico de un coco partido en dos es un elemento clave en la presentación de estos jabones, y su similitud en ambas etiquetas es innegable .../... es criterio de esta Dirección hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho". -----*

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: *"Las marcas deben ser cotejadas en su conjunto y no en un elemento de uso común como lo es la figura del COCO PARTIDO presente en ambas etiquetas y menos aún en la palabra COCO .../... la marca UNA INNOVADORA CREACIÓN DE MAR COCO OCÉANO AZUL llevan en su composición la afamada y notoria marca MAR, registrada en numerosas formas y etiquetas .../... existen un sinnúmero de marcas que contienen la gráfica del COCO PARTIDO en sus etiquetas y no por tal motivo son asociados a una misma fuente". -----*

Que, contesta la expresión de agravios el oponente y, entre otros argumentos, expresa: *"Al momento de crear el logotipo de la marca "UNA INNOVADORA CREACIÓN DE MAR COCO OCÉANO AZUL Y ETIQUETA" el diseñador de la marca se inspiró completamente en la marca de mi cliente GRUPO CAVALLARO, COCO CAVALLARO, JABON DE TOCADOR NATURAL, NATURAL BEAUTY SOAP, MARINA ANTIBACTERIAL Y ETIQUETA, pues utilizó un fondo similar de color celeste protegido como elemento del conjunto de la marca de mi cliente .../... la solicitante utilizó una imagen similar del coco partido, con una posición similar, rodeado de agua y a pesar de que la contraparte agregó un pedazo de coco, esto no logra en absoluto la distintividad necesaria .../... ambas marcas fueron solicitadas para la misma clase, cubriendo los mismos productos .../... lo realizado por el solicitante constituye, un acto viciado de mala fe". -----*



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 751 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UNA INNOVADORA CREACIÓN DE MAR COCO OCÉANO AZUL Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 107672/2021, SOLICITADA POR TROVATO C.I.S.A. -----

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 "UNA INNOVADORA CREACIÓN DE MAR COCO OCÉANO AZUL Y ETIQUETA" y la marca oponente "GRUPO CAVALLARO. COCO CAVALLARO. JABON DE TOCADOR NATURAL. NATURAL BEAUTY SOAP. MARINA ANTIBACTERIAL Y ETIQUETA", se evidencia que, por un lado la solicitada está compuesta de ocho vocablos mientras que la oponente consta de trece vocablos y que si bien comparten el vocablo COCO, el mismo deviene irrelevante al ser de uso común. 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, además cuentan con un extensión visualmente disímil. -----

UNA INNOVADORA CREACIÓN DE MAR COCO OCÉANO AZUL Y ETIQUETA (solicitada), y
GRUPO CAVALLARO. COCO CAVALLARO. JABON DE TOCADOR NATURAL. NATURAL BEAUTY SOAP.
MARINA ANTIBACTERIAL Y ETIQUETA (oponente)

Que, si bien es cierto que entre las denominaciones UNA INNOVADORA CREACIÓN DE MAR COCO OCÉANO AZUL Y ETIQUETA (solicitada), y GRUPO CAVALLARO. COCO CAVALLARO. JABON DE TOCADOR NATURAL. NATURAL BEAUTY SOAP. MARINA ANTIBACTERIAL Y ETIQUETA (oponente), se comparte el vocablo "COCO", 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: COCO, clase 03, Registro N° 471409 a nombre de CHANEL SARI; JABON DE COCO MBOCAYA, clase 03, Registro N° 438703 a nombre de Inca Industrial Y Comercial Sociedad Anónima.; COCOA BEACH, clase 03, Registro N° 579638 a nombre de ALGABO 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 "COCO" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio". -----

Que, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante actual ya cuenta con las marcas registradas MAR, clase 03, Registro N° 581322; MAR ORGANICS, clase 03, Registro N° 501293; MAR ANTIBAC, clase 03, Registro N° 555174, MAR, EL JABON PERFECTO, clase 03, Registro N° 465647; entre otras. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo denominaciones similares, con el mismo vocablo preponderante "MAR", y en la misma clase 03; por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece con la incorporación de otros vocablos de uso común. -----

Que, con relación a las etiquetas, vemos que, si bien existen algunos elementos en común, como el coco y los tonos relacionados con el agua y la frescura, estos son de uso común en la clase de productos de cuidado personal. Además, presentan diferencias claras en las marcas y logotipos: "Cavallaro" vs "Mar".



Resolución N° **0968**

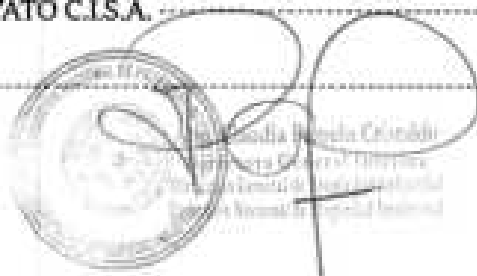
POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 751 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UNA INNOVADORA CREACIÓN DE MAR COCO OCÉANO AZUL Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 107672/2021, SOLICITADA POR TROVATO C.I.S.A. -----

siendo ambas notorias dentro del mercado, así como en detalles visuales como la tipografía y el diseño. Con relación a los elementos compartidos, como el coco y los tonos azules, son recursos genéricos asociados a esta categoría de productos, relacionados con la frescura, limpieza y naturalidad. Los consumidores suelen identificar los productos principalmente por la marca y otros detalles distintivos, reduciendo el riesgo de confusión. Por lo tanto, las marcas pueden convivir siempre que mantengan las diferencias actuales que permiten su reconocimiento individual.-----

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

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

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 751 de fecha 04 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 "UNA INNOVADORA CREACIÓN DE MAR COCO OCÉANO AZUL Y ETIQUETA", clase 03, Acta N° 107672/2021, solicitada a nombre de TROVATO C.I.S.A. -----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----



Resolución N°

0969

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 753 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UNA INNOVADORA CREACIÓN DE MAR COCO ALMENDRAS & VAINILLA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 107670/2021, SOLICITADA POR TROVATO C.I.S.A. -----

Asunción,

30 DIC 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de TROVATO C.I.S.A. contra la Resolución N° 753 de fecha 04 de octubre 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 TROVATO C.I.S.A. e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 753 de fecha 04 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 06 de diciembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 16 de febrero de 2024, el representante convencional de TROVATO C.I.S.A. expresó agravios; y en fecha 13 de mayo de 2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 22 de mayo de 2024. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"Al cotejar las marcas enfrentadas, es posible apreciar que las mismas UNA INNOVADORA CREACIÓN DE MAR COCO ALMENDRAS & VAINILLA Y ETIQUETA (solicitada) y GRUPO CAVALLARO, COCO CAVALLARO, JABON DE TOCADOR NATURAL, NATURAL BEAUTY SOAP CLASICO ANTIBACTERIAL (registradas), no podrían coexistir debido a la notoria semejanza en sus etiquetas, lo que podría inducir a error .../... las marcas enfrentadas pretender identificar los mismos productos de la clase 03, circunstancia que agrava la posibilidad de confusión .../... el diseño gráfico de un coco partido en dos es un elemento clave en la presentación de estos jabones, y su similitud en ambas etiquetas es innegable .../... es criterio de esta Dirección hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho".* -----

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: *"Las marcas deben ser cotejadas en su conjunto y no en un elemento de uso común como lo es la figura del COCO PARTIDO presente en ambas etiquetas y menos aún en la palabra COCO .../... la marca MAR COCO ALMENDRAS Y VAINILLA llevan en su composición la afamada y notoria marca MAR, registrada en numerosas formas y etiquetas .../... existen un sinnúmero de marcas que contienen la gráfica del COCO PARTIDO en sus etiquetas y no por tal motivo son asociados a una misma fuente".* -----

Que, contesta la expresión de agravios el oponente y, entre otros argumentos, expresa: *"La parte solicitante utilizó una imagen similar del coco partido utilizado por mi mandante en su logotipo, existiendo diversas formas de aplicar una imagen como la del coco .../... en el logotipo podemos apreciar que utilizaron una posición similar .../... coincidentemente la palabra COCO se encuentra sobresaliendo de igual manera que en la etiqueta de mi cliente; debemos mencionar la similitud en cuanto a la tipografía .../... ambas marcas fueron solicitadas en la misma clase 03, cubriendo los mismos productos .../... lo realizado por el solicitante constituye un acto viciado de mala fe".* -----

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



Resolución N° 09.69

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 753 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UNA INNOVADORA CREACIÓN DE MAR COCO ALMENDRAS & VAINILLA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 107670/2021, SOLICITADA POR TROVATO C.I.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 **"UNA INNOVADORA CREACIÓN DE MAR COCO ALMENDRAS & VAINILLA Y ETIQUETA"** y la marca oponente **"GRUPO CAVALLARO. COCO CAVALLARO. JABON DE TOCADOR NATURAL. NATURAL BEAUTY SOAP. CLASICO ANTIBACTERIAL Y ETIQUETA"**, se evidencia que, por un lado la solicitada está compuesta de ocho vocablos mientras que la oponente consta de trece vocablos y que si bien comparten el vocablo COCO, el mismo deviene irrelevante al ser de uso común. 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, además cuentan con un extensión visualmente disímil.

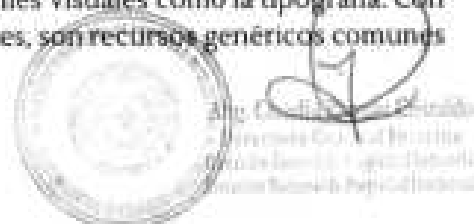
UNA INNOVADORA CREACIÓN DE MAR COCO ALMENDRAS & VAINILLA Y ETIQUETA (solicitada), y GRUPO CAVALLARO, COCO CAVALLARO, JABON DE TOCADOR NATURAL. NATURAL BEAUTY SOAP. CLASICO ANTIBACTERIAL Y ETIQUETA (oponente)

Que, si bien es cierto que entre las denominaciones **UNA INNOVADORA CREACIÓN DE MAR COCO ALMENDRAS & VAINILLA Y ETIQUETA** (solicitada), y **GRUPO CAVALLARO. COCO CAVALLARO. JABON DE TOCADOR NATURAL. NATURAL BEAUTY SOAP. CLASICO ANTIBACTERIAL Y ETIQUETA** (oponente), se comparte el vocablo "COCO", 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: **COCO**, clase 03, Registro N° 471409 a nombre de CHANEL SARL; **JABON DE COCO MBOCAYA**, clase 03, Registro N° 438703 a nombre de Inca Industrial Y Comercial Sociedad Anónima.; **COCOA BEACH**, clase 03, Registro N° 579638 a nombre de ALGABO 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 "COCO" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio". -----

Que, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante actual ya cuenta con las marcas registradas **MAR**, clase 03, Registro N° 581322; **MAR ORGANICS**, clase 03, Registro N° 501293; **MAR ANTIBAC**, clase 03, Registro N° 555174, **MAR, EL JABON PERFECTO**, clase 03, Registro N° 465647; entre otras. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo denominaciones similares, con el mismo vocablo preponderante **"MAR"**, y en la misma clase 03; por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece con la incorporación de otros vocablos de uso común.-----

Que, con relación a las etiquetas, vemos que si bien existen algunos elementos en común, los mismos son de uso común en la clase 03, y además presentan diferencias claras en las marcas y logotipos “Cavallaro” vs. “Mar”, siendo ambas notorias dentro del mercado, así como en detalles visuales como la tipografía. Con relación a los elementos compartidos, como el coco y los tonos naturales, son recursos genéricos comunes.



Resolución N°

09 69

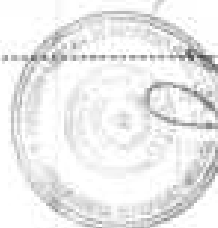
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 753 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UNA INNOVADORA CREACIÓN DE MAR COCO ALMENDRAS & VAINILLA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 107670/2021, SOLICITADA POR TROVATO C.I.S.A. -----

en esta categoría de productos, relacionados con la limpieza y la naturalidad. Los consumidores suelen identificar los productos por la marca y otros detalles distintivos, reduciendo el riesgo de confusión. Por lo tanto, las marcas pueden convivir siempre que mantengan las diferencias actuales que permiten su reconocimiento individual.-----

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 753 de fecha 04 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 "UNA INNOVADORA CREACIÓN DE MAR COCO ALMENDRAS & VAINILLA", clase 03, Acta N° 107670/2021, solicitada a nombre de TROVATO C.I.S.A. -----
- Art. 3º** **NOTIFIQUESE** por Cédula. -----



Resolución N°

0970

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1320 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LIVIAN", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 64530/2019, A NOMBRE DE PABLO ESTEBAN MENOYO Y LEANDRO LUKAS FRANCISCO MENOYO. -----

Asunción, 30 DIC 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **PABLO ESTEBAN MENOYO Y LEANDRO LUKAS FRANCISCO MENOYO** contra la Resolución N° 1320 de fecha 18 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 28 de octubre de 2020 se presenta el representante convencional de la firma **PABLO ESTEBAN MENOYO Y LEANDRO LUKAS FRANCISCO MENOYO** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1320 de fecha 18 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por proveído de fecha 19 de agosto de 2021 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 17 de febrero de 2022. Y por providencia de fecha 02 de marzo de 2022 esta Dirección llama Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

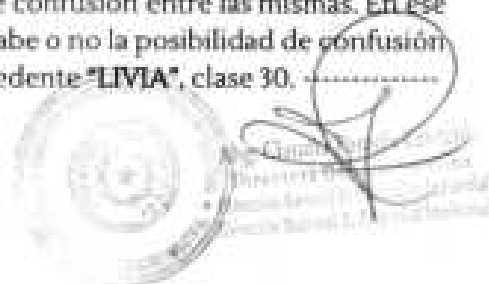
Que, la Resolución N° 1088 de fecha 12 de agosto de 2020 considera: *"Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca LIVIA, registrada con el número 446025 a favor de COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA. Y COOPERATIVA MULTIACTIVA NEULAND LTDA.; Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."* -----

Que, la Resolución N° 1320 de fecha 18 de agosto de 2021 confirma lo dispuesto por la resolución citada precedentemente. -----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"La marca solicitada no reproduce la marca de la oponente y el hecho de compartir algunos elementos en la denominación no es un elemento determinante para negar la solicitud .../... mi mandante, a fin de incrementar las diferencias, solicitó su limitación de la cobertura .../... la marca base de rechazo distingue un producto derivado de la leche .../... mi mandante simplemente está buscando extender un derecho ya adquirido en el extranjero, a nuestro país .../... la solicitud no ha recibido oposiciones"*. -----

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 "LIVIAN", clase 30, con el antecedente "LIVIA", clase 30. -----



Resolución N° **0970**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1320 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LIVIAN", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 64530/2019, A NOMBRE DE PABLO ESTEBAN MENOYO Y LEANDRO LUKAS FRANCISCO MENOYO. -----

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "LIVIAN" y la marca base de rechazo "LIVIA", se evidencia que en la denominación de la solicitante se encuentra reproducida la marca base de rechazo, diferenciándose simplemente la solicitante por la inclusión de la letra N en su desinencia. 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: -----

LIVIAN (solicitada), y
LIVIA (base de rechazo)

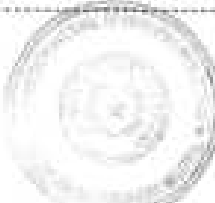
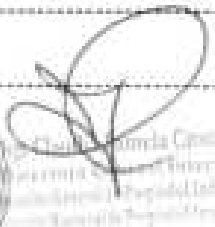
Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 30. Al respecto, la marca base del rechazo, "LIVIA" se encuentra registrada para *"Todos los artículos de la clase 30, comprendiéndose entre ellos café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo"* y la marca solicitante "LIVIAN" fue solicitada para *"Mostaza, mayonesa, ketchup, salsa barbacoa, aderezos para ensalada, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva, vinagre, salsas y otros condimentos"*. Con esta comparación queda demostrada la identidad en cuanto a la clase y a los productos cubiertos; y si bien la solicitada limita su cobertura, la misma deviene irrelevante al encontrarse la marca base de rechazo registrada para TODOS los productos de la clase 30. -----

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaría la confusión en la mente del consumidor al pretender la solicitante registrar la marca "LIVIAN" en la misma clase 30. 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, sumando a ello la falta de un elemento gráfico que evite esta confusión teniendo en cuenta que las marcas en pugna son marcas denominativas. -----

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° 1320 de fecha 18 de agosto de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "LIVIAN", clase 30, Acta N° 64530/2019, solicitada a nombre de PABLO ESTEBAN MENOYO Y LEANDRO LUKAS FRANCISCO MENOYO. -----
- Art. 3º** NOTIFIQUESE. -----



Dra. Cecilia María Capaldi
Interina
Directora General de Propiedad Industrial
Calle Uruguay 100, Asunción, Paraguay

Resolución N°

0971

POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN Y SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 697 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PRANA", CLASE 05, ACTA N° 65032/2015 SOLICITADA POR RAHUL SHARMA. -----

Asunción, 30 DIC 2024

VISTOS: El recurso de reconsideración Acta N° 24101151 presentado en fecha 14 de noviembre de 2024, clase 05, solicitado por la representante convencional del solicitante RAHUL SHARMA, y:-----

RESULTA:

Que, haciendo uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Marcas en su Art. 6°, la Dirección General de Propiedad Industrial, emitió la Resolución N° 697/2024 en fecha 19 de septiembre de 2024.-----

Que, en fecha 14 de noviembre de 2024 fue presentado el recurso de reconsideración, por medio del escrito acta N° 24101151. -----

Que, esta Dirección se declara competente para resolver respecto a la procedencia del recurso interpuesto y a las pretensiones vertidas en el escrito de fecha 14 de noviembre de 2024.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Haciendo un análisis del presente expediente, se puede constatar que el apelante al momento de promover su oposición no solicitó la apertura del período probatorio .../... esta Dirección considera que de conformidad con el art. 249 del CPC, la carga de la prueba recae sobre el oponente y al no haber solicitado la apertura de la causa a prueba en el petitorio del escrito de oposición, corresponde no hacer lugar al recurso de apelación planteado .../... corresponde confirmar la providencia de fecha 13 de octubre de 2016 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos y ordenar la continuidad de los trámites en el expediente autos."*-----

Que, en su escrito de reconsideración, entre otros argumentos, expresa el solicitante: *"Como fuese señalado al momento de expresar agravios, citamos primeramente el Art. 47° de la Ley de Marcas 1294/98 el cual establece: "...Si hubiera hechos que probar se abrirá la causa a prueba por cuarenta días hábiles, plazo que empezará a correr a partir de la notificación por cédula a las partes. Las pruebas instrumentales podrán ser ofrecidas y agregadas en cualquier momento del período probatorio. Una vez cumplida la contestación o en su caso cerrado el período de pruebas, sin otro trámite el expediente quedará en estado de autos para resolver, aun cuando no se hubiese contestado la oposición... El art. 243 del Código Procesal Civil: "El juez recibirá la causa a prueba, aunque las partes no la pidan, siempre que se hubiere alegado hechos conducentes acerca de los cuales aquellas no estuvieren conformes" .../... con lo antedicho, podemos observar una clara omisión de los fundamentos legales relevantes presentados a la hora de resolver la cuestión, dado que ladado que la Resolución N° 697 omite por completo de su análisis la aplicación de estos artículos enfocándose en la idea de que era deber del oponente solicitar la apertura del período probatorio, pero como hemos podido apreciar de los artículos precedentes, la finalidad de que se ordene o no la apertura de la causa a prueba no tiene relación con las partes sino con la facultad investida a los jueces, o en este caso a la Directora de Asuntos Litigiosos de que existiendo hechos que deben ser comprobados se ordenará la apertura aun cuando las partes no lo no soliciten y entendiéndose que al no poder comprobar la existencia de los registros extranjeros la Directora debe ordenar la apertura a fin de demostrar tales hechos. Recalcamos que estos artículos deben ser tenidos en cuenta para exigir el cumplimiento del debido proceso y más concretamente a la hora de la emisión de una resolución respecto al caso. A la luz de los argumentos expuestos en el presente escrito, resulta evidente que no procede la confirmación de la providencia de fecha 13 de octubre de 2016."*-----



Claudio José Castillo
Director General de Propiedad Intelectual
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Paraguay

Resolución N° **0971**

POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN Y SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 697 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PRANA", CLASE 05, ACTA N° 65032/2015 SOLICITADA POR RAHUL SHARMA. -----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y, considerando las previsiones legales del Art. 124 y que la resolución atacada no es producto de otro recurso, resulta admisible su estudio.-----

Que, analizando lo argumentado por el recurrente, el mismo plantea que la Resolución N° 697/2024 omitió analizar disposiciones legales relevantes, como los artículos 47 de la Ley de Marcas y 243 del Código Procesal Civil. Estas normas establecen que la apertura del periodo probatorio no depende únicamente de la solicitud de las partes, sino de la existencia de hechos controvertidos que deben ser comprobados. Al no considerar estos fundamentos, la resolución limitó el derecho del solicitante a un debido proceso, privándolo de la posibilidad de demostrar hechos esenciales para la resolución del caso.-----

Que, teniendo en cuenta que el análisis previo no evaluó de manera exhaustiva los argumentos y normativas expuestos por el solicitante, y considerando que el debido proceso es un principio fundamental, corresponde hacer lugar al recurso interpuesto y ordenar la apertura del periodo probatorio para garantizar que la decisión final esté ajustada a derecho y a los hechos comprobados en el caso.-----

Que, en base a los considerandos precedentes, procede la revocatoria de la resolución recurrida por la vía de la reconsideración.-----

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

- Art. 1° HACER LUGAR al recurso de reconsideración interpuesto por la solicitante. -----
- Art. 2° REVOCAR la Resolución N° 697 de fecha 19 de septiembre de 2024, dictada por la Dirección de Propiedad Industrial. -----
- Art. 3° ORDENAR, la apertura del periodo probatorio y remitir el expediente a la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos a fin de que se continúe con los trámites de oposición a la solicitud de registro de marca "PRANA", Expediente N° 65032/2015 solicitada por RAHUL SHARMA.-----
- Art. 4° NOTIFÍQUESE -----



Official stamp and signature of the Director General Interim of Industrial Property.

Resolución N° **0972**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1001 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RS ONLINE CERCANÍA Y ENTRETENIMIENTO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 67455/2021, SOLICITADO POR COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS SAGRADOS CORAZONES LIMITADA.--

Asunción, **30 DIC 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS SAGRADOS CORAZONES LIMITADA**, contra la Resolución N° 1001 de fecha 16 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y: -----

RESULTA:

Que, en fecha 24 de julio de 2023 se presenta la representante convencional de **COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS SAGRADOS CORAZONES LIMITADA** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1001 de fecha 16 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Marcas.-----

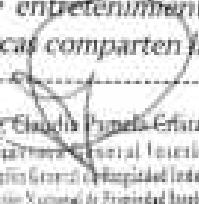
Que, en fecha 07 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 27 de octubre de 2023, el representante convencional de **COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS SAGRADOS CORAZONES LIMITADA** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 01 de noviembre de 2023.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2018-18106600 Denominación RS EMPRENDIMIENTOS INDUSTRIALES Clase 35 Registro 495470 Titular Ricardo Alfredo Sanabria Benítez (PY). 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 la apelante y manifiesta: "(...) En el caso que nos ocupa, el único elemento que las marcas en cotejo tienen en común son las letras RS; sin embargo, en la solicitud de registro RS ONLINE CERCANÍA Y ENTRETENIMIENTO solicitada por mi mandante, la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS SAGRADOS CORAZONES LIMITADA, la RS son las iniciales de RADIO SAGRADOS. Asimismo, las letras RS en la marca RS EMPRENDIMIENTOS INDUSTRIALES base del rechazo, son las iniciales de su titular Ricardo Alfredo Sanabria Benítez./... Las marcas RS EMPRENDIMIENTOS INDUSTRIALES Y RS ONLINE CERCANÍA Y ENTRETENIMIENTO son dos empresas que se dedican a diferentes sectores. RS EMPRENDIMIENTOS INDUSTRIALES es una empresa de constructora, ofrece proyectos de ingeniería civil, se enfoca en la fabricación y comercialización de productos industriales, como maquinaria, herramientas, equipos y montaje de silos. Mientras que RS ONLINE CERCANÍA Y ENTRETENIMIENTO se especializa en la oferta de servicios de entretenimiento online, como radio online, TV online, revista digital podcasts y redes sociales. Ambas marcas comparten las iniciales RS, pero tienen una imagen y un público objetivo completamente distinto (...)".-----


Abg. Claudio Pineda Grimaldo
Director General Asunción
Dirección General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0972

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1001 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RS ONLINE CERCANÍA Y ENTRETENIMIENTO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 67455/2021, SOLICITADO POR COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS SAGRADOS CORAZONES LIMITADA.--

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. -----

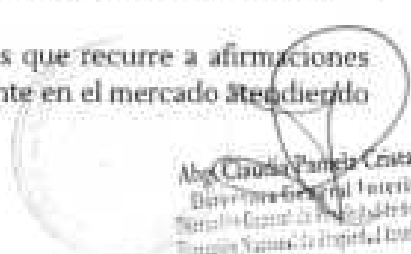
En ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "RS EMPRENDIMIENTOS INDUSTRIALES" y la solicitud de registro de la marca "RS ONLINE CERCANÍA Y ENTRETENIMIENTO", se evidencia que el elemento predominante y principal de la marca registrada "RS" se encuentra reproducida en la denominación de la solicitante. En ese sentido, tenemos que "RS ONLINE CERCANÍA Y ENTRETENIMIENTO" es idéntica a la marca registrada "RS EMPRENDIMIENTOS INDUSTRIALES". En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas mencionadas:-----

RS ONLINE CERCANÍA Y ENTRETENIMIENTO (marca solicitante), y
RS EMPRENDIMIENTOS INDUSTRIALES (marca base de rechazo)

De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes elementos diferentes entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.--

Que, igualmente otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la solicitud de la marca "RS ONLINE CERCANÍA Y ENTRETENIMIENTO" pretende obtener la cobertura para servicios de la clase 35, presentando su solicitud con la siguiente descripción: "...Servicios comprendidos en la clase internacional 35 (TREINTA Y CINCO) Tales como: Publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina; publicidad radiofónica; marketing / mercadotecnia; protección del nombre comercial.". Por su parte, la marca base de rechazo "RS EMPRENDIMIENTOS INDUSTRIALES" tiene registrada la cobertura de los siguientes servicios en la misma clase del nomenclador internacional: "...Administración de negocios y trabajo de oficio; Administración y gestión de negocios; Publicidad a través de todos los medios de comunicación; Publicidad y servicios de publicidad por televisión, radio y correo; publicidad radiofónica; Publicidad en la Internet para terceros". Vemos así, que existe una notable similitud entre ambas marcas en cuanto a las clases y coberturas de los servicios solicitados. Ambas marcas compiten en la misma clase, que abarca actividades de publicidad, administración de negocios y servicios relacionados con los medios de comunicación. Similitud que podría generar confusión en el consumidor, lo que constituye un riesgo para la distintividad de la nueva solicitud y podría contribuir a la percepción de una relación entre ambas marcas.-----

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


Abg. Claudia Patricia González
Directora General Adjunta
Servicio General de Registro de Marcas
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0972

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1001 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RS ONLINE CERCANÍA Y ENTRETENIMIENTO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 67455/2021, SOLICITADO POR COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS SAGRADOS CORAZONES LIMITADA.

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 "RS ONLINE CERCANÍA Y ENTRETENIMIENTO" no podrá coexistir con la marca antecedente "RS EMPRENDIMIENTOS INDUSTRIALES", con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los servicios prestados por ambas.

Que, a este respecto, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas.

Que, en 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 6º y 2º 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° 1001 de fecha 16 de junio de 2022 dictada por la Dirección de Marcas.
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "RS ONLINE CERCANÍA Y ENTRETENIMIENTO Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N° 67455/2021, solicitada a nombre de COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS SAGRADOS CORAZONES LIMITADA.
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.

Resolución N°

0973

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2.095 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIO-GUARD", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 21874/2021, SOLICITADO POR VITTIA PARAGUAY S.R.L. -----

Asunción,

30 DIC 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma VITTIA PARAGUAY S.R.L. contra la Resolución N° 2.095 de fecha 07 de diciembre de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 11 de febrero de 2022 se presenta la representante convencional de la firma VITTIA PARAGUAY S.R.L. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 2.095 de fecha 07 de diciembre de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 28 de noviembre de 2022, la representante convencional de VITTIA PARAGUAY S.R.L. expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 16 de enero de 2023.-----

CONSIDERANDO:

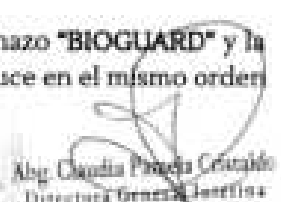
Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2020-2046497 Denominación BIOGUARD Clase 39 Registro 520497 Titular Produfertil S.A. (PY). Comentario: Que las 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, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Que, la solicitud de mi mandante y la marca base del rechazo no podrán ser asociadas o relacionadas una con otra, teniendo en cuenta que las mismas protegen servicios diferentes y se encuentran en clases distintas. La solicitud de registro de la marca de mi representada comprende los productos: "Fungicidas Microbiológicos" comprendidos en la clase 5. Mientras que la marca invocada como antecedente se encuentra registrada protegiendo los servicios de "empaquetado, acondicionamiento, almacenamiento, distribución (reparto) de productos agrícolas" comprendidos en la clase 39 (...)".-----

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 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. -----

En ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "BIOGUARD" y la solicitud de registro de la marca "BIO-GUARD", se evidencia que la solicitante reproduce en el mismo orden


Abg. Claudia Pamela Cruzado
Directora General Adjunta
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0973**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2.095 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIO-GUARD", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 21874/2021, SOLICITADO POR VITITA PARAGUAY S.R.L. -----

las 8 letras que posee la registrada en su denominación, siendo así idéntica a la marca antecedente. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas mencionadas: -----

"BIO-GUARD" (marca solicitante), y
"BIOGUARD" (marca base de rechazo)

De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes elementos diferentes entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor. --

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la marca base de rechazo, se encuentra registrada en la clase 39 y protege los siguientes servicios: "Servicios de empaquetado, acondicionamiento, almacenamiento, distribución [reparto] de productos agrícolas."; mientras que la marca en trámite de registro pretende obtener la cobertura para los siguientes productos de clase 05, la cual comprende: "Fungicida Microbiológico". Las marcas analizadas no solo presentan similitud gráfica, debe sumarse el hecho de que si bien la marca solicitada se encuentra en una clase distinta a la marca base de rechazo, la marca solicitada pretende proteger productos relacionados con la industria agrícola, lo que podría generar confusión al momento de seleccionar el producto o servicio, pues se dirigen a un mismo tipo de público consumidor. -----

Que, si bien es cierto, el sistema adoptado por nuestro derecho marcario es el sistema uniclase, es importante tener en cuenta que la existencia de identidad o vinculación entre productos y servicios no se encuentra «totalmente» determinada por la clasificación de Niza, dado que existen productos y servicios que se encuentran vinculados a pesar de encontrarse catalogados en clases diferentes. Que, en ese sentido no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el cual expresamente **prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca**, situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas. -----

Que, 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 "BIO-GUARD" no podrá coexistir con la marca antecedente "BIOGUARD", con la cual presenta más semejanzas que diferencias. -----

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS expresa: "*(...) la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto,*


Abel Claudio Pineda Cristaldo
Directora General Ejecutiva
División General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0073

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2.095 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIO-GUARD", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 21874/2021, SOLICITADO POR VITTIA PARAGUAY S.R.L. -----

especialmente en cuanto aquella implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...).¹ -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículos 6º y 2º 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° 2.095 de fecha 07 de diciembre de 2021 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º** ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "BIO-GUARD", clase 05, Expediente N° 21874/2021, solicitada a nombre de VITTIA PARAGUAY S.R.L.-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE.-----


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

¹ OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 468.

Resolución N°

0974

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 983 DE FECHA 29 DE SETIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLIBA Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 72817/2020, SOLICITADO POR CLIBA S.A. (COMPAÑIA DE LIMPIEZA Y BARRIDO AMBIENTAL SOCIEDAD ANÓNIMA).-----

Asunción,

30 DIC 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de CLISA-COMPAÑIA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. contra la Resolución N° 983 de fecha 29 de setiembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 25 de octubre de 2022 se presenta la representante convencional de CLISA-COMPAÑIA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 983 de fecha 29 de setiembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 27 de marzo de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 17 de octubre de 2023, el representante convencional de CLISA-COMPAÑIA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. expresó agravios; dictándose en fecha 24 de octubre de 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 05 de marzo de 2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 09 de marzo de 2024. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, entre la marca solicitada CLIBA Y ETIQUETA y la marca oponente CLISA, se observa la marcada diferencia en cuanto a la fonética y visual, son totalmente diferentes entre sí, por lo que no se encuentran obstáculos en cuanto a la prosecución de los trámites ya que son muy marcadas las diferencias existentes entre las mismas. Que, la marca solicitada es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca oponente, Esta dirección considera que, aunque las mismas compartan pequeños aspectos en común son plenamente distinguibles. Como así también mencionar que la solicitada cuenta con una etiqueta muy original y novedosa, 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, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Confiamos en la apreciación no solo jurídica, sino lógica y razonable de la Sra. Directora que podrá notar que lo mencionado por su inferior es absolutamente irracional, las marcas opuestas son sumamente idénticas y extremadamente confundibles desde todo punto de vista, el solicitante solo atinó a reemplazar una letra en el vocablo ("B" por "S"), visualizándose las mismas consonantes "CL" y las mismas vocales en cada denominación "I" y "A" incluso con la misma disposición, esto es en el mismo orden de aparición, de modo que comparten la raíz denominativa, hecho que conducirá inevitablemente a la confusión, ya que la consonante "B" por sí sola no agrega novedad, por ende no logra diferenciar suficientemente a las marcas enfrentadas(...)".-----


Dra. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Ejecutiva
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0974

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 983 DE FECHA 29 DE SETIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLIBA Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 72817/2020, SOLICITADO POR CLIBA S.A. (COMPAÑIA DE LIMPIEZA Y BARRIDO AMBIENTAL SOCIEDAD ANÓNIMA).-----

Que, contesta la expresión el oponente, y entre otros argumentos expresa: "(...) No estamos de acuerdo con la adversa pues la resolución, injustamente atacada, se halla ceñida a lo estrictamente jurídico en cuanto afirma que ambas en pugna son absolutamente inconfundibles y, por lo tanto, pueden coexistir pacíficamente.../- Que, como podrá apreciar, Señora Directora, la firma CLIBA S.A (COMPAÑIA DE LIMPIEZA Y BARRIDO AMBIENTAL SOCIEDAD ANONIMA) es una empresa que se dedica a prestar este tipo de servicios mediante la utilización de equipamiento e instrumentos altamente específicos, los cuales son autorizados por las Municipalidades de los distritos en los que la firma opera. Estos servicios nada tienen que ver con los servicios que la marca oponente presta (...)".-----

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

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

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro "CLIBA Y ETIQUETA" y la marca oponente "CLISA", cabe resaltar que a pesar de compartir ciertos elementos, al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil, siendo un elemento diferenciador en la marca solicitante la desinencia "BA", marcando un diferencia auditiva y visual clara entre ambas denominaciones; es decir, considerando a los signos de manera conjunta, las posibilidades de confusión para el consumidor entre una y otra marca no se darían.-----

CLIBA Y ETIQUETA (marca solicitada), y
CLISA (marca oponente)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. En este caso, vemos que la marca registrada es denominativa mientras que la solicitada posee una etiqueta que consiste en la palabra "Cliba" con la letra inicial en mayúscula y el resto de las letras en minúscula, con una tipografía redondeada de color blanco y tres triángulos de tonos verde, naranja y celeste, todo esto dentro de un fondo azul oscuro. En síntesis, la marca solicitada contienen elementos de fantasía y al compararla en su conjunto con la marca base de rechazo, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de la otra, en todos los planos de comparación.-----

marca solicitada



marca base rechazo

"denominativa"

Abg. Claudio Daniel Cristóbal
Directora General Técnica
Oficina General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0974

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 983 DE FECHA 29 DE SETIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLIBA Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 72817/2020, SOLICITADO POR CLIBA S.A. (COMPAÑIA DE LIMPIEZA Y BARRIDO AMBIENTAL SOCIEDAD ANÓNIMA).-----

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente "CLISA" se encuentra registrada en cuatro clases del nomenclador internacional. En la clase 35: "Servicios de la clase 35, tales como administración y gestión de negocios comerciales", clase 37: "Servicios de la clase 37, tales como servicios de construcción y fabricación de obras, puentes, carreteras, construcción naval, inspecciones de proyectos de construcciones", clase 39: "Servicios comprendidos en la clase 39, tales como servicios de transporte de personas y mercaderías, servicios relacionados con depósito de mercadería, embalaje y almacenaje..." y clase 42: "Servicios de la clase 42, tales como servicios relacionados con evaluaciones, estimaciones, investigaciones referentes a trabajos de obras de infraestructura dirigidas por profesionales, ingenieros, físicos, etc..."; mientras que la marca en trámite de registro "CLIBA Y ETIQUETA" solicita la cobertura para los servicios comprendidos en la clase 39: "Servicios de transporte y almacenamiento de residuos y desechos". Vemos así, que existe una notable distinción en cuanto al contenido de la cobertura y la naturaleza de los servicios ofrecidos por las marcas en pugna, a pesar de pertenecer a la misma clase de Niza, de hecho, que para que exista vinculación entre servicios de una misma clase, no es determinante el simple análisis de la Clasificación de Niza, ya que existen productos y servicios que no se encuentran vinculados, pero que pertenecen a una misma clase, así como productos y servicios que se encuentran vinculados a pesar de encontrarse catalogados en clases diferentes.-----

Que, el principio de especialidad delimita la protección del signo registrado exclusivamente a los productos y/o servicios respecto de los cuales se otorgó el registro, por lo que al realizar el análisis correspondiente se infiere que la solicitada podrá coexistir pacíficamente con la registrada en razón a que se refieren servicios no vinculados dentro de la clase. Que, además resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "CLIBA Y ETIQUETA", constituye a su vez la razón social de la firma solicitante, CLIBA S.A. (COMPAÑIA DE LIMPIEZA Y BARRIDO AMBIENTAL SOCIEDAD ANÓNIMA); es decir, que la marca solicitada se identifica con la razón social que presenta la firma propietaria. A ese respecto, se señala que la ley marcaria protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a los efectos de la ley citada, la cual se adquiere desde su primer uso público. En ese sentido, estando incluida la solicitud de registro de marca en el mismo nombre comercial de la firma solicitante, no podría existir mala fe por parte de la misma pues, solicita el registro de marca de su propio nombre comercial.-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, 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° 983 de fecha 29 de septiembre de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Ahg. Claudia Patricia González
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0974

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 983 DE FECHA 29 DE SETIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLIBA Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 72817/2020, SOLICITADO POR CLIBA S.A. (COMPAÑIA DE LIMPIEZA Y BARRIDO AMBIENTAL SOCIEDAD ANÓNIMA).-----

- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "CLIBA Y ETIQUETA ", clase 39, Acta N° 72817/2020, solicitada a nombre de la firma CLIBA S.A. (COMPAÑIA DE LIMPIEZA Y BARRIDO AMBIENTAL SOCIEDAD ANÓNIMA).-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----


Abg. Claudia Pamela Cristóbal
Directora General Insujina
Dirección General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0975

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 989 DE FECHA 29 DE SETIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLIBA Y ETIQUETA", CLASE 40, EXPEDIENTE N° 72820/2020, SOLICITADO POR CLIBA S.A. (COMPAÑIA DE LIMPIEZA Y BARRIDO AMBIENTAL SOCIEDAD ANÓNIMA).-----

Asunción,

30 DIC 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de CLISA-COMPAÑIA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. contra la Resolución N° 989 de fecha 29 de setiembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 25 de octubre de 2022 se presenta la representante convencional de CLISA-COMPAÑIA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 989 de fecha 29 de setiembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 27 de marzo de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 17 de octubre de 2023, el representante convencional de CLISA-COMPAÑIA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. expresó agravios; dictándose en fecha 24 de octubre de 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. -----

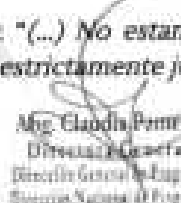
Que, en fecha 05 de marzo de 2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 09 de marzo de 2024. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, entre la marca solicitada CLIBA Y ETIQUETA y la marca oponente CLISA, se observa la marcada diferencia en cuanto a la fonética y visual, son totalmente diferentes entre sí, por lo que no se encuentran obstáculos en cuanto a la prosecución de los trámites ya que son muy marcadas las diferencias existentes entre las mismas. Que, la marca solicitada es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca oponente. Esta dirección considera que, aunque las mismas compartan pequeños aspectos en común son plenamente distinguibles (...)".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Confiamos en la apreciación no solo jurídica, sino lógica y razonable de la Sra. Directora que podrá notar que lo mencionado por su inferior es absolutamente irracional, las marcas opuestas son sumamente idénticas y extremadamente confundibles desde todo punto de vista, el solicitante solo atinó a reemplazar una letra en el vocablo ("B" por "S"), visualizándose las mismas consonantes "CL" y las mismas vocales en cada denominación "I" y "A" incluso con la misma disposición, esto es en el mismo orden de aparición, de modo que comparten la raíz denominativa, hecho que conducirá inevitablemente a la confusión, ya que la consonante "B" por sí sola no agrega novedad, por ende no logra diferenciar suficientemente a las marcas enfrentadas(...)". -----

Que, contesta la expresión el oponente, y entre otros argumentos expresa: "(...) No estamos de acuerdo con la adversa pues la resolución, injustamente atacada, se halla ceñida a lo estrictamente jurídico


Mg. Gladys Pineda Cristaldo
Directora General de Asuntos Marcarios
Dirección General de Propiedad Intelectual
Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0975

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 989 DE FECHA 29 DE SETIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLIBA Y ETIQUETA", CLASE 40, EXPEDIENTE N° 72820/2020, SOLICITADO POR CLIBA S.A. (COMPAÑIA DE LIMPIEZA Y BARRIDO AMBIENTAL SOCIEDAD ANÓNIMA).-----

en cuanto afirma que ambas en pugna son absolutamente inconfundibles y, por lo tanto, pueden coexistir pacíficamente... Que, como podrá apreciar, Señora Directora, la firma CLIBA S.A. (COMPAÑIA DE LIMPIEZA Y BARRIDO AMBIENTAL SOCIEDAD ANONIMA) es una empresa que se dedica a prestar este tipo de servicios mediante la utilización de equipamiento e instrumentos altamente específicos, los cuales son autorizados por las Municipalidades de los distritos en los que la firma opera. Estos servicios nada tienen que ver con los servicios que la marca oponente presta (...).-----

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

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

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro "CLIBA Y ETIQUETA" y la marca oponente "CLISA", cabe resaltar que a pesar de compartir ciertos elementos, al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil, siendo un elemento diferenciador en la marca solicitante la desinencia "BA", marcando una diferencia auditiva y visual clara entre ambas denominaciones; es decir, considerando a los signos de manera conjunta, las posibilidades de confusión para el consumidor entre una y otra marca no se darían.-----

CLIBA Y ETIQUETA (marca solicitada), y
CLISA (marca oponente)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. En este caso, vemos que la marca registrada es denominativa mientras que la solicitada posee una etiqueta que consiste en la palabra "Cliba" con la letra inicial en mayúscula y el resto de las letras en minúscula, con una tipografía redondeada de color blanco y tres triángulos de tonos verde, naranja y celeste, todo esto dentro de un fondo azul oscuro. En síntesis, la marca solicitada contiene elementos de fantasía y al compararla en su conjunto con la marca base de rechazo, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de la otra, en todos los planos de comparación.-----

marca solicitada



marca base rechazo

"denominativa"

Dra. Gabriela Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Servicio Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0075

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 989 DE FECHA 29 DE SETIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLIBA Y ETIQUETA", CLASE 40, EXPEDIENTE N° 72820/2020, SOLICITADO POR CLIBA S.A. (COMPAÑIA DE LIMPIEZA Y BARRIDO AMBIENTAL SOCIEDAD ANÓNIMA).-----

Que, además al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente "CLISA" se encuentra registrada en cuatro clases del nomenclador internacional. En la clase 35: "Servicios de la clase 35, tales como administración y gestión de negocios comerciales", clase 37: "Servicios de la clase 37, tales como servicios de construcción y fabricación de obras, puentes, carreteras, construcción naval, inspecciones de proyectos de construcciones", clase 39: "Servicios comprendidos en la clase 39, tales como servicios de transporte de personas y mercaderías, servicios relacionados con depósito de mercadería, embalaje y almacenaje" y clase 42: "Servicios de la clase 42, tales como servicios relacionados con evaluaciones, estimaciones, investigaciones referentes a trabajos de obras de infraestructura dirigidas por profesionales, ingenieros, físicos, etc". Mientras que la marca en trámite de registro "CLIBA Y ETIQUETA" solicita la cobertura para los servicios comprendidos en la clase 40: "Tratamiento de materiales, destrucción, incineración, reciclaje y disposición de residuos y desechos". Vemos así, que existe una notable distinción en cuanto a las clases, coberturas y la naturaleza de los servicios ofrecidos por las marcas en pugna.-----

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 "CLISA" en la clase 40, clase donde se pretende registrar la marca solicitada "CLIBA Y ETIQUETA". De ello se colige que las marcas en pugna no comparten la misma clase del nomenclador internacional, además de que ambas abarcan una cobertura distinta, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre ambas. -----

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, 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° 989 de fecha 29 de septiembre de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----


Mre. Claudia Patricia Chantón
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

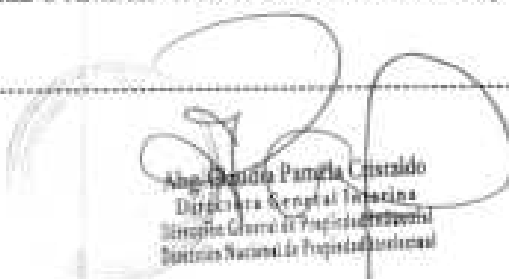
Resolución N°

0975

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 989 DE FECHA 29 DE SETIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLIBA Y ETIQUETA", CLASE 40, EXPEDIENTE N° 72820/2020, SOLICITADO POR CLIBA S.A. (COMPAÑIA DE LIMPIEZA Y BARRIDO AMBIENTAL SOCIEDAD ANÓNIMA).-----

Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "CLIBA Y ETIQUETA ", clase 40, Acta N° 72820/2020, solicitada a nombre de la firma CLIBA S.A. (COMPAÑIA DE LIMPIEZA Y BARRIDO AMBIENTAL SOCIEDAD ANÓNIMA).-----

Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----


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

Resolución N°

0976

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 603 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "REALITY Y ETIQUETA", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 51666/2014 A NOMBRE DE PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP.-----

Asunción,

30 DIC 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP. en contra de la Resolución N° 603 de fecha 15 de junio de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 04 de julio de 2017 se presenta el representante convencional de PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP. e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 603 de fecha 15 de junio de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 27 de septiembre de 2017 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 17 de noviembre de 2017, el representante convencional de PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP. expresó agravios; en fecha 08 de mayo de 2018 el representante convencional de CARLOS GUERRERO contesta la expresión de agravios. Esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha 19 de noviembre de 2018.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada resolución considera que: "(...) *Que sometidas las marcas en pugna en un análisis, encontramos que, en cuanto al plano denominativo, surge que la solicitante reproduce en forma plena a la marca oponente, por lo que se observa una IDENTIDAD ABSOLUTA en los planos ortográficos, gráfico, fonético y conceptual que las torna definitivamente confundibles.../- La marca solicitada resulta directamente evocadora de la marca oponente, existiendo un elevadísimo riesgo de asociación o confusión entre ellas, hecho que se agrava por el hecho de que las marcas en pugna parecen formar parte de una misma familia de marcas ya que parecen que provienen del mismo origen y parecen ser propiedad del mismo propietario.../- Por todo lo expuesto, es criterio de esta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada procedente.*"-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP. y manifiesta: "(...) *Las marcas en pugna son diferenciables desde el plano gráfico dado que la solicitud de registro de la marca REALITY Y ETIQUETA está acompañada de una etiqueta, que presenta un color y una tipografía bien distintiva.../- Siendo por ello una marca mixta, al contrario de la marca oponente, la cual es meramente denominativa, y carece de etiqueta.../- Ellas cubren diferentes clases y muy diferentes rubros, pues la solicitud de registro de la marca REALITY Y ETIQUETA fue solicitada por mi representada en forma limitada en clase 21, pretendiendo cubrir solamente "Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados), peines y esponjas, cepillos (excepto pinceles), materiales para la fabricación de cepillos, material de limpieza, viruta de hierro, vidrio en bruto o semielaborado (excepto el vidrio de construcción), artículos de cristalería, porcelana y loza no comprendidos en otras clases*.../- El



Resolución N° **0976**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 603 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "REALITY Y ETIQUETA", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 51666/2014 A NOMBRE DE PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP.-----

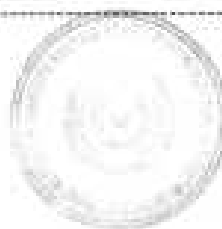
oponente aparentemente desconoce que nuestra legislación marcaria tiene establecido el sistema UNICLASE para el registro de marcas.../... Considerando que el oponente tiene registrada su marca REALITY en la Clase 35, pero no en la clase 21, la pedida por la solicitud depositada por mi mandante, la protección absoluta invocada no tiene sustento jurídico alguno y no es viable.../... La marca REALITY Y ETIQUETA de propiedad de mi mandante se encuentre registrada en otros países.../... Constituye una marca notoria y ya conocida y comercializada en otras partes del mundo.../...Hace más de 30 años, PREMIER ha experimentado un crecimiento gracias a la perspectiva de convertir una pequeña comercializadora, en la compañía que hoy ofrece una marca muy variada y de calidad de productos de electrónica, electrodomésticos y artículos para el hogar .-----

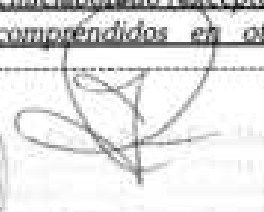
Que, contesta la expresión de agravios CARLOS GUERRERO y, entre otros argumentos, expresa: (-)"No existe distintividad alguna entre las marcas.../... La etiqueta mencionada por la adversa consiste únicamente en un acróstico.../... La solicitud de registro a la cual se opuso mi mandante no tiene características significativas que las hacen distinguibles de su marca registrada.../... La fonética suena igual y puede llegar a la confusión.../... Los servicios que protege mi mandante se relacionan a los que pretende proteger la solicitada marca.../... Uno de los principios fundamentales en propiedad industrial y sobre todo en marcas es la TERRITORIALIDAD.../... La adversa no puede dar por sentado que tener registros extranjeros otorgan un derecho adquirido.../... La marca Reality y etiqueta cuyo registro se pide es un claro intento de apropiación y reproducción de la marca solicitada con anterioridad.../... Mucho refirió la adversa sobre la notoriedad de Marca solicitada y está de ninguna manera es así.../... Por lo tanto, se ruega al Señor Director de la Propiedad Industrial dictar resolución confirmando el rechazo de la solicitud de registro de la marca REALITY.-----

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

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

Que, al realizar el cotejo en primer lugar se destaca que no pertenecen a las mismas clases, por un lado vemos que la marca oponente se encuentra registrada y protege los siguientes servicios de la clase 35: Específicamente la gestión de negocios comerciales, entendiéndose al mismo como la agrupación de productos, tales como los electrodomésticos de uso culinario, aparatos de reproducción de sonidos e imágenes, y otros aparatos e instrumentos accionados por motor eléctrico, a fin de que los consumidores puedan examinarlos y comprobarlos de acuerdo a su conveniencia"; mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura de la clase 21: Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados), peines y esponjas, cepillos (excepto pinceles), materiales para la fabricación de cepillos, material de limpieza, viruta de hierro, vidrio en bruto o semielaborado (excepto el vidrio de construcción), artículos de cristalería, porcelana y loza no comprendidos en otras clases."-----





Resolución N°

0976

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 603 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "REALITY Y ETIQUETA", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 51666/2014 A NOMBRE DE PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP.

Que, a los efectos de determinar la existencia de identidad o vinculación entre productos y servicios, debe tenerse en cuenta que el sistema seguido por nuestro derecho marcario es el conocido como *uniclase*, el cual se encuentra estipulado en el art. 7° de la Ley de Marcas, y supone la presentación de una sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Que, del mismo modo para determinar la vinculación entre productos y servicios se debe analizar si los productos y/o servicios tienen la misma naturaleza o finalidad, si los canales de comercialización o prestación son los mismos, y el tipo de público consumidor.

Que, de acuerdo a lo mencionado se infiere que las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, dado que pertenecen a clases diferentes del nomenclador internacional por lo cual consumidor no caería en confusión, *al no compartir lugares de venta, al poseer distintos canales de comercialización y al estar dirigidos a un público muy distinto, por lo que la coexistencia se vuelve posible sin que exista un riesgo de confusión fehaciente sobre la procedencia de los productos y servicios cotejados*. En ese sentido, si bien el servicio de la oponente está relacionado con la venta, no se puede vincular de manera directa con la marca del producto solicitado, puesto que los productos pretendidos por el solicitante son específicos de un sector en particular, por lo que el público es especializado. 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, adicionalmente, mientras que la marca oponente es una marca denominativa, la marca solicitada cuenta con una etiqueta la cual adiciona un elemento diferenciador, la cual en conjunto deja una impresión muy diferente. Al respecto, vemos que la marca solicitada posee con una etiqueta en letras de color azul con tipografía similar a cursiva rezando la denominación solicitada, de ello se colige que no necesariamente causarían confusión en el seno del público consumidor.

marca solicitada

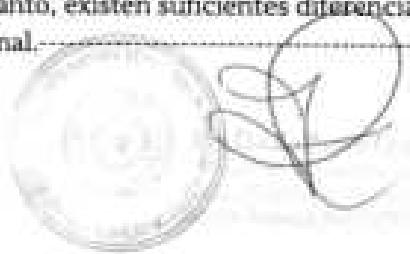
Reality

mixta

marca registrada

denominativa

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



Resolución N°

0976

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 603 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "REALITY Y ETIQUETA", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 51666/2014 A NOMBRE DE PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP.-----

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el a-quo ha omitido las pruebas ofrecidas en la etapa correspondiente en donde constata registros de la marca REALITY en otros países miembros de Convenio de París, los mismos constituyen una prueba de que el solicitante ya posee un derecho adquirido sobre dicha denominación y con la presente solicitud sólo pretende registrar en nuestro país la marca que ya le pertenece.-----

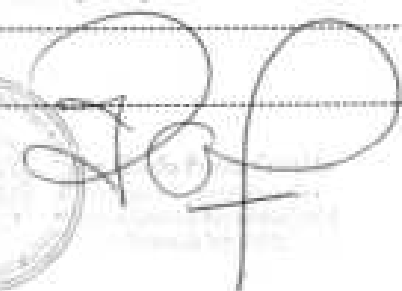
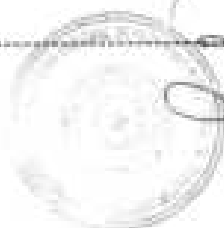
Que, es importante mencionar lo establecido en el Convenio de París (Ley N° 300/1994) el cual en su Art. 6 bis establece que: "(...) 1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares.-----

Que, entendemos que la firma solicitante simplemente estaría buscando extender un derecho ya adquirido en el extranjero, ejerciendo su legítimo derecho conferido en la Ley 1294/98 en su Art. 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", en concordancia con lo establecido en el Art. 6 quinquies del convenio de París el cual determina principalmente, que toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión.-----

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

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 603 de fecha 15 de junio de 2017 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "REALITY Y ETIQUETA", clase 21, Expediente N° 51666/2014, solicitada a nombre de PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.-----



Resolución N°

0977

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1317 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "REALITY Y ETIQUETA", CLASE 07, EXPEDIENTE N° 51667/2014 A NOMBRE DE PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP.-----

Asunción, 30 DIC 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP. en contra de la Resolución N° 1317 de fecha 31 de octubre de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 15 de noviembre de 2017 se presenta el representante convencional de PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1317 de fecha 31 de octubre de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 23 de noviembre de 2017 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

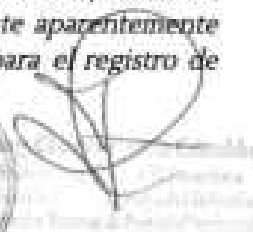
Que, en fecha 05 de marzo de 2018, el representante convencional de PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP. expresó agravios; en fecha 05 de marzo de 2018 el representante convencional de CARLOS GUERRERO contesta la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 24 de mayo de 2018.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) *Que sometidas las marcas en pugna en un análisis, encontramos que, en cuanto al plano denominativo, surge que la solicitante reproduce en forma plena a la marca oponente, por lo que se observa una IDENTIDAD ABSOLUTA en los planos ortográficos, gráfico, fonético y conceptual que las torna definitivamente confundibles.../... La marca solicitada resulta directamente evocadora de la marca oponente, existiendo un elevadísimo riesgo de asociación o confusión entre ellas, hecho que se agrava por el hecho de que las marcas en pugna parecen formar parte de una misma familia de marcas ya que parecen que provienen del mismo origen y parecen ser propiedad del mismo propietario.../... Por todo lo expuesto, es criterio de esta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada procedente.*"-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP. y manifiesta: "(...) *Las marcas en pugna son diferenciables desde el plano gráfico dado que la solicitud de registro de la marca REALITY Y ETIQUETA está acompañada de una etiqueta, que presenta un color y una tipografía bien distintiva.../... Siendo por ello una marca mixta, al contrario de la marca oponente, la cual es meramente denominativa, y carece de etiqueta.../... Ellas cubren diferentes clases y muy diferentes rubros, pues la solicitud de registro de la marca REALITY Y ETIQUETA fue solicitada por mi representada en forma limitada en clase 07, pretendiendo cubrir solamente "Licuadora eléctrica, batidora eléctrica, exprimidor de jugo eléctrico, extractor de jugo eléctrico, licuoextractor de jugo eléctrico, todos para uso doméstico, lavadoras que no sean accionadas manualmente, taladros de vibración eléctricos .../... El oponente aparentemente desconoce que nuestra legislación marcaria tiene establecido el sistema UNICLASE para el registro de*




Firma: _____
Nombre: _____
Cargo: _____

Resolución N°

0977

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1317 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "REALITY Y ETIQUETA", CLASE 07, EXPEDIENTE N° 51667/2014 A NOMBRE DE PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP.-----

marcas.../... Considerando que el oponente tiene registrada su marca REALITY en la Clase 35, pero no en la clase 07, la pedida por la solicitud depositada por mi mandante, la protección absoluta invocada no tiene sustento jurídico alguno y no es viable.../... La marca REALITY Y ETIQUETA de propiedad de mi mandante se encuentre registrada en otros países.../... Constituye una marca notoria y ya conocida y comercializada en otras partes del mundo.../...Hace más de 30 años, PREMIER ha experimentado un crecimiento gracias a la perspectiva de convertir una pequeña comercializadora, en la compañía que hoy ofrece una marca muy variada y de calidad de productos de electrónica, electrodomésticos y artículos para el hogar.-----

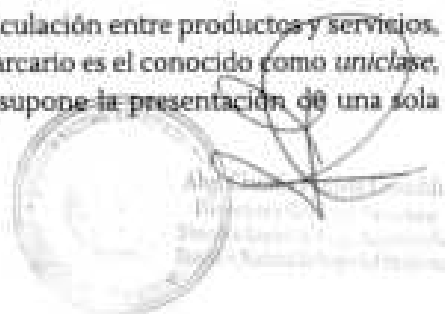
Que, contesta la expresión de agravios CARLOS GUERRERO y, entre otros argumentos, expresa: (..)“No existe distintividad alguna entre las marcas.../... La etiqueta mencionada por la adversa consiste únicamente en un acróstico.../... La solicitud de registro a la cual se opuso mi mandante no tiene características significativas que las hacen distinguibles de su marca registrada.../... La fonética suena igual y puede llegar a la confusión.../... Los servicios que protege mi mandante se relacionan a los que pretende proteger la solicitada marca.../... Uno de los principios fundamentales en propiedad industrial y sobre todo en marcas es la TERRITORIALIDAD.../... La adversa no puede dar por sentado que tener registros extranjeros otorgan un derecho adquirido.../... La marca Reality y etiqueta cuyo registro se pide es un claro intento de apropiación y reproducción de la marca solicitada con anterioridad.../... Mucho refirió la adversa sobre la notoriedad de Marca solicitada y está de ninguna manera es así.../... Por lo tanto, se ruega al Señor Director de la Propiedad Industrial dictar resolución confirmando el rechazo de la solicitud de registro de la marca REALITY.-----

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

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

Que, al realizar el cotejo se destaca que no pertenecen a las mismas clases, por un lado vemos que la marca oponente se encuentra registrada y protege los siguientes servicios de la clase 35: Específicamente la gestión de negocios comerciales, entendiéndose al mismo como la agrupación de productos, tales como los electrodomésticos de uso culinario, aparatos de reproducción de sonidos e imágenes, y otros aparatos e instrumentos accionados por motor eléctrico, a fin de que los consumidores puedan examinarlos y comprobarlos de acuerdo a su conveniencia; mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura de la clase 07: Licuadora eléctrica, batidora eléctrica, exprimidor de jugo eléctrico, extractor de jugo eléctrico, licuo extractor de jugo eléctrico, todos para uso doméstico, lavadoras que no sean accionadas manualmente, taladros de vibración eléctricos.-----

Que, a los efectos de determinar la existencia de identidad o vinculación entre productos y servicios, debe tenerse en cuenta que el sistema seguido por nuestro derecho marcario es el conocido como uniclase, el cual se encuentra estipulado en el art. 7° de la Ley de Marcas, y supone la presentación de una sola



Resolución N° 0077

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1317 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "REALITY Y ETIQUETA", CLASE 07, EXPEDIENTE N° 51667/2014 A NOMBRE DE PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP.-----

solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Que, del mismo modo para determinar la vinculación entre productos y servicios se debe analizar si los productos y/o servicios tienen la misma naturaleza o finalidad, si los canales de comercialización o prestación son los mismos, y el tipo de público consumidor.-----

Que, de acuerdo a lo mencionado se infiere que las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, dado que pertenecen a clases diferentes del nomenclador internacional por lo cual consumidor no caería en confusión, *al no compartir lugares de venta, al poseer distintos canales de comercialización y al estar dirigidos a un público muy distinto, por lo que la coexistencia se vuelve posible sin que exista un riesgo de confusión fehaciente sobre la procedencia de los productos y servicios cotejados.* En ese sentido, si bien el servicio de la oponente está relacionado con la venta, no se puede vincular de manera directa con la marca del producto solicitado, puesto que los productos pretendidos por el solicitante son específicos de un sector en particular, por lo que el público es especializado. 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, adicionalmente, mientras que la marca oponente cuenta con una marca denominativa, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, la cual en conjunto deja una impresión muy diferente. Al respecto, vemos que la marca solicitada cuenta con una etiqueta en letras de color azul con tipografía similar a cursiva rezando la denominación solicitada, de ello se colige que no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor: -----

marca solicitada

marca registrada

Reality

mixta

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, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el a-quo ha omitido las pruebas ofrecidas en la etapa correspondiente en donde constata registros de la marca REALITY en otros países miembros de Convenio de París, los mismos constituyen una prueba de que el



[Firma manuscrita]
DIRECCIÓN NACIONAL DE
PROPIEDAD INTELECTUAL
PARAGUAY

Resolución N°

0977

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1317 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "REALITY Y ETIQUETA", CLASE 07, EXPEDIENTE N° 51667/2014 A NOMBRE DE PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP.-----

solicitante ya posee un derecho adquirido sobre dicha denominación y con la presente solicitud sólo pretende registrar en nuestro país la marca que ya le pertenece.-----

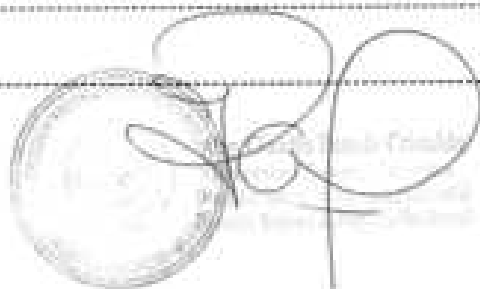
Que, de modo a ilustrar la importancia que otorgan las leyes internacionales a las marcas registradas en el extranjero, el Convenio de París (Ley N° 300/1994) en su Art. 6 bis establece que: "(...) 1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares.

Que, entendemos que la firma solicitante simplemente estaría buscando extender un derecho ya adquirido en el extranjero, ejerciendo su legítimo derecho conferido en la Ley 1294/98 en su Art. 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", en concordancia con lo establecido en el Art. 6 quinquies del convenio de París el cual determina principalmente, que toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión.-----

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

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1317 de fecha 31 de octubre de 2017 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "REALITY Y ETIQUETA", clase 07, Expediente N° 51667/2014, solicitada a nombre de PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



Resolución N° **0978**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1310 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "REALITY Y ETIQUETA", CLASE 11, EXPEDIENTE N° 51665/2014 A NOMBRE DE PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP.-----

Asunción, 30 DIC 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP. en contra de la Resolución N° 1310 de fecha 31 de octubre de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 17 de noviembre de 2017 se presenta el representante convencional de PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1310 de fecha 31 de octubre de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 23 de noviembre de 2017 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 05 de marzo de 2018, el representante convencional de PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP. expresó agravios; en fecha 08 de mayo de 2018 el representante convencional de CARLOS GUERRERO contesta la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 24 de octubre de 2018.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) "Que sometidas las marcas en pugna en un análisis, encontramos que, en cuanto al plano denominativo, surge que la solicitante reproduce en forma plena a la marca oponente, por lo que se observa una IDENTIDAD ABSOLUTA en los planos ortográficos, gráfico, fonético y conceptual que las torna definitivamente confundibles...". La marca solicitada resulta directamente evocadora de la marca oponente, existiendo un elevadísimo riesgo de asociación o confusión entre ellas, hecho que se agrava por el hecho de que las marcas en pugna parecen formar parte de una misma familia de marcas ya que parecen que provienen del mismo origen y parecen ser propiedad del mismo propietario...". Por todo lo expuesto, es criterio de esta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada procedente."-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP. y manifiesta: "(...) Las marcas en pugna son diferenciables desde el plano gráfico dado que la solicitud de registro de la marca REALITY Y ETIQUETA está acompañada de una etiqueta, que presenta un color y una tipografía bien distintiva...". Siendo por ello una marca mixta, al contrario de la marca oponente, la cual es meramente denominativa, y carece de etiqueta...". Ellas cubren diferentes clases y muy diferentes rubros, pues la solicitud de registro de la marca REALITY Y ETIQUETA fue solicitada por mi representada en forma limitada en clase 11, pretendiendo cubrir solamente "Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias comprendidos en la clase 11 (ONCE)...". El oponente aparentemente desconoce que nuestra legislación marcaria tiene establecido el sistema UNICLASE para el registro de marcas...". Considerando



Resolución N° **0978**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1310 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "REALITY Y ETIQUETA", CLASE 11, EXPEDIENTE N° 51665/2014 A NOMBRE DE PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP.-----

que el oponente tiene registrada su marca REALITY en la Clase 35, pero no en la clase 21, la pedida por la solicitud depositada por mi mandante, la protección absoluta invocada no tiene sustento jurídico alguno y no es viable.../... La marca REALITY Y ETIQUETA de propiedad de mi mandante se encuentre registrada en otros países.../... Constituye una marca notoria y ya conocida y comercializada en otras partes del mundo.../...Hace más de 30 años, PREMIER ha experimentado un crecimiento gracias a la perspectiva de convertir una pequeña comercializadora, en la compañía que hoy ofrece una marca muy variada y de calidad de productos de electrónica, electrodomésticos y artículos para el hogar."-----

Que, contesta la expresión de agravios CARLOS GUERRERO y, entre otros argumentos, expresa: *(...) "No existe distintividad alguna entre las marcas.../... La etiqueta mencionada por la adversa consiste únicamente en un acróstico.../... La solicitud de registro a la cual se opuso mi mandante no tiene características significativas que las hacen distinguibles de su marca registrada.../... La fonética suena igual y puede llegar a la confusión.../... Los servicios que protege mi mandante se relacionan a los que pretende proteger la solicitada marca.../... Uno de los principios fundamentales en propiedad industrial y sobre todo en marcas es la TERRITORIALIDAD.../... La adversa no puede dar por sentado que tener registros extranjeros otorgan un derecho adquirido.../... La marca Reality y etiqueta cuyo registro se pide es un claro intento de apropiación y reproducción de la marca solicitada con anterioridad.../... Mucho refirió la adversa sobre la notoriedad de Marca solicitada y está de ninguna manera es así.../... Por lo tanto, se ruega al Señor Director de la Propiedad Industrial dictar resolución confirmando el rechazo de la solicitud de registro de la marca REALITY."*-----

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

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

Que, al realizar el cotejo se destaca que no pertenecen a las mismas clases, por un lado vemos que la marca oponente se encuentra registrada y protege los siguientes servicios de la clase 35: Específicamente la gestión de negocios comerciales, entendiéndose al mismo como la agrupación de productos, tales como los electrodomésticos de uso culinario, aparatos de reproducción de sonidos e imágenes, y otros aparatos e instrumentos accionados por motor eléctrico, a fin de que los consumidores puedan examinarlos y comprobarlos de acuerdo a su conveniencia"; mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura de la clase 11: Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados) peines y esponjas, cepillos (excepto pinceles) materiales para la fabricación de cepillos, material de limpieza viruta de hierro, vidrio en bruto o semielaborado (excepto el vidrio de construcción), artículos de cristalería, porcelana y loza."-----

Que, a los efectos de determinar la existencia de identidad o vinculación entre productos y servicios, debe tenerse en cuenta que el sistema seguido por nuestro derecho marcario es el conocido como uniclase




Resolución N°

0978

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1310 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "REALITY Y ETIQUETA", CLASE II, EXPEDIENTE N° 51665/2014 A NOMBRE DE PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP.

el cual se encuentra estipulado en el art. 7° de la Ley de Marcas, y supone la presentación de una sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Que, del mismo modo para determinar la vinculación entre productos y servicios se debe analizar si los productos y/o servicios tienen la misma naturaleza o finalidad, si los canales de comercialización o prestación son los mismos, y el tipo de público consumidor.

Que, de acuerdo a lo mencionado se infiere que las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, dado que pertenecen a clases diferentes del nomenclador internacional por lo cual consumidor no caería en confusión, *al no compartir lugares de venta, al poseer distintos canales de comercialización y al estar dirigidos a un público muy distinto, por lo que la coexistencia se vuelve posible sin que exista un riesgo de confusión fehaciente sobre la procedencia de los productos y servicios cotejados.* En ese sentido, si bien el servicio de la oponente está relacionado con la venta, no se puede vincular de manera directa con la marca del producto solicitado, puesto que los productos pretendidos por el solicitante son específicos de un sector en particular, por lo que el público es especializado. 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, adicionalmente, mientras que la marca oponente es una marca denominativa, la marca solicitada cuenta con una etiqueta la cual adiciona un elemento diferenciador, la cual en conjunto deja una impresión muy diferente. Al respecto, vemos que la marca solicitada posee con una etiqueta en letras de color azul con tipografía similar a cursiva rezando la denominación solicitada, de ello se colige que no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor.

marca solicitada

marca registrada

Reality

mixta

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, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el a-quo ha omitido las pruebas ofrecidas en la etapa correspondiente en donde constata registros de la marca REALITY en otros países miembros de Convenio de París, los mismos constituyen una prueba de que el



Resolución N° **0978**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1310 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "REALITY Y ETIQUETA", CLASE 11, EXPEDIENTE N° 51665/2014 A NOMBRE DE PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP.-----

solicitante ya posee un derecho adquirido sobre dicha denominación y con la presente solicitud sólo pretende registrar en nuestro país la marca que ya le pertenece.-----

Que, es importante mencionar lo establecido en el Convenio de París (Ley N° 300/1994) el cual en su Art. 6 bis establece que: "(...) 1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares.-----

Que, entendemos que la firma solicitante simplemente estaría buscando extender un derecho ya adquirido en el extranjero, ejerciendo su legítimo derecho conferido en la Ley 1294/98 en su Art. 18, el cual establece que: "El propietario de una marca de productos o servicios inscrita en el exterior, o sus agentes debidamente autorizados son los únicos que pueden solicitar el registro", en concordancia con lo establecido en el Art. 6 quinquies del convenio de París el cual determina principalmente, que toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión.-----

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

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1310 de fecha 31 de octubre de 2017 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "REALITY Y ETIQUETA", clase 11, Expediente N° 51665/2014, solicitada a nombre de PREMIER ELECTRIC (JAPAN) CORP.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----

Resolución N° **0979**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1619 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RICHARD BURGOS Y SU GRUPO ÑASAINDY", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 76775/2020 A NOMBRE DE RICHARD NELSON BURGOS ACOSTA.-----

Asunción, 30 DIC 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de RICHARD NELSON BURGOS ACOSTA en contra de la Resolución N° 1619 de fecha 29 de septiembre de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 13 de octubre de 2021 se presenta el representante convencional de RICHARD NELSON BURGOS ACOSTA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1619 de fecha 29 de septiembre de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 11 de noviembre de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto

Que, en fecha 10 de febrero de 2022, el representante convencional de RICHARD NELSON BURGOS ACOSTA expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentado la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 09 de marzo 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 ÑASAINDY, registrada con el número 398652 en fecha 24 de junio de 2014 a favor de Hernan Villar - Catalino Gauto - Diego Villar - Marcial Martínez - Alberto Fretes - Hector Benitez; Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica en una misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; además la marca solicitada se reproduce íntegramente en la marca registrada, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."* -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante RICHARD NELSON BURGOS ACOSTA y manifiesta: *"(...) Con hechos e instrumentos que hacen plena fe pruebo que marcas RICHARD BURGOS Y SU GRUPO ÑASAINDY es una marca notoria en Paraguay.../... Del cúmulo de pruebas mencionadas, realizadas ante Escribano Público, surgen los siguientes hechos: de la trayectoria del mismo desde el año 1984 donde queda demostrado en el grupo musical y tanto los periódicos ABC, POPULAR Y ÚLTIMA HORA y el público en general nos identifica como los primeros que usamos la marca TRIO ÑASAINDY Y GRUPO ÑASAINDY y hoy en día conocido como RICHARD BURGOS Y SU GRUPO ÑASAINDY.../... Por las razones expresadas en este escrito, no se puede confirmar el rechazo de la solicitud de registro de la marca solicitada ya que con las pruebas presentadas tengo mejor derecho; ya que la misma la estamos utilizando desde hace más de 35 años.../... Por estas consideraciones, solicito a la Señora Directora oportunamente dictar resolución revocando la Resolución N° 1619/2021."* -----

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



Resolución N° **0979**

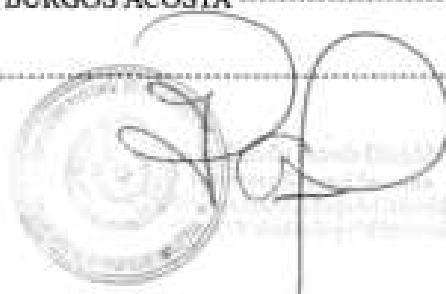
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1619 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RICHARD BURGOS Y SU GRUPO ÑASAINDY", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 76775/2020 A NOMBRE DE RICHARD NELSON BURGOS ACOSTA.

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro N° 398652 de la marca "ÑASAINDY" a nombre de Hernan Villar - Catalino Gauto - Diego Villar - Marcial Martinez - Alberto Fretes - Hector Benitez, venció el 24 de junio de 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, tal y como lo expresa claramente el Art. 19 de la Ley N° 1294/98 de Marcas que textualmente expresa: "(...) Podrá solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento (...)".

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del registro de la marca "RICHARD BURGOS Y SU GRUPO ÑASAINDY", solicitada por RICHARD NELSON BURGOS ACOSTA.

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1619 de fecha 29 de septiembre de 2021 dictada por la Dirección de Marcas.
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "RICHARD BURGOS Y SU GRUPO ÑASAINDY", clase 41, Expediente N° 76775/2020, solicitada a nombre de RICHARD NELSON BURGOS ACOSTA.
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.



Resolución N°

0980

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 2904 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BRAVVA Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 02694/2017 A NOMBRE DE ANA LUCIA VALLET VIDAL.

Asunción,

30 DIC 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ANA LUCIA VALLET VIDAL en contra de la Resolución N° 2904 de fecha 27 de septiembre de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 26 de junio de 2018 se presenta el representante convencional de ANA LUCIA VALLET VIDAL e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 2904 de fecha 27 de septiembre de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 03 de septiembre de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.

Que, en fecha 05 de marzo de 2018, el representante convencional de ANA LUCIA VALLET VIDAL expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentado la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 23 de julio de 2019.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca COSTA BRAVA, registrada con el número 390394 en fecha 12 de diciembre de 2013 a favor de ODILIA ANTONIA BAEZ MEDINA; Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica en una misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; además la marca solicitada se reproduce íntegramente en la marca registrada, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante ANA LUCIA VALLET VIDAL y manifiesta: "(...) La marca solicitada y la marca por la cual se rechaza, no existe posibilidad alguna de confusión.../... Mi parte considera que los derechos del titular de la marca COSTA BRAVA o el interés del público no se verán afectados por la inscripción de la marca BRAVVA en atención que la distintividad entre ambas denominaciones se halla asegurada tanto fonética, como ortográfica y visualmente.../... Es importante tener en cuenta es que en nuestra legislación marcaria establece que se registrará por el principio de especialidad esto es referente el derecho exclusivo sobre la marca se adquiere con respecto a los productos o servicios para cuya protección ha sido registrada.../... la solicitud de la marca BRAVVA, clase 25, reúne características propias que lo hacen un signo registrable.../... A la vista de estos argumentos y circunstancias que reconfiguran la situación de hecho que tuvo delante de sí el inferior para decidir el rechazo de la presente solicitud de marca, requiere mi parte que la resolución N° 2904/2017 sea revocada."

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



DIRECCIÓN NACIONAL DE
PROPIEDAD INTELECTUAL
PARAGUAY

Resolución N° **0950**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2904 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BRAVVA Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 02694/2017 A NOMBRE DE ANA LUCIA VALLET VIDAL.-----

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro N° 390394 de la marca "COSTA BRAVA" a nombre de ODILIA ANTONIA BAEZ MEDINA venció el 12 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, tal y como lo expresa claramente el Art. 19 de la Ley N° 1294/98 de Marcas que textualmente expresa: "(...) Podrá solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento (...)".-----

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del registro de la marca "BRAVVA Y ETIQUETA", solicitada por ANA LUCÍA VALLET VIDAL.-----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 2904 de fecha 27 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 "BRAVVA Y ETIQUETA", clase 25, Expediente N° 02694/2017, solicitada a nombre de ANA LUCIA VALLET VIDAL.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----

Resolución N° **0981**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 678 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UPPER CLASS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 60162/2021 A NOMBRE DE MYRIAN LETICIA PATIÑO ARGUELLO.

Asunción, 30 DIC 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de FLAVORS OF AMERICA S.A. en contra de la Resolución N° 678 de fecha 05 de agosto de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 22 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional de FLAVORS OF AMERICA S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 678 de fecha 05 de agosto de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 07 de septiembre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.

Que, en fecha 30 de septiembre de 2022, el representante convencional de FLAVORS OF AMERICA S.A. expresó agravios; en fecha 28 de febrero de 2023 el representante convencional de MYRIAN LETICIA PATIÑO ARGUELLO contesta la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 18 de marzo de 2023.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Con relación a la oposición deducida, al hacer una comparación de las marcas UPPER CLASS (solicitada) y UPPER (registrada), debido a una cuestión decisiva que debe tenerse especialmente en cuenta en la solución del presente juicio, cual es: la diferente naturaleza de los productos protegidos por las marcas enfrentadas en la presente oposición.../... La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo.../... Es importante destacar que, aunque se trate de la misma denominación la diferencia de los productos implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusión.../... Es criterio de ésta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada improcedente.

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante FLAVORS OF AMERICA S.A. y manifiesta: "(...) La marca UPPER CLASS y la de mi mandante UPPER pueden ser confundidas, asociadas o relacionadas una con otra, ya que entre las mismas existen notables similitudes gráficas, ortográficas y fonéticas que la vuelven similares, siendo la diferencia mínima ya que el solicitante solo agrego un término de uso común CLASS al registro de mi principal, asimismo se omitió la relación que posee la presente solicitud de registro de marca con los registros extranjeros de mi mandante.../... La presente oposición hace referencia a una familia de marcas; en tal sentido, se considera que se deben presentar dos elementos para que se configure un riesgo de confusión entre el signo solicitado y una familia de marcas: que el elemento común posea una fuerza distintiva suficiente para indicar el origen empresarial del titular y que el signo solicitado lleve el término común entre las denominaciones enfrentadas.../... Siendo la presente solicitud de registro de marca una copia fraudulenta del registro de mi mandante que pretende proteger servicios de la clase 35 con un nombre afamado y notorio como UPPER, afectando su capacidad de diferenciarse ante su público


Dra. María Carolina
Presidente del Tribunal
Nacional de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0981**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 678 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UPPER CLASS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 60162/2021 A NOMBRE DE MYRIAN LETICIA PATIÑO ARGUELLO.

consumidor.../... Existe un elevado riesgo de dilución marcaria.../... La Resolución N° 678/2022 de ninguna manera se ajusta a derecho.../... Ha hecho caso omiso a legítimos derechos, contundentes y reales y ha dictado una Resolución totalmente equivocada.../... Por tanto, ruego a la Señora Directora dicte resolución N° 678/2022.

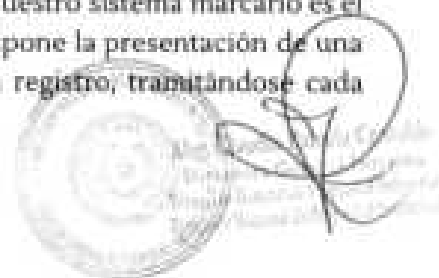
Que, contesta la expresión de agravios MYRIAN LETICIA PATIÑO ARGUELLO y, entre otros argumentos, expresa: "La resolución recurrida sustenta el rechazo de la oposición en 3 pilares bien concretas y precisos.../... Las notorias diferencias existentes- en todos los planos- entre las marcas al ser enfrentadas y analizadas con una visión de conjunto total global, tal cual lo recomienda la doctrina.../... La partícula UPPER es de uso común o general y se encuentran coexistiendo pacíficamente varias marcas con la partícula UPPER.../... Mi mandante tiene adquirido sobre la denominación UPPER CLASS, según Registro N° 545788.../... Verdaderamente, el argumento madre del oponente resulta bastante débil, pue claramente pretende hacer caer que la marca solicitada oir mi mandante en la categoría de servicios de la clase 35, ocasionaría confusión en el público consumidor con sus productos comprendidos en la clase 34.../... Los argumentos y razonamiento empleados por el inferior dentro del considerando de la resolución recurrida se ajustan plenamente a la verdad se hallan conforme a derecho.../... No ha errado en el método de estudio de la presente controversia, por lo que no existen razones jurídicas para revocar la Resolución N° 678/2022 debiendo ser confirmada en todas sus partes".

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: "UPPER CLASS Y ETIQUETA" (solicitada) y "UPPER, (marca oponente).

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

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca oponente en clase 34 para "Aparatos de bolsillo para liar cigarrillos; Boquillas de metales preciosos para cigarrillos; Boquillas para cigarrillos; Boquillas para cigarrillos que no sean de metales preciosos; Boquillas para puros; Hojas de tabaco; Papel absorbente para pipas; Papel de fumar; librillos de papel de fumar; papel absorbente para pipas"; mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura en la clase 35 comprende: "Servicios comprendidos en la clase internacional treinta y cinco (Cl. 35) tales como importación, exportación, comercialización, ventas al por menor y mayor de Puff, butacas, vallados, mesas, sofás, divanes, toldos, escenarios, además, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, publicidad a través de una red informática, callejera, exterior, por correo directo, radiofónica, televisada, marketing."

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°

0981

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 678 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UPPER CLASS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 60162/2021 A NOMBRE DE MYRIAN LETICIA PATIÑO ARGUELLO.-----

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 UPPER CLASS Y ETIQUETA y UPPER.-----

Que, en síntesis, aunque las denominaciones sean similares, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, pues 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



mixta

marca registrada

denominativa

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 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° 678 de fecha 05 de agosto de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

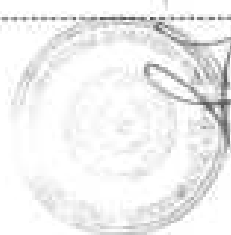
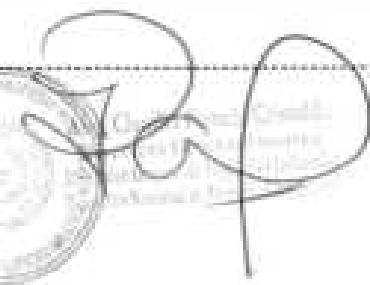


Resolución N° **0981**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 678 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UPPER CLASS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 60162/2021 A NOMBRE DE MYRIAN LETICIA PATIÑO ARGUELLO.

Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "UPPER CLASS Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N° 60162/2021, solicitada a nombre de MYRIAN LETICIA PATIÑO ARGUELLO.

Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.

Resolución N°

0982

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1147 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "I.P.E.I. Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 04656/2023, A NOMBRE DE RITA BEATRIZ BERRAFATO DE RISIO-----

Asunción, 30 DIC 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por los representantes convencionales de ASOCIACIÓN DE PADRES PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL A.P.E.I. e I.P.E.O INSTITUTO PRIVADO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, en contra de la Resolución N° 1147 de fecha 21 de diciembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 03 de enero de 2024 se presenta el representante convencional de ASOCIACION DE PADRES PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL A.P.E.I. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1147 de fecha 21 de diciembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 03 de junio de 2024 se presenta el representante convencional de I.P.E.O INSTITUTO PRIVADO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1147 de fecha 21 de diciembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 06 de junio de 2024 fueros dictadas las providencias que concedió el recurso interpuesto. -----

Que, en fecha 28 de junio de 2024, el representante convencional de ASOCIACIÓN DE PADRES PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL A.P.E.I. expresó agravios; en fecha 28 de junio de 2024, el representante convencional de I.P.E.O INSTITUTO PRIVADO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS expresó agravios; en fecha 22 de agosto y 20 de noviembre de 2024, se presenta la representante convencional de RITA BEATRIZ BERRAFATO DE RISIO y contesta el traslado de expresión de agravios y en consecuencia llama autos para resolver en fecha 23 de agosto de 2024 y 21 de noviembre de 2024. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Analizando las marcas I.P.E.I. Y ETIQUETA (solicitada) vs. A.P.E.I. e I.P.E.O INSTITUTO PRIVADO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (oponentes), en conjunto encontramos que se puede concluir válidamente que las marcas en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores, reuniendo la marca solicitada I.P.E.I. los elementos necesarios para su registro que son novedad y especialidad .../... La marca solicitada cuenta con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca oponente.../... Al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra o utilizar un servicio, es el criterio que marcariamente interesa, siendo relevante el primer impacto que se tiene de una aprehensión espontánea y pre reflexiva.../... Al respecto, vemos que existe suficiente similitud entre las mismas.../... Por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera no hacer lugar a las oposiciones deducidas." -----

Alc. Daniel Roberto Cristaldo
Directora General Adjunta
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0982

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1147 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "L.P.E.I. Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 04656/2023, A NOMBRE DE RITA BEATRIZ BERRAFATO DE RISIO

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante ASOCIACION DE PADRES PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL A.P.E.I. y manifiesta: "(...) El consumidor normal al enfrentarse a otra marca que también posee el término, al enfrentarse a otra marca también posee el término PEI o no muy similar a éste, como es el caso de la marca de la adversa, se verá expuesto irremediable confusión, asociándose con las marcas que son propiedad de la oponente.../. Por tanto no corresponde otorgar el registro de autos.../. Si se otorga el registro, se estará también induciendo al público consumidor a la confusión indirecta.../. Tal como lo establece la doctrina, se debe mencionar que la comparación entre dos marcas eventualmente confundibles debe hacerse en forma sucesiva en el tiempo, tal como lo haría el público consumidor.../. La recurrente ha realizado grandes esfuerzos en dar a conocer su marca al público consumidor.../. Deben ser tenidas como falsas las afirmaciones hechas por la adversa que sostienen la inexistencia de similitudes entre las marcas en pugna en autos basadas en el cotejo del conjunto de éstas.../. Todo cotejo entre las marcas en pugna deberá a aquellos elementos presentes en ellas que estén efectivamente protegidos por la exclusividad que otorga un registro de marca.../. Por todo lo expuesto, revoque la resolución dictada".-----

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice: "(...) La adversa hace una exposición escueta de argumentos que carecen de total sustento jurídico ya que se limita a transcribir lo resuelto en la instancia inferior sin dar opinión alguna que pueda servir.../. Se ha mencionado detalladamente en el escrito de contestación de oposición, la omisión en la mención de la adversa al respecto de la coexistencia de varios registros con el radical PEI concedidos a nombre de distintos titulares y que coexisten pacíficamente.../. En conclusión, si la marca oponente coexiste con otras tantas que poseen la misma porción, no vemos por qué no podría coexistir también con la marca de mi representante.../. Estamos seguros que la Señora Directora sabrá apreciar que no existe riesgo de confusión o asociación entre las marcas en pugna.../. Por lo tanto, en mérito a lo expuesto, dicte resolución confirmando en todas sus partes la resolución N° 1147/2023.-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante L.P.E.O INSTITUTO PRIVADO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS y manifiesta: "(...) Niego categóricamente estas afirmaciones, atendiendo que esta oposición no solo fue deducida con base a la denominación, como se afirma, sino con base al elevadísimo riesgo de confusión o de asociación indirecta existentes entre las marcas en pugna.../. Entre las marcas en pugna existe similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo, fonético; poseen notorias semejanzas que hacen definitivamente imposible su coexistencia.../. La denominación solicitada reproduce casi totalmente a la denominación que constituye la marca de mi representada.../. Las identidades son notorias y ante el cotejo sucesivo de las marcas el público ya tiene impresa en su memoria de la marca de mi mandante.../. La etiqueta solicitada reproduce exactamente el diseño, notándose aún más la mala fe de la adversa.../. Mi mandante es una firma operativa desde 1982 destacándose en la prestación de servicios odontológicos de las más prestigiosas empresas médicas.../. La marca en conflicto en estos autos no cumplen con los requisitos de especialidad y novedad, resulta indiscutible que impactan de manera similar.../. Por lo tanto, ruego a la Señora Directora General, oportunamente, dicte resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 1147/2023.-----

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice: "(...) La adversa hace una exposición escueta de argumentos que carecen de total sustento jurídico ya que se limita a transcribir lo resuelto en la instancia inferior sin dar opinión alguna que pueda servir.../. Se ha mencionado detalladamente en el escrito de contestación de oposición, la omisión en la mención de la adversa al respecto de la coexistencia de varios

Resolución N° **0982**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1147 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "I.P.E.I. Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 04656/2023, A NOMBRE DE RITA BEATRIZ BERRAFATO DE RIÑO-----

registros con el radical PEI o PEO concedidos a nombre de distintos titulares y que coexisten pacíficamente.../... En conclusión, si la marca oponente coexiste con otras tantas que poseen la misma porción, no vemos por qué no podría coexistir también con la marca de mi representante.../... Estamos seguros que la Señora Directora sabrá apreciar que no existe riesgo de confusión o asociación entre las marcas en pugna.../... Por lo tanto, en mérito a lo expuesto, dicte resolución confirmando en todas sus partes la resolución N° 1147/2023.-----

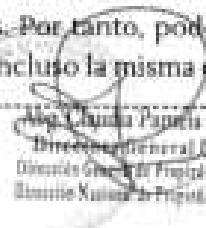
Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, -----

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

Que, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcario es el significado conceptual de las palabras que conforman las denominaciones. En ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "I.P.E.I. Y ETIQUETA" y las marcas oponentes "APEI e IPEO INSTITUTO PRIVADO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS " si bien es cierto se evidencia que las denominaciones analizadas comparten los mismos grafemas, sin embargo, son muy diferentes entre sí, mientras la solicitada presenta la tilde en la letra "É", una de las oponentes presenta la letra "A" al inicio del vocablo, mientras la segunda oponente difiere en su parte final con la letra "O" además de las palabras INSTITUTO PRIVADO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, en donde el primer vocablo (IPEO) constituye las siglas de la marca registrada, siendo ésta última de mayor extensión que la solicitada, lo cual en su conjunto, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, 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.-----

Que, en ese sentido, se puede concluir de forma clara y evidente que, las marcas en pugna "I.P.E.I. Y ETIQUETA (solicitada) vs. APEI e IPEO INSTITUTO PRIVADO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (oponentes)" 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, en ese sentido, cuando de confusiones se trata, Jorge Otamendi en su libro "Derecho de Marcas" nos dice: "El contenido conceptual es de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca" y luego manifiesta "En el cotejo marcario tiene una gran influencia el que una de las marcas tenga un contenido conceptual, o ambas, si son diferentes." El público consumidor podrá recordar con mayor facilidad esas marcas y no se dejará llevar por otras similitudes gráficas o auditivas. Por tanto, podemos concluir que, teniendo ambas marcas un contenido conceptual diferente, cubriendo incluso la misma clase, ellas no son susceptibles de causar confusión en el consumidor. -----


Micaela Pappeo Castaldo
Directora General Adjunta
Dirección General de Propiedad Intelectual
Estado Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0902

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1147 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "I.P.E.I. Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 04656/2023, A NOMBRE DE RITA BEATRIZ BERRAFATO DE RISIO.

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 ciertas letras 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, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existen similitudes entre las mismas, la etiqueta de la marca solicitada comprende *"la denominación I.P.E.I. Arriba de la misma se observa el diseño de una pirámide en tonos beige y gris con cortes de líneas blancas de forma paralela a la base y en las aristas del poliedro."* mientras que una de las oponentes tienen como *"diseño un escudo de tonalidades rojos, blanco y azul, con estrellas, un libro y ondas dentro de la misma, en cuanto a la segunda oponente posee el diseño de un triángulo de color gris y en el centro de la misma reza la sigla registrada y debajo de ellas el resto de la denominación"*. La solicitada cuenta con elementos que lo vuelven distinguibles, las etiquetas en sí difieren totalmente una de la otra, y en conjunto dejan una impresión muy diferente, siendo así, mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo:

marca solicitada



marcas oponentes



Que, en síntesis, tanto las marcas oponentes como la solicitada, contienen elementos diferenciadores y al compararlas en su conjunto, son disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor. Al respecto, esta Dirección considera oportuno mencionar que es el conjunto de las marcas lo que debe ser analizado y se ha comprobado que no existe confundibilidad entre las marcas en pugna tras realizar el análisis de esta manera.

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

Resolución N°

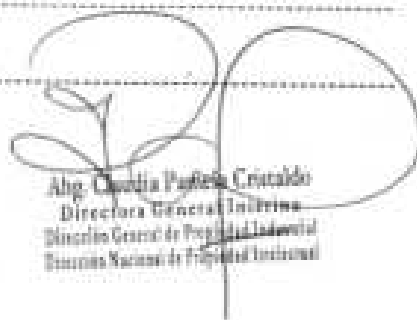
0982

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1147 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "L.P.E.I. Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 04656/2023, A NOMBRE DE RITA BEATRIZ BERRAFATO DE RISIO-----

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1147 de fecha 21 de diciembre 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "L.P.E.I. Y ETIQUETA", clase 41. Expediente N° 04656/2023, solicitada a nombre de RITA BEATRIZ BERRAFATO DE RISIO-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula. -----


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

Resolución N° **0983**

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SOYFIT ALIMENTACIÓN SANA", EXPEDIENTE 1921307, SOLICITADA POR MARTHA BEATRIZ CABALLERO ALONSO.-----

Asunción, **30 DIC 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución N° 98 de fecha 23 de febrero de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y:-----

RESULTA:

Que, en fecha 06 de marzo de 2024 se presenta el representante convencional del oponente e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 98 de fecha 23 de febrero de 2024, 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 20 de mayo de 2024.-----

Que, en fecha 23 de diciembre 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 06 de marzo de 2024. -----

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, 20 de mayo de 2024, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente.-----

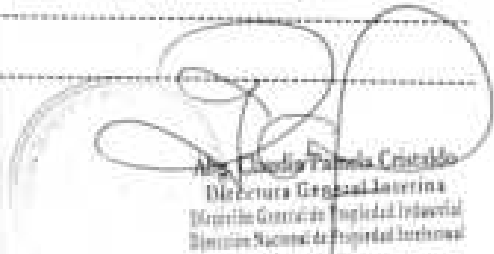
Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias litigiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder así en derecho. -----

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 "SOYFIT ALIMENTACIÓN SANA", Clase 35, Acta N° 1921307, presentada por MARTHA BEATRIZ CABALLERO ALONSO.-----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "SOYFIT ALIMENTACIÓN SANA", Clase 35, Acta N° 1921307, presentada por MARTHA BEATRIZ CABALLERO ALONSO.-----
- Art. 3º **NOTIFIQUESE** por Cédula.-----


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

Resolución N° **0984**

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "N-POLE Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 621388, A NOMBRE DE LAURA RUIZ MASSI.

Asunción, **30 DIC 2024**

VISTO: El estado actual de estos autos y,

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravío del expediente, la Dirección General de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 350 del C.P.C., por providencia de fecha 08 de 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 "N-POLE Y ETIQUETA" clase 09, Acta N° 621388, solicitada a nombre de LAURA RUIZ MASSI, 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 "N-POLE Y ETIQUETA", Acta N° 621388, clase 09, solicitada a nombre de LAURA RUIZ MASSI.
- 2) **DAR** continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se ha interrumpido.
- 3) **NOTIFIQUESE** por cédula.

Abg. Claudio Pamela Criado
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0985**

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "N-POLE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 621389, A NOMBRE DE LAURA RUIZ MASSI.-----

Asunción, 30 DIC 2024

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

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravío del expediente, la Dirección General de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 350 del C.P.C., por providencia de fecha 08 de 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 "N-POLE Y ETIQUETA" clase 35, Acta N° 621389, solicitada a nombre de LAURA RUIZ MASSI, 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 "N-POLE Y ETIQUETA", Acta N° 621389, clase 35, solicitada a nombre de LAURA RUIZ MASSI.-----
- 2) **DAR** continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se ha interrumpido.-----
- 3) **NOTIFÍQUESE** por cédula,-----


Abg. Cecilia Pamela Casado
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° 0036

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 193 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LANTERA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 105744/2018, SOLICITADO POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION.-----

Asunción, 30 DIC 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de Population Services International contra la Resolución N° 193 de fecha 21 de abril de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 22 de julio de 2021 se presenta la representante convencional de Population Services International e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 193 de fecha 21 de abril de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 19 de agosto de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 25 de noviembre de 2021, el representante convencional de Population Services International expresó agravios; dictándose en fecha 22 de marzo de 2022 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.-----

Que, en fecha 18 de abril de 2022, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 29 de abril de 2022.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) podemos apreciar que existen motivos suficientes para conceder el registro de la marca solicitada, en razón de que la denominación LANTERA posee suficientes elementos diferenciadores de la oponente. A esto debemos sumar el hecho que de ambas denominaciones poseen coberturas distintas y se encuentran en clases diferentes, otorgando mayor distintividad entra una y la otra, por lo que los argumentos esgrimidos por la oponente no son suficientemente sólidos como para negar el registro solicitado por ZODIAC CORPORATION. Que, es muy notoria la diferencia entre las marcas en pugna (...)".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) 1. PANTERA y LANTERA tienen la misma estructura y coinciden en casi todas sus letras .../... 2. Los productos de las marcas en pugna se venden en un mismo comercio: farmacias.../... 3. Salvo la consonante inicial, las marcas son fonéticamente iguales(...)".-----

Que, contesta la expresión el oponente, y entre otros argumentos expresa: "(...) La adversa expresa que: Las marcas tienen la misma estructura e igual cantidad de letras. Pero no hace mención sobre lo que es LANTERA, es el nombre genérico de un inhibidor de bomba de protones. Lantera disminuye la cantidad de ácido producido en el estómago. Lantera se utiliza para tratar y prevenir las úlceras estomacales e intestinales, la esofagitis erosiva (daños en el esófago por el ácido del estómago) y otras afecciones relacionadas con el exceso de ácido estomacal, como el síndrome de Zollinger-Ellison. (...)".-----


Abg. Claudia Pamela Criado
Directora General
Dirección General de Propiedad Intelectual
Secretaría de Asesoría y Apoyo

Resolución N° **0986**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 193 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LANTERA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 105744/2018, SOLICITADO POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION.-----

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

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

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro "LANTERA" y la marca oponente "PANTERA", cabe resaltar que a pesar de compartir ciertos elementos, al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil, siendo un elemento diferenciador en la marca solicitante la desinencia "LAN", lo cual en su conjunto, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, 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.-----

LANTERA (marca solicitada), y
PANTERA (marca oponente)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la marca oponente, se encuentra registrada en la clase 10 y protege los siguientes productos: *"...Una marca de productos, exclusivamente para preservativos..."*, mientras que la marca en trámite de registro pretende obtener la cobertura para los siguientes productos de clase 05, la cual comprende: *"...PRODUCTO FARMACÉUTICO PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES Y/O AFECCIONES DEL SISTEMA RESPIRATORIO; AGENTES ANTINEOPLÁSICOS E INMUNOMODULADORES..."*. Vemos así, que existe una notable distinción en cuanto a las clases, coberturas y la naturaleza de los productos ofrecidos por las marcas en pugna, por ende, esta dependencia administrativa concuerda con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, en que ha desestimado la oposición planteada en autos.-----

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 "PANTERA" en la clase 05, clase donde se pretende registrar la marca solicitada "LANTERA". De ello se colige que las marcas en pugna no comparten la misma clase del nomenclador internacional además de que ambas abarcan una cobertura distinta, 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.-----


Abg. Claudia Patricia Cristóbal
Directora General Adjunta
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0986

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 193 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LANTERA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 105744/2018, SOLICITADO POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION.

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 193 de fecha 21 de abril de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.
- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "LANTERA ", clase 05, Acta N° 105744/2018, solicitada a nombre de la firma ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION.
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.


Abig. Claudia Pamela Casado
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0987**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 396 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OXIVIR", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 18118/2020, A NOMBRE DE QUIMFA S.A. -----

Asunción, **30 DIC 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DIVERSEY, INC. contra la Resolución N° 396 de fecha 08 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y: -----

RESULTA:

Que, en fecha 15 de junio de 2022 se presenta el representante convencional de la firma DIVERSEY, INC. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 396 de fecha 08 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

Que, en fecha 25 de julio de 2022, el representante convencional de DIVERSEY, INC. expresó agravios; y en fecha 07 de septiembre de 2022, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 27 de septiembre de 2022. -----

CONSIDERANDO:

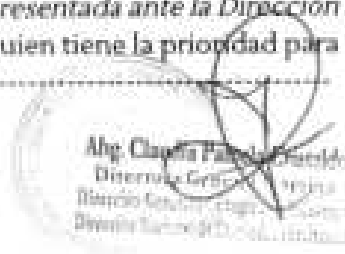
Que, la Resolución recurrida considera: *"Se promueve oposición contra la solicitud de registro de marca OXIVIR clase 05 sobre la base del registro extranjero OXIVIR clase 05 .../... el solicitante posee mejor derecho de prioridad siendo a su vez la cobertura del presente registro extranjero limitada .../... la solicitada tiene limitado su solicitud a antivirico, demostrando que no pretende asociarse con el registro extranjero .../... es criterio de esta Dirección rechazar la oposición deducida."* -----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"En estos autos no se dirime un problema de prioridad, sino el intento de apoderamiento de una marca ajena de parte de quien no tiene derecho a registrarla; la marca OXIVIR es creación de mi principal, Diversey Inc., que la tiene registrada en 14 países del mundo .../... se trata de un intento de apoderamiento de una marca ajena"*. -----

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: *"Las presentes bases de oposiciones de DIVERSEY INC. comprenden productos de clase 03 y 05: "Preparaciones limpiadoras y preparaciones para pulir; antivirico, medicamento empleado para tratar infecciones causadas por virus; destacando la diferencia de cobertura de productos .../... la presente solicitud se encuentra limitada .../... mi mandante a su vez cabe recalcar posee mejor derecho de prioridad"*. -----

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

Que, en primer lugar, si bien la apelante basa su oposición en la marca OXIVIR, la misma fue presentada en fecha 24 de julio de 2020, con posterioridad a la marca solicitada, quien fuera presentada en fecha 04 de mayo de 2020. Recordemos que el artículo 12° de la Ley N° 1294/98 expresa: *"La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial"*. Siendo así, resulta claro, que la firma solicitante es quien tiene la prioridad para la obtención del registro de su marca en el País. -----


Alc. Claudia Paredes
Dirección General de Asuntos
Marcarios Litigiosos
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución N°

0987

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 396 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OXIVIR", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 18118/2020, A NOMBRE DE QUIMFA S.A. -----

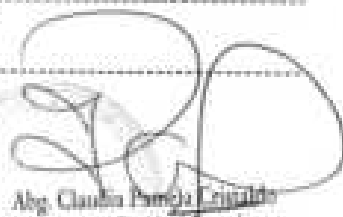
Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 05. Al respecto, la marca oponente "OXIVIR" solicita cobertura para "Desinfectantes y desinfectantes para uso en superficies duras en entornos comerciales, industriales e institucionales" y la marca solicitante "OXIVIR" fue solicitada para "ANTIVÍRICO. MEDICAMENTO EMPLEADO PARA TRATAR INFECCIONES CAUSADAS POR VIRUS. Con esta comparación queda demostrada la identidad en cuanto a la clase y que los productos cubiertos se encuentran vinculados. -----

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaría la confusión ideológica en la mente del consumidor al pretender, la oponente, registrar la marca "OXIVIR" en la misma clase 05 en la que la solicitada presentó su marca con *prelación*. 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, 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 OXIVIR solicitada por QUIMFA S.A. Por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 396 de fecha 08 de junio de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "OXIVIR", clase 05, Acta N° 18118/2020, solicitada a nombre de QUIMFA S.A. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula. -----


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

Resolución N°

0988

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 517 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BRIX", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 49373/2016, SOLICITADA POR ARMANDO ESPINOLA. -----

Asunción, 30 DIC 2024

VISTO: el recurso de apelación y nulidad interpuesto por el representante convencional de **ARMANDO ESPINOLA** en contra de la Resolución N° 517 de fecha 02 de julio de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 08 de agosto de 2019 se presenta el representante convencional de **ARMANDO ESPINOLA** e interpone Recurso de Apelación y Nulidad en contra de la Resolución N° 517 de fecha 02 de julio de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 26 de diciembre de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 03 de agosto de 2020, el representante convencional de **ARMANDO ESPINOLA** expresó agravios; dictándose en fecha 17 de septiembre de 2020 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a las contrapartes por todo el término de ley. -----

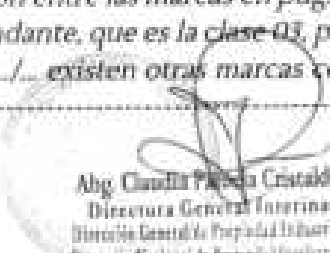
Que, en fecha 22 de octubre de 2020, el representante convencional de la firma **BRIX S.R.L.** contesta el traslado de agravios y en fecha 26 de noviembre de 2020 se llamó autos para resolver. -----

Que, en fecha 16 de mayo de 2024, fue acusada la rebeldía del representante convencional del oponente **VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.** por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca BRIX, solicitada para la clase 3 en base al registro de la marca BRIXILON y al registro extranjero de la marca BRIX Y ETIQUETA registrada en la misma clase 3 .../... las oponentes VICENTE SCAVONE ha demostrado ser titular del registro BRIXILON y la firma BRIX S.R.L. ha demostrado ser titular del registro en el extranjero con los documentos agregados en autos .../... la marca BRIX representa también un derecho adquirido a favor de la oponente BRIX S.R.L., teniendo en cuenta que constituye su nombre comercial, derecho ampliamente reconocido por nuestra legislación marcaria .../... es criterio de esta Dirección rechazar la solicitud presentada."* -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante, **ARMANDO ESPINOLA** y manifiesta: *"La denominación BRIX ha sido ingresada en fecha 03 de agosto de 2016, con prelación en el registro con respecto a cualquier otra denominación .../... el oponente no posee registro en la República del Paraguay .../... la marca oponente se encuentre suspendida por antecedente fonético .../... con respecto a los productos a los cuales serán destinados, se puede observar que BRIXILON comprende: Exclusivamente productos farmacéuticos y veterinarios, mientras que la denominación solicitada BRIX comprende GEL ANTI CARIES PARA USO DENTAL, con lo que se demuestra que no hay relación entre las marcas en pugna .../... la marca de la adversa no está registrada en la misma clase que la de mi mandante, que es la clase 03, por ende tienen mercados diferentes y un público consumidor también distinto .../... existen otras marcas con las mismas palabras de mi mandante: BRIXIA; MABRIX; LABRIXILE..."* -----


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

Resolución N°

0988

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 517 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BRIX", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 49373/2016, SOLICITADA POR ARMANDO ESPINOLA. -----

Que, entre otros argumentos, contesta la expresión de agravios el oponente, **BRIX S.R.L.** y manifiesta: *"Deben ser tenidas como falsas las afirmaciones hechas por la adversa que sostiene la existencia de diferencias entre las marcas en pugna en autos .../... no caben dudas de que la adversa se inspiró en la marca BRIX de mi mandante, registrada en varios países, para la creación de la suya y de que solicito dicho nombre en Paraguay con total mala fe, la adversa eligió copiar la marca que ya alcanzó notoriedad gracias a los esfuerzos de mi mandante .../... tal como los resolvió el A-quo habrá riesgo de confusión y asociación por sus notables similitudes fonéticas, ortográficas y conceptuales .../... los productos solicitados son los mismos que los producidos por BRIX S.R.L., esto se puede observar en el sistema informático de la DINAPI". -----*

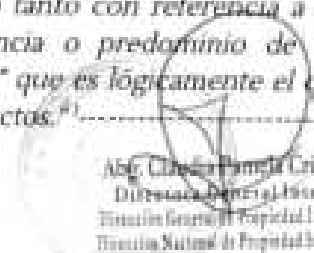
Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto.-----

Que, con relación a la oposición de **VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.**, corresponde realizar el cotejo entre la solicitud de registro de marca **"BRIX"** (clase 03) y la marca oponente **"BRIXILON"** (clase 05). Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente **"BRIXILON"** registrada para productos de la clase 05 entre ellos: *"Exclusivamente productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas"*, mientras que la marca en trámite de registro **"BRIX"** solicita la cobertura para los productos comprendidos en la clase 03 *"Gel anticaries para uso dental"*.

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 **"BRIXILON"** en la clase 03, clase donde se pretende registrar la marca solicitada **"BRIX"**. De ello se colige que las marcas en pugna **no** comparten la misma clase del nomenclador internacional y no poseen una conexión competitiva directa. -----

Que, en segundo término, cabe realizar el cotejo entre la solicitud de registro de marca **"BRIX"** (clase 03) y la solicitud oponente **"BRIX 3000 - LA NUEVA TECNOLOGÍA ENZIMÁTICA PARA REMOCIÓN ATRAUMÁTICA DE DE CARIES (SLOGAN)"** (clase 03). En ese sentido, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante y la solicitud oponente, vemos que ambas contienen el elemento en común **BRIX**. En el caso de la marca solicitada, la misma está conformada únicamente por el vocablo **BRIX**, reproduciendo íntegramente la denominación registrada sin agregar ningún elemento que le pueda dar distintividad, evidenciándose así la existencia del riesgo de confusión entre las marcas analizadas. -----

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada **BRIX**, resulta indudablemente evocadora de la solicitud oponente **BRIX 3000 - LA NUEVA TECNOLOGÍA ENZIMÁTICA PARA REMOCIÓN ATRAUMÁTICA DE DE CARIES (SLOGAN)**. Esto es así, ya que el elemento en común es lo suficientemente fuerte para recibir toda la atención sobre sí, asumiendo el papel principal y protagónico en la denominación. Al respecto, es importante traer a colación doctrina sobre la **MOT VEDETTE**: *"En muchas hipótesis resulta necesario centrar el análisis en un aspecto determinado del conjunto cuando es notorio que el mismo tiene significación superior; criterio éste que se ha aplicado tanto con referencia a las llamadas 'Mot Vedette'...", "es correcto, por tanto, valorizar la importancia o predominio de los componentes de una marca compleja a fin de precisar su elemento 'decisivo' que es lógicamente el que desempeñará más cabalmente el papel de identificación comercial de los productos."*¹⁾ -----


Abg. Claudio Pamela Cristaldo
Dirección General de Propiedad Industrial
División Nacional de Propiedad Industrial

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

Resolución N°

0938

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 517 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BRIX", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 49373/2016, SOLICITADA POR ARMANDO ESPINOLA. -----

Que, entre otros argumentos, alega además el oponente: *"...no caben dudas de que la adversa se inspiró en la marca BRIX de mi mandante, registrada en varios países (Argentina, Reg. N° 2.813.361; Colombia, Reg. N° 545.389; México, Reg. N° 1.765.767), para la creación de la suya y de que solicitó dicho nombre en Paraguay con total mala fe, la adversa eligió copiar la marca que ya alcanzó notoriedad gracias a los esfuerzos de mi mandante".* Que, ahondando aún más en el análisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo Mòdica, en su obra "Derecho Paraguayo de Marcas", dice: *"Las llamadas marcas notorias .../... pueden ser defendidas exitosamente fuera del país en que están registradas (excepción al principio de territorialidad) y con respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no haya relación (excepción al principio de especialidad)."* -----

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 disponen que no pueden constituir marcas: *"art. 2 inc. g) 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 apliquen 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; inc. i) los signos que se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese legítimo interés o por quien conocía o debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero."* -----

Que, finalmente se destaca que se pretende el registro de BRIX, es decir, sin otro elemento distintivo que la haga especial y única, por lo que refuerza la tesis de que nos encontramos ante un posible uso indebido de una marca ya existente, lo cual imposibilita la viabilidad de su registro en esas condiciones.-----

Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "BRIX", constituye a su vez la razón social de la firma oponente, BRIX S.R.L.; es decir, que la marca solicitada se identifica con la razón social que presenta la firma oponente. 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 nombre comercial de la firma oponente, es evidente la mala fe por parte del solicitante.-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección arriba a la conclusión de que si bien es posible la coexistencia pacífica entre la solicitud de registro de la marca "BRIX" y la marca oponente "BRIXILON"; no es menos cierta la inviabilidad de la coexistencia pacífica entre la solicitud de registro de la marca "BRIX" y la solicitud oponente "BRIX 3000 - LA NUEVA TECNOLOGÍA ENZIMÁTICA PARA REMOCIÓN ATRAUMÁTICA DE DE CARIES (SLOGAN)". por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. -----

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

Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 517 de fecha 02 de julio de 2019 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

¹ "DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS" – Carmelo Mòdica, Arandura Edit., 2007 – Pág. 198.

Resolución N°

0988

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 517 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BRIX", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 49373/2016, SOLICITADA POR ARMANDO ESPINOLA. -----

Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "BRIX", clase 03, Expediente N° 49373/2016, solicitada a nombre de **ARMANDO ESPINOLA**. -----

Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula. -----


Abg. Claudia Pamela Cristóbal
Directora General Insctrina
Dirección General de Propiedad Industrial
Ministerio de Industria y Comercio

Resolución N°

0989

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2.094 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIO-GUARD", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 21872/2021, SOLICITADO POR VITTIA PARAGUAY S.R.L. -----

Asunción,

30 DIC 2021

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma VITTIA PARAGUAY S.R.L. contra la Resolución N° 2.094 de fecha 07 de diciembre de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 11 de febrero de 2022 se presenta la representante convencional de la firma VITTIA PARAGUAY S.R.L. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 2.094 de fecha 07 de diciembre de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 28 de noviembre de 2022, la representante convencional de VITTIA PARAGUAY S.R.L. expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 16 de enero 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: Expediente 2020-2046497 Denominación BIOGUARD Clase 39 Registro 520497 Titular Produfertil S.A. (PY). 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, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Que, la solicitud de mi mandante y la marca base del rechazo no podrán ser asociadas o relacionadas una con otra, teniendo en cuenta que las mismas protegen servicios diferentes y se encuentran en clases distintas. La solicitud de registro de la marca de mi representada comprende los servicios de: "Servicios de importación, exportación y comercialización de Fungicida Microbiológico" comprendidos en la clase 35. Mientras que la marca invocada como antecedente se encuentra registrada protegiendo los servicios de "empaquetado, acondicionamiento, almacenamiento, distribución (reparto) de productos agrícolas" comprendidos en la clase 39 (...)".-----

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 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. Claudia Patricia González
Directora General de Marcas
Dirección General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0989

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2.094 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIO-GUARD", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 21872/2021, SOLICITADO POR VITTA PARAGUAY S.R.L. -----

En ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "BIOGUARD" y la solicitud de registro de la marca "BIO-GUARD", se evidencia que la solicitante reproduce en el mismo orden las 8 letras que posee la registrada en su denominación, siendo así idéntica a la marca antecedente. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas mencionadas:-----

"BIO-GUARD" (marca solicitante), y
"BIOGUARD" (marca base de rechazo)

Del cotejo entre ambas denominaciones se verifica que no existen suficientes elementos diferentes entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.-----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la cobertura de la marca base de rechazo se encuentra registrada en la clase 39 que protege los siguientes servicios: "Servicios de empaquetado, acondicionamiento, almacenamiento, distribución [reparto] de productos agrícolas."; mientras que la marca en trámite de registro pretende obtener la cobertura para los siguientes servicios de clase 35, la cual comprende: "Servicios de importación, exportación y comercialización de Fungicida Microbiológico". Las marcas analizadas no solo presentan similitud gráfica, debe sumarse el hecho de que si bien la marca solicitada se encuentra en una clase distinta a la marca base de rechazo, la marca solicitada pretende proteger servicios relacionados con la industria agrícola, lo que podría generar confusión al momento de seleccionar el servicio o al prestador del mismo, dado que pues se dirigen a un mismo tipo de público consumidor.-----

Que, si bien es cierto, el sistema adoptado por nuestro derecho marcario es el sistema uniclase, es importante tener en cuenta que la existencia de identidad o vinculación entre productos y servicios no se encuentra «totalmente» determinada por la clasificación de Niza, dado que existen productos y servicios que se encuentran vinculados a pesar de encontrarse catalogados en clases diferentes. Que, en ese sentido no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas. -----

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS expresa: "(...) la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquella implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)". -----

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

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

Mrs. Liliana Benítez Crisoldo
Directora General, Interior
División General de Propiedad Industrial
División Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° 0939

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2.094 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIO-GUARD", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 21872/2021, SOLICITADO POR VITTIA PARAGUAY S.R.L. -----

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 "BIO-GUARD" no podrá coexistir con la marca antecedente "BIOGUARD", con la cual presenta más semejanzas que diferencias.-----

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 6º y 2º 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° 2.094 de fecha 07 de diciembre de 2021 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º** ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "BIO-GUARD", clase 35, Expediente N° 21872/2021, solicitada a nombre de VITTIA PARAGUAY S.R.L. -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE. -----


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

Resolución N°

0990

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 867 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "COOLOOK Y ETIQUETA", CLASE 35 EXPEDIENTE N° 30249/2017, SOLICITADA POR PATRICIA CAROLINA ARRÚA DE RIVEROS Y CLAUDIA STELLA AGÜERO WAGNER MARTÍNEZ.-----

Asunción, 30 DIC 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de PATRICIA CAROLINA ARRÚA DE RIVEROS Y CLAUDIA STELLA AGÜERO WAGNER MARTÍNEZ, contra la Resolución N° 867 de fecha 04 de octubre de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y:-----

RESULTA:

Que, en fecha 17 de agosto de 2021 se presenta la representante convencional de PATRICIA CAROLINA ARRÚA DE RIVEROS Y CLAUDIA STELLA AGÜERO WAGNER MARTÍNEZ, a interponer recurso de apelación contra la Resolución N° 867 de fecha 04 de octubre de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

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

Que, en fecha 29 de junio de 2022, el representante convencional de PATRICIA CAROLINA ARRÚA DE RIVEROS Y CLAUDIA STELLA AGÜERO WAGNER MARTÍNEZ, en fecha 06 de marzo de 2023, 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 09 de mayo de 2023.-----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, analizando las marcas COOLOOK (marca solicitada) vs. COLLOKY (marca oponente), en un análisis en conjunto encontramos que entre las marcas en pugna existe una estrecha semejanza en el aspecto denominativo, tanto en el plano ortográfico como en el fonético y visual, por lo cual una eventual coexistencia pacífica entre las mismas queda totalmente descartada... Estamos ante una marca que no reúne los requisitos de novedad y de especialidad... La solicitud de registro presentada por el solicitante, infringe las prohibiciones enunciadas en el Art. 2, de la Ley de Marcas N° 1294/98... Por todo lo expuesto, es criterio de esta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada procedente."-----

Que, la representante de PATRICIA CAROLINA ARRÚA DE RIVEROS Y CLAUDIA STELLA AGÜERO WAGNER MARTÍNEZ, Al analizar las dos marcas hay que observarlas en su conjunto y procediendo de esta manera existen diferencias notorias en el aspecto ortográfico y visual entre las marcas COOLOOK-COLLOKY ya que las desinencias en las denominaciones en pugna son decisivas para que las marcas no se confundan visual ni ortográficamente... En el presente caso es manifiesto que la primera impresión que dejará en el público consumidor la marca solicitada COOLOOK es totalmente diferente a la registrada COLLOKY... Indudablemente las palabras COOLOOK-COLLOKY constituyen fonemas totalmente diferentes lo cual se puede comprobar con la pronunciación sucesiva de una y otra marca... Es innegable que desde el punto de vista auditivo y fonético están destinadas a diferenciarse entre sí una vez que coexistan en el mismo mercado... La marca oponente se encuentra registrada en las clases 03 y 25...-----


Abg. Claudia Stella Agüero Wagner Martínez
Directora General de Propiedad Intelectual
Dirección General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0990

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 867 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "COOLOOK Y ETIQUETA", CLASE 35 EXPEDIENTE N° 30249/2017, SOLICITADA POR PATRICIA CAROLINA ARRÚA DE RIVEROS Y CLAUDIA STELLA AGÜERO WAGNER MARTÍNEZ. -----

Por otra parte, los servicios protegidos por la marca solicitada en la clase 35 se refiere exclusivamente a la venta de joyas.../... La marca solicitada reúne los requisitos de novedad y especialidad exigidos por la Ley de Marcas 1294/98.../... Fundada en lo expuesto solicitamos a la Señora Directora General se sirva oportunamente dictar resolución revocando la Resolución N° 867/2019."-----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto contra la Resolución N° 867 de fecha 04 de octubre de 2019. -----

Que, uno de los criterios al analizar la posibilidad de confusión marcaria es evaluar a los signos en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre ellos. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca COOLOOK Y ETIQUETA, solicitada en clase 35, con la oponente COLLOKY, registrada en clase 35. -----

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

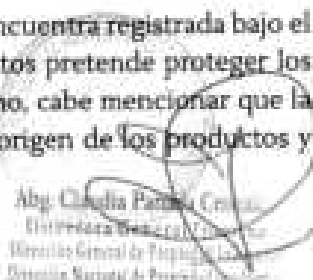
COOLOOK Y ETIQUETA	(marca solicitada)
COLLOKY	(marca registrada)

Que, analizando el campo ortográfico de la solicitante "COOLOOK Y ETIQUETA" y la marca oponente "COLLOKY", si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre sí, en su conjunto, dejan una impresión visual muy diferente, dado que no se leen de la misma manera, siendo fonética y gramaticalmente disímiles. -----

Que, analizando las coberturas de los servicios de las marcas en pugna, podemos visualizar claramente que si bien pertenecen a la misma clase 35 del nomenclador internacional, cada una protege servicios limitados a un sector bien determinado, dado que la solicitante pretende proteger (Servicios de importación, exportación y venta de joyas) la marca oponente protege (Servicios de venta y comercialización de toda clase de productos, al por mayor y/o al detalle). De lo expuesto se puede concluir que, si bien los signos comparten el mismo nomenclador, los servicios de uno y otro signo se encuentran bien delimitados, extremo que disminuye las posibilidades de confusión para el consumidor final. coberturas. -----

Que, además es importante mencionar que "COOLOOK Y ETIQUETA" se encuentra registrada bajo el N° 466818 para todos los productos de la clase 14, por lo que, la solicitud de autos pretende proteger los servicios de venta de productos que ya tiene registrados en otra clase. Por último, cabe mencionar que la oponente y la solicitud coexisten sin que el publico consumidor confunda el origen de los productos y

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


Abg. Claudia Patricia Gómez
Escribana Pública
Servicio General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0990**

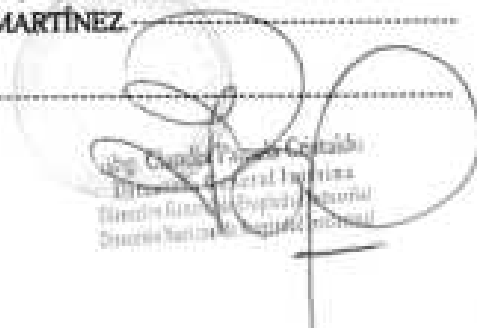
POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 867 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "COOLOOK Y ETIQUETA", CLASE 35 EXPEDIENTE N° 30249/2017, SOLICITADA POR PATRICIA CAROLINA ARRÚA DE RIVEROS Y CLAUDIA STELLA AGÜERO WAGNER MARTÍNEZ.-----

servicios prestados por ambas partes. Por tanto, existen suficientes diferencias que hacen posible su coexistencia pacífica en el registro marcario nacional.-----

Que, analizadas las marcas en pugna, ésta dependencia administrativa considera que la marca solicitada "COOLOOK Y ETIQUETA" no causaría riesgo de confusión o de asociación con la marca oponente "COLLOKY", así como tampoco menoscabaría los derechos de la firma oponente, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º** REVOCAR la Resolución N° 867 de fecha 04 de octubre de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, en el expediente de oposición a la solicitud de registro de marca "COOLOOK Y ETIQUETA", Acta N° 30249/2017, clase 35.-----
- Art. 2º** DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "COOLOOK Y ETIQUETA", Acta N° 30249/2017, clase 35, presentada por PATRICIA CAROLINA ARRÚA DE RIVEROS Y CLAUDIA STELLA AGÜERO WAGNER MARTÍNEZ.-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por cédula.-----


Claudia Stella Agüero Wagner Martínez
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución N°

0991

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 524 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 28740/2023, SOLICITADA POR TARQUINO S.A. -----

Asunción, 30 DIC 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de CARLOS GIUSEPPE ESPINOZA VEGA contra la resolución N° 524 de fecha 12 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 15 de julio de 2024 se presenta el representante convencional de CARLOS GIUSEPPE ESPINOZA VEGA a interponer recurso de apelación contra la Resolución N° 524 de fecha 12 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 18 de julio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 06 de septiembre de 2024, el representante convencional de CARLOS GIUSEPPE ESPINOZA VEGA expresó agravios el apelante. En fecha 18 de noviembre de 2024, el representante convencional de TARQUINO S.A. presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 20 de noviembre de 2024 se llamó Autos para Resolver.-----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Al realizar el cotejo de las marcas RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN) (marca solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético.../... esta Dirección considera que, aunque las mismas compartan una partícula en común, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos para evitar el registro de la marca solicitada y tampoco afirmar que una coexistencia pacífica entre las mismas no sea posible.../... Así mismo cabe mencionar que la marca RASPA&GANA DE TARQUINO solicitada por TARQUINO S.A., se constituye del nombre comercial, el cual goza de protección al tratarse de un bien jurídico amparado por la Ley de Marcas.../... La denominación RASPA&GANA es una categoría más general de productos y servicios de lotería instantánea que puede variar dependiendo del proveedor local.../... Esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente." -----

Que, el representante de la firma oponente, CARLOS GIUSEPPE ESPINOZA VEGA, presenta su escrito de expresión de agravios, manifestando entre otras cuestiones "(...) Es importante destacar, y que no es obra de la casualidad, que el adverso legal haya presentado también solicitudes en las mismas clases, por segunda vez, con el agregado DE TARQUINO así como para los mismos productos y servicios que ha registrado ya mi representada.../... Bien sabemos, que las raíces, o como aducen los estudiosos, el inicio de las marcas, constituyen la parte esencial de una marca, en todos los niveles y aspectos, pues los abarca en su integridad, tanto visual, como gráfica, así como representativamente en la mente del público.../... Al poseer raíces idénticas, más idéntica clase de servicios corresponde identidad en el margen del público consumidor.../... Las denominaciones TARQUINO y APOSTALA, son desinencias, las cuales poseen una

Abg. Claudio Parada Crivello
Directora General de Lotería
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0991**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 524 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "RASPAGANA DE TARQUINO (SLOGAN)", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 28740/2023, SOLICITADA POR TARQUINO S.A. -----

importancia secundaria en el momento del análisis de las marcas en litigio.../... Entre las raíces de las denominaciones en pugna, sin ínfimas, los cambios argüidos en la denominación cuestionada no son diferenciadores, ni suficientes para ser considerada una denominación nueva o novedosa y mucho menos especial.../... En consecuencia, ruego a la Sra. Directora que provea de conformidad y oportunamente dicte resolución revocando íntegramente la resolución N° 524/2024. -----

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice: "(...) La adversa hace una exposición escueta de argumentos que carecen de total sustento jurídico ya que se limita a transcribir lo resuelto en la instancia inferior sin dar opinión alguna que pueda servir de sustento para rebatirla.../... Se ha mencionado detalladamente en el escrito de contestación de oposición, la omisión en la mención de la adversa al respecto de la coexistencia de varios registros con el radical RASPAMANIA, RASPADITA..., concedidos a nombre de distintos titulares y que coexisten pacíficamente ya que cuentan con elementos diferenciadores que la hacen distinguibles.../... Si la marca oponente coexiste con otras tantas que poseen la misma porción, no vemos por qué no podrá también coexistir con mi representada.../... Estamos seguros que la Señora Directora sabrá apreciar que no existe riesgo de confusión o asociación entre las marcas en pugna.../... Por lo tanto, en mérito a lo expuesto, pido a la Señora Directora, oportunamente dicte resolución confirmando en todas sus partes la Resolución N° 524/2024. -----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto contra la Resolución N° 524 de fecha 12 de junio de 2024 -----

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

Que, en ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "RASPAGANA y RASPALA", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, dichas palabras son comúnmente utilizados para referirse a tipos de juegos de azar, en ese sentido y en su conjunto, dejan una impresión fonética y visual muy diferente. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: -----

RASPAGANA DE TARQUINO (SLOGAN)

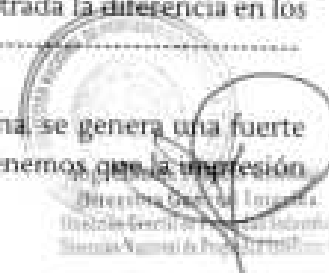
(marca solicitada), y

RASPALA BY APOSTALA

(marca base de oposición)

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

Que, de 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 -----



POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 524 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 28740/2023, SOLICITADA POR TARQUINO S.A. -----

auditiva que generan ambas es bastante disímil; En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes de fantasía que las hace originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación.-----

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."* Dicho esto, 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. Si bien es cierto que entre las denominaciones **RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)** (solicitada), y **RASPALA BY APOSTALA** (oponente), se comparte el vocablo "RASPA", 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: **RASPADITA**, LA SUERTE EN TUS MANOS (MARCA SLOGAN), Reg N° 540179, a nombre de Wassín Nenr Fahs; **RASPEMANÍA**, Reg N° 589099, a nombre de Talismán S.a.; **RASPIDÍSIMO**, Reg N° 524714 a nombre de Technologies Development Of Paraguay 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 coexisten previamente. -----

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

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

Que, analizadas las marcas en pugna, ésta dependencia administrativa considera que la marca solicitada "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)" no causaría riesgo de confusión o de asociación con la marca oponente "RASPALA BY APOSTALA", así como tampoco menoscabar los derechos de las firma oponente, por lo que corresponde confirmar la resolución recurrida.-----

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

Resolución N° **0991**

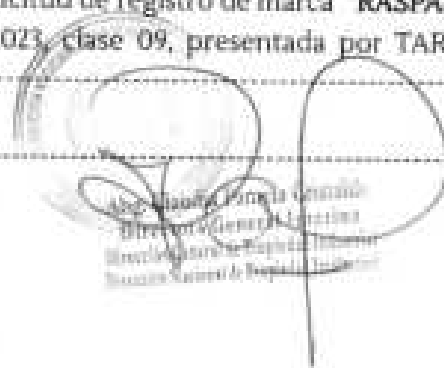
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 524 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "RASPAGANA DE TARQUINO (SLOGAN)", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 28740/2023, SOLICITADA POR TARQUINO S.A. -----

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 524 de fecha 12 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "RASPAGANA DE TARQUINO (SLOGAN)", Acta N° 28740/2023, clase 09, presentada por TARQUINO S.A.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por cédula-----


Ana María Pérez de la Cruz
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial
Ministerio del Interior de Paraguay

Resolución N° 0992

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 526 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 28738/2023, SOLICITADA POR TARQUINO S.A.

Asunción, 30 DIC 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de CARLOS GIUSEPPE ESPINOZA VEGA contra la resolución N° 526 de fecha 12 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 15 de julio de 2024 se presenta el representante convencional de CARLOS GIUSEPPE ESPINOZA VEGA a interponer recurso de apelación contra la Resolución N° 526 de fecha 12 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 18 de julio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.

Que, en fecha 06 de septiembre de 2024, el representante convencional de CARLOS GIUSEPPE ESPINOZA VEGA expresó agravios el apelante. En fecha 18 de noviembre de 2024, el representante convencional de TARQUINO S.A. presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 20 de noviembre de 2024 se llamó Autos para Resolver.

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Al realizar el cotejo de las marcas RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN) (marca solicitada) y RASPALA BV APOSTALA (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético.../... esta Dirección considera que, aunque las mismas compartan una partícula en común, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos para evitar el registro de la marca solicitada y tampoco afirmar que una coexistencia pacífica entre las mismas no sea posible.../... Así mismo cabe mencionar que la marca RASPA&GANA DE TARQUINO solicitada por TARQUINO S.A., se constituye del nombre comercial, el cual goza de protección al tratarse de un bien jurídico amparado por la Ley de Marcas.../... La denominación RASPA&GANA es una categoría más general de productos y servicios de lotería instantánea que puede variar dependiendo del proveedor local.../... Esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente."

Que, el representante de la firma oponente, CARLOS GIUSEPPE ESPINOZA VEGA, presenta su escrito de expresión de agravios, manifestando entre otras cuestiones "(...) Es importante destacar, y que no es obra de la casualidad, que el adverso legal haya presentado también solicitudes en las mismas clases, por segunda vez, con el agregado DE TARQUINO así como para los mismos productos y servicios que ha registrado ya mi representada.../... Bien sabemos, que las raíces, o como aducen los estudiosos, el inicio de las marcas, constituyen la parte esencial de una marca, en todos los niveles y aspectos, pues los abarca en su integridad, tanto visual, como gráfica, así como representativamente en la mente del público.../... Al poseer raíces idénticas, más idéntica clase de servicios corresponde identidad en el margen del público consumidor.../... Las denominaciones TARQUINO y APOSTALA, son desinencias, las cuales poseen una

Resolución N° **0992**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 526 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "RASPAGANA DE TARQUINO (SLOGAN)", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 28738/2023, SOLICITADA POR TARQUINO S.A. -----

importancia secundaria en el momento del análisis de las marcas en litigio... Entre las raíces de las denominaciones en pugna, sin infimas, los cambios argüidos en la denominación cuestionada no son diferenciadores, ni suficientes para ser considerada una denominación nueva o novedosa y mucho menos especial... En consecuencia, ruego a la Sra. Directora que provea de conformidad y oportunamente dicte resolución revocando íntegramente la resolución N° 526/2024. -----

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice: "(...) La adversa hace una exposición escueta de argumentos que carecen de total sustento jurídico ya que se limita a transcribir lo resuelto en la instancia inferior sin dar opinión alguna que pueda servir de sustento para rebatirla... Se ha mencionado detalladamente en el escrito de contestación de oposición, la omisión en la mención de la adversa al respecto de la coexistencia de varios registros con el radical RASPAMANIA, RASPADITA..., concedidos a nombre de distintos titulares y que coexisten pacíficamente ya que cuentan con elementos diferenciadores que la hacen distinguibles... Si la marca oponente coexiste con otras tantas que poseen la misma porción, no vemos por qué no podrá también coexistir con mi representada... Estamos seguros que la Señora Directora sabrá apreciar que no existe riesgo de confusión o asociación entre las marcas en pugna... Por lo tanto, en mérito a lo expuesto, pido a la Señora Directora, oportunamente dicte resolución confirmando en todas sus partes la Resolución N° 526/2024. -----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto contra la Resolución N° 526 de fecha 12 de junio de 2024 -----

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

Que, en ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "RASPAGANA y RASPALA", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, dichas palabras son comúnmente utilizados para referirse a tipos de juegos de azar, en ese sentido y en su conjunto, dejan una impresión fonética y visual muy diferente. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: -----

RASPAGANA DE TARQUINO (SLOGAN)
RASPALA BY APOSTALA

(marca solicitada), y
(marca base de oposición)

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

Que, de 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 -----

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 526 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 28738/2023, SOLICITADA POR TARQUINO S.A. -----

auditiva que generan ambas es bastante disímil; En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes de fantasía que las hace originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación.-----

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."* Dicho esto, 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. Si bien es cierto que entre las denominaciones **RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)** (solicitada), y **RASPALA BY APOSTALA** (oponente), se comparte el vocablo "RASPA", 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: **RASPADITA**, LA SUERTE EN TUS MANOS (MARCA SLOGAN), Reg N° 540179, a nombre de Wassín Nenr Fahs; **RASPEMANÍA**, Reg N° 589099, a nombre de Talismán S.a.; **RASPIDÍSIMO**, Reg N° 524714 a nombre de Technologies Development Of Paraguay 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 coexisten previamente. -----

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

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

Que, analizadas las marcas en pugna, ésta dependencia administrativa considera que la marca solicitada "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)" no causaría riesgo de confusión o de asociación con la marca oponente "RASPALA BY APOSTALA", así como tampoco menoscabar los derechos de la firma oponente, por lo que corresponde confirmar la resolución recurrida.-----

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

Resolución N° **0992**

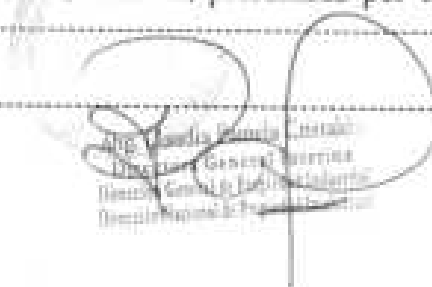
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 526 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 28738/2023, SOLICITADA POR TARQUINO S.A. -----

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 526 de fecha 12 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)", Acta N° 28738/2023, clase 16, presentada por TARQUINO S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por cédula.-----


Dra. María Inés Estrella
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0993**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 523 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 28736/2023, SOLICITADA POR TARQUINO S.A. -----

Asunción, 30 DIC 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de CARLOS GIUSEPPE ESPINOZA VEGA contra la resolución N° 523 de fecha 12 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 15 de julio de 2024 se presenta el representante convencional de CARLOS GIUSEPPE ESPINOZA VEGA a interponer recurso de apelación contra la Resolución N° 523 de fecha 12 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 18 de julio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 06 de septiembre de 2024, el representante convencional de CARLOS GIUSEPPE ESPINOZA VEGA expresó agravios el apelante. En fecha 18 de noviembre de 2024, el representante convencional de TARQUINO S.A. presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 20 de noviembre de 2024 se llamó Autos para Resolver.-----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Al realizar el cotejo de las marcas RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN) (marca solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético.../... esta Dirección considera que, aunque las mismas compartan una partícula en común, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos para evitar el registro de la marca solicitada y tampoco afirmar que una coexistencia pacífica entre las mismas no sea posible.../... Así mismo cabe mencionar que la marca RASPA&GANA DE TARQUINO solicitada por TARQUINO S.A., se constituye del nombre comercial, el cual goza de protección al tratarse de un bien jurídico amparado por la Ley de Marcas.../... La denominación RASPA&GANA es una categoría más general de productos y servicios de lotería instantánea que puede variar dependiendo del proveedor local.../... Esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente."-----

Que, el representante de la firma oponente, CARLOS GIUSEPPE ESPINOZA VEGA, presenta su escrito de expresión de agravios, manifestando entre otras cuestiones "(...) Es importante destacar, y que no es obra de la casualidad, que el adverso legal haya presentado también solicitudes en las mismas clases, por segunda vez, con el agregado DE TARQUINO así como para los mismos productos y servicios que ha registrado ya mi representada.../... Bien sabemos, que las raíces, o como aducen los estudiosos, el inicio de las marcas, constituyen la parte esencial de una marca, en todos los niveles y aspectos, pues los abarca en su integridad, tanto visual, como gráfica, así como representativamente en la mente del público.../... Al poseer raíces idénticas, más idéntica clase de servicios corresponde identidad en el margen del público consumidor.../... Las denominaciones TARQUINO y APOSTALA, son desinencias, las cuales poseen una

Alm. Claudia Berro Cristiani
Directora General Litigiosa
Núcleo Gestión de Marcas y Patentes
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0993**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 523 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "RASPAGANA DE TARQUINO (SLOGAN)", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 28736/2023, SOLICITADA POR TARQUINO S.A. -----

importancia secundaria en el momento del análisis de las marcas en litigio... Entre las raíces de las denominaciones en pugna, sin ínfimas, los cambios argüidos en la denominación cuestionada no son diferenciadores, ni suficientes para ser considerada una denominación nueva o novedosa y mucho menos especial... En consecuencia, ruego a la Sra. Directora que provea de conformidad y oportunamente dicte resolución revocando íntegramente la resolución N° 523/2024. -----

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice: "(...) La adversa hace una exposición escueta de argumentos que carecen de total sustento jurídico ya que se limita a transcribir lo resuelto en la instancia inferior sin dar opinión alguna que pueda servir de sustento para rebatirla... Se ha mencionado detalladamente en el escrito de contestación de oposición, la omisión en la mención de la adversa al respecto de la coexistencia de varios registros con el radical RASPAMANIA, RSPADITA..., concedidos a nombre de distintos titulares y que coexisten pacíficamente ya que cuentan con elementos diferenciadores que la hacen distinguibles... Si la marca oponente coexiste con otras tantas que poseen la misma porción, no vemos por qué no podrá también coexistir con mi representada... Estamos seguros que la Señora Directora sabrá apreciar que no existe riesgo de confusión o asociación entre las marcas en pugna... Por lo tanto, en mérito a lo expuesto, pido a la Señora Directora, oportunamente dicte resolución confirmando en todas sus partes la Resolución N° 523/2024. -----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto contra la Resolución N° 523 de fecha 12 de junio de 2024 -----

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

Que, en ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "RASPAGANA y RASPALA", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, dichas palabras son comúnmente utilizados para referirse a tipos de juegos de azar, en ese sentido y en su conjunto, dejan una impresión fonética y visual muy diferente. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: -----

RASPAGANA DE TARQUINO (SLOGAN)

(marca solicitada), y

RASPALA BY APOSTALA

(marca base de oposición)

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

Que, de 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

Abg. Gladys Patricia Cristóbal
Trámite de Asesoría y Litigio
Dirección General de Marcas e Industrias
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 523 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "RASPAGANA DE TARQUINO (SLOGAN)", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 28736/2023, SOLICITADA POR TARQUINO S.A. -----

auditiva que generan ambas es bastante disímil; En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes de fantasía que las hace originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación.-----

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."* Dicho esto, 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. Si bien es cierto que entre las denominaciones **RASPAGANA DE TARQUINO (SLOGAN)** (solicitada), y **RASPALA BY APOSTALA** (oponente), se comparte el vocablo "RASPAGANA", 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: **RASPADITA**, LA SUERTE EN TUS MANOS (MARCA SLOGAN), Reg N° 540179, a nombre de Wassín Nenr Fahs; **RASPEMANÍA**, Reg N° 589099, a nombre de Talismán S.a.; **RASPIDÍSIMO**, Reg N° 524714 a nombre de Technologies Development Of Paraguay 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 coexisten previamente. -----

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

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

Que, analizadas las marcas en pugna, ésta dependencia administrativa considera que la marca solicitada **"RASPAGANA DE TARQUINO (SLOGAN)"** no causaría riesgo de confusión o de asociación con la marca oponente **"RASPALA BY APOSTALA"**, así como tampoco menoscabar los derechos de la firma oponente, por lo que corresponde confirmar la resolución recurrida.-----

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

Resolución N° **0993**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 523 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 28736/2023, SOLICITADA POR TARQUINO S.A. -----

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 523 de fecha 12 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)", Acta N° 28736/2023, clase 28, presentada por TARQUINO S.A.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por cédula.-----

Mta. Gladys Paredes Cevallos
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° 0994

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 520 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "RASPAGANA DE TARQUINO (SLOGAN)", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 28730/2023, SOLICITADA POR TARQUINO S.A. -----

Asunción, 30 DIC 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de CARLOS GIUSEPPE ESPINOZA VEGA contra la resolución N° 520 de fecha 12 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 15 de julio de 2024 se presenta el representante convencional de CARLOS GIUSEPPE ESPINOZA VEGA a interponer recurso de apelación contra la Resolución N° 520 de fecha 12 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 18 de julio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 06 de septiembre de 2024, el representante convencional de CARLOS GIUSEPPE ESPINOZA VEGA expresó agravios el apelante. En fecha 18 de noviembre de 2024, el representante convencional de TARQUINO S.A. presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 20 de noviembre de 2024 se llamó Autos para Resolver.-----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Al realizar el cotejo de las marcas RASPAGANA DE TARQUINO (SLOGAN) (marca solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético.../... esta Dirección considera que, aunque las mismas compartan una partícula en común, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos para evitar el registro de la marca solicitada y tampoco afirmar que una coexistencia pacífica entre las mismas no sea 'posible.../... Así mismo cabe mencionar que la marca RASPAGANA DE TARQUINO solicitada por TARQUINO S.A., se constituye del nombre comercial, el cual goza de protección al tratarse de un bien jurídico amparado por la Ley de Marcas.../... La denominación RASPAGANA es una categoría más general de productos y servicios de lotería instantánea que puede variar dependiendo del proveedor local.../... Esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente."-----

Que, el representante de la firma oponente, CARLOS GIUSEPPE ESPINOZA VEGA, presenta su escrito de expresión de agravios, manifestando entre otras cuestiones "(...) Es importante destacar, y que no es obra de la casualidad, que el adverso legal haya presentado también solicitudes en las mismas clases, por segunda vez, con el agregado DE TARQUINO así como para los mismos productos y servicios que ha registrado ya mi representada.../... Bien sabemos, que las raíces, o como aducen los estudiosos, el inicio de las marcas, constituyen la parte esencial de una marca, en todos los niveles y aspectos, pues los abarca en su integridad, tanto visual, como gráfica, así como representativamente en la mente del público.../... Al poseer raíces idénticas, más idéntica clase de servicios corresponde identidad en el margen del público consumidor.../... Las denominaciones TARQUINO y APOSTALA, son desinencias, las cuales poseen una

Resolución N° **0994**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 520 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 28730/2023, SOLICITADA POR TARQUINO S.A. -----

importancia secundaria en el momento del análisis de las marcas en litigio... Entre las raíces de las denominaciones en pugna, sin ínfimas, los cambios argüidos en la denominación cuestionada no son diferenciadores, ni suficientes para ser considerada una denominación nueva o novedosa y mucho menos especial... En consecuencia, ruego a la Sra. Directora que provea de conformidad y oportunamente dicte resolución revocando íntegramente la resolución N° 520/2024. -----

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice: "(...) La adversa hace una exposición escueta de argumentos que carecen de total sustento jurídico ya que se limita a transcribir lo resuelto en la instancia inferior sin dar opinión alguna que pueda servir de sustento para rebatirla... Se ha mencionado detalladamente en el escrito de contestación de oposición, la omisión en la mención de la adversa al respecto de la coexistencia de varios registros con el radical RASPAMANIA, RASPADITA..., concedidos a nombre de distintos titulares y que coexisten pacíficamente ya que cuentan con elementos diferenciadores que la hacen distinguibles... Si la marca oponente coexiste con otras tantas que poseen la misma porción, no vemos por qué no podrá también coexistir con mi representada... Estamos seguros que la Señora Directora sabrá apreciar que no existe riesgo de confusión o asociación entre las marcas en pugna... Por lo tanto, en mérito a lo expuesto, pido a la Señora Directora, oportunamente dicte resolución confirmando en todas sus partes la Resolución N° 520/2024. -----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto contra la Resolución N° 520 de fecha 12 de junio de 2024 -----

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

Que, en ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "RASPA&GANA y RASPALA", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, dichas palabras son comúnmente utilizados para referirse a tipos de juegos de azar, en ese sentido y en su conjunto, dejan una impresión fonética y visual muy diferente. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: -----

RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)
RASPALA BY APOSTALA

(marca solicitada), y
(marca base de oposición)

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

Que, de las diferencias ortográficas comprobadas entre las marcas en pugna, se genera una fuerte distinción fonética, debido que al pronunciarse una a continuación de la otra, tenemos que la oposición -----


Alc. Claudia Pamela Cristaldi
Directora Nacional de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 520 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 28730/2023, SOLICITADA POR TARQUINO S.A. -----

auditiva que generan ambas es bastante disímil; En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes de fantasía que las hace originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación.-----

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."* Dicho esto, 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. Si bien es cierto que entre las denominaciones **RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)** (solicitada), y **RASPALA BY APOSTALA** (oponente), se comparte el vocablo "RASPA", 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: **RASPADITA**, LA SUERTE EN TUS MANOS (MARCA SLOGAN), Reg N° 540179, a nombre de Wassín Nenr Fahs; **RASPEMANÍA**, Reg N° 589099, a nombre de Talismán S.a.; **RASPIDÍSIMO**, Reg N° 524714 a nombre de Technologies Development Of Paraguay 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 coexisten previamente. -----

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

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

Que, analizadas las marcas en pugna, ésta dependencia administrativa considera que la marca solicitada "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)" no causaría riesgo de confusión o de asociación con la marca oponente "RASPALA BY APOSTALA", así como tampoco menoscabar los derechos de las firmas oponente, por lo que corresponde confirmar la resolución recurrida.-----

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

Resolución N° 0994

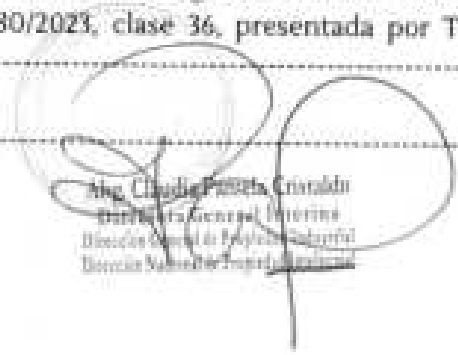
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 520 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 28730/2023, SOLICITADA POR TARQUINO S.A.-----

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 520 de fecha 12 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)", Acta N° 28730/2023, clase 36, presentada por TARQUINO S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por cédula.-----


Abg. Claudio Pérez Cristóbal
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0995

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 521 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 28734/2023, SOLICITADA POR TARQUINO S.A. -----

Asunción, 30 DIC 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de CARLOS GIUSEPPE ESPINOZA VEGA contra la resolución N° 521 de fecha 12 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y:-----

RESULTA:

Que, en fecha 13 de julio de 2024 se presenta el representante convencional de CARLOS GIUSEPPE ESPINOZA VEGA a interponer recurso de apelación contra la Resolución N° 521 de fecha 12 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 18 de julio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 06 de septiembre de 2024, el representante convencional de CARLOS GIUSEPPE ESPINOZA VEGA expresó agravios el apelante. En fecha 18 de noviembre de 2024, el representante convencional de TARQUINO S.A. presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 20 de noviembre de 2024 se llamó Autos para Resolver.-----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Al realizar el cotejo de las marcas RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN) (marca solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético.../... esta Dirección considera que, aunque las mismas compartan una partícula en común, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos para evitar el registro de la marca solicitada y tampoco afirmar que una coexistencia pacífica entre las mismas no sea posible.../... Así mismo cabe mencionar que la marca RASPA&GANA DE TARQUINO solicitada por TARQUINO S.A., se constituye del nombre comercial, el cual goza de protección al tratarse de un bien jurídico amparado por la Ley de Marcas.../... La denominación RASPA&GANA es una categoría más general de productos y servicios de lotería instantánea que puede variar dependiendo del proveedor local.../... Esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente." -----

Que, el representante de la firma oponente, CARLOS GIUSEPPE ESPINOZA VEGA, presenta su escrito de expresión de agravios, manifestando entre otras cuestiones "(...) Es importante destacar, y que no es obra de la casualidad, que el adverso legal haya presentado también solicitudes en las mismas clases, por segunda vez, con el agregado DE TARQUINO así como para los mismos productos y servicios que ha registrado ya mi representada.../... Bien sabemos, que las raíces, o como aducen los estudiosos, el inicio de las marcas, constituyen la parte esencial de una marca, en todos los niveles y aspectos, pues los abarca en su integridad, tanto visual, como gráfica, así como representativamente en la mente del público.../... Al poseer raíces idénticas, más idéntica clase de servicios corresponde identidad en el margen del público consumidor.../... Las denominaciones TARQUINO y APOSTALA, son desinencias, las cuales poseen una

Resolución N° **0935**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 521 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "RASPAGANA DE TARQUINO (SLOGAN)", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 28734/2023, SOLICITADA POR TARQUINO S.A. -----

*importancia secundaria en el momento del análisis de las marcas en litigio.../... Entre las raíces de las denominaciones en pugna, sin ínfimas, los cambios argüidos en la denominación cuestionada no son diferenciadores, ni suficientes para ser considerada una denominación nueva o novedosa y mucho menos especial.../... En consecuencia, ruego a la Sra. Directora que provea de conformidad y oportunamente dicte resolución revocando íntegramente la resolución N° 521/2024. **-----

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice: "(...) La adversa hace una exposición escueta de argumentos que carecen de total sustento jurídico ya que se limita a transcribir lo resuelto en la instancia inferior sin dar opinión alguna que pueda servir de sustento para rebatirla.../... Se ha mencionado detalladamente en el escrito de contestación de oposición, la omisión en la mención de la adversa al respecto de la coexistencia de varios registros con el radical RASPAMANIA, RASPADITA..., concedidos a nombre de distintos titulares y que coexisten pacíficamente ya que cuentan con elementos diferenciadores que la hacen distinguibles.../... Si la marca oponente coexiste con otras tantas que poseen la misma porción, no vemos por qué no podrá también coexistir con mi representada.../... Estamos seguros que la Señora Directora sabrá apreciar que no existe riesgo de confusión o asociación entre las marcas en pugna.../... Por lo tanto, en mérito a lo expuesto, pido a la Señora Directora, oportunamente dicte resolución confirmando en todas sus partes la Resolución N° 521/2024. -----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto contra la Resolución N° 521 de fecha 12 de junio de 2024 -----

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

Que, en ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "RASPAGANA y RASPALA", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, dichas palabras son comúnmente utilizados para referirse a tipos de juegos de azar, en ese sentido y en su conjunto, dejan una impresión fonética y visual muy diferente. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: -----

RASPAGANA DE TARQUINO (SLOGAN)	(marca solicitada), y
RASPALA BY APOSTALA	(marca base de oposición)

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

Que, de 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 -----

Resolución N° 0933

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 521 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 28734/2023, SOLICITADA POR TARQUINO S.A. -----

auditiva que generan ambas es bastante disímil; En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes de fantasía que las hace originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación.-----

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."* Dicho esto, 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. Si bien es cierto que entre las denominaciones RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN) (solicitada), y RASPALA BY APOSTALA (oponente), se comparte el vocablo "RASPA", 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: RASPADITA, LA SUERTE EN TUS MANOS (MARCA SLOGAN), Reg N° 540179, a nombre de Wassín Nenr Fahs; RASPEMANÍA, Reg N° 589099, a nombre de Talismán S.a.; RASPIDÍSIMO, Reg N° 524714 a nombre de Technologies Development Of Paraguay 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 coexisten previamente. -----

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

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

Que, analizadas las marcas en pugna, ésta dependencia administrativa considera que la marca solicitada "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)" no causaría riesgo de confusión o de asociación con la marca oponente "RASPALA BY APOSTALA", así como tampoco menoscabar los derechos de las firma oponente, por lo que corresponde confirmar la resolución recurrida.-----

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

Resolución N°

0995

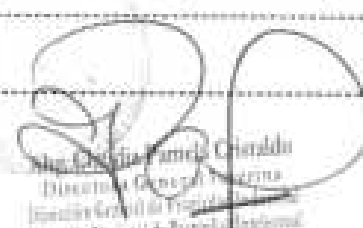
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 521 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 28734/2023, SOLICITADA POR TARQUINO S.A. -----

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 521 de fecha 12 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)", Acta N° 28734/2023, clase 35, presentada por TARQUINO S.A.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por cédula.-----


Dra. Gloria Pamela Cherdán
DIRECTORA GENERAL INTERINA
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0996

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 525 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "RASPAGANA DE TARQUINO (SLOGAN)", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 28724/2023, SOLICITADA POR TARQUINO S.A. -----

Asunción, 30 DIC 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de CARLOS GIUSEPPE ESPINOZA VEGA contra la resolución N° 525 de fecha 12 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y:-----

RESULTA:

Que, en fecha 15 de julio de 2024 se presenta el representante convencional de CARLOS GIUSEPPE ESPINOZA VEGA a interponer recurso de apelación contra la Resolución N° 525 de fecha 12 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos,-----

Que, en fecha 18 de julio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 05 de septiembre de 2024, el representante convencional de CARLOS GIUSEPPE ESPINOZA VEGA expresó agravios el apelante. En fecha 18 de noviembre de 2024, el representante convencional de TARQUINO S.A. presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 20 de noviembre de 2024 se llamó Autos para Resolver.-----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Al realizar el cotejo de las marcas RASPAGANA DE TARQUINO (SLOGAN) (marca solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético.../... esta Dirección considera que, aunque las mismas compartan una partícula en común, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos para evitar el registro de la marca solicitada y tampoco afirmar que una coexistencia pacífica entre las mismas no sea posible.../... Así mismo cabe mencionar que la marca RASPAGANA DE TARQUINO solicitada por TARQUINO S.A., se constituye del nombre comercial, el cual goza de protección al tratarse de un bien jurídico amparado por la Ley de Marcas.../... La denominación RASPAGANA es una categoría más general de productos y servicios de lotería instantánea que puede variar dependiendo del proveedor local.../... Esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente."-----

Que, el representante de la firma oponente, CARLOS GIUSEPPE ESPINOZA VEGA, presenta su escrito de expresión de agravios, manifestando entre otras cuestiones "(...) Es importante destacar, y que no es obra de la casualidad, que el adverso legal haya presentado también solicitudes en las mismas clases, por segunda vez, con el agregado DE TARQUINO así como para los mismos productos y servicios que ha registrado ya mi representada.../... Bien sabemos, que las raíces, o como aducen los estudiosos, el inicio de las marcas, constituyen la parte esencial de una marca, en todos los niveles y aspectos, pues los abarca en su integridad, tanto visual, como gráfica, así como representativamente en la mente del público.../... Al poseer raíces idénticas, más idéntica clase de servicios corresponde identidad en el margen del público consumidor.../... Las denominaciones TARQUINO y APOSTALA, son desinencias, las cuales poseen una

Abg. Carlos Espinoza Vega
Director General
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0996**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 525 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "RASPAGANA DE TARQUINO (SLOGAN)", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 28724/2023, SOLICITADA POR TARQUINO S.A. -----

importancia secundaria en el momento del análisis de las marcas en litigio... Entre las raíces de las denominaciones en pugna, sin ínfimas, los cambios argüidos en la denominación cuestionada no son diferenciadores, ni suficientes para ser considerada una denominación nueva o novedosa y mucho menos especial... En consecuencia, ruego a la Sra. Directora que provea de conformidad y oportunamente dicte resolución revocando íntegramente la resolución N° 525/2024. -----

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice: "(...) La adversa hace una exposición escueta de argumentos que carecen de total sustento jurídico ya que se limita a transcribir lo resuelto en la instancia inferior sin dar opinión alguna que pueda servir de sustento para rebatirla... Se ha mencionado detalladamente en el escrito de contestación de oposición, la omisión en la mención de la adversa al respecto de la coexistencia de varios registros con el radical RASPAMANIA, RASPADITA..., concedidos a nombre de distintos titulares y que coexisten pacíficamente ya que cuentan con elementos diferenciadores que la hacen distinguibles... Si la marca oponente coexiste con otras tantas que poseen la misma porción, no vemos por qué no podrá también coexistir con mi representada... Estamos seguros que la Señora Directora sabrá apreciar que no existe riesgo de confusión o asociación entre las marcas en pugna... Por lo tanto, en mérito a lo expuesto, pido a la Señora Directora, oportunamente dicte resolución confirmando en todas sus partes la Resolución N° 525/2024. -----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto contra la Resolución N° 525 de fecha 12 de junio de 2024 -----

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

Que, en ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "RASPAGANA y RASPALA", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, dichas palabras son comúnmente utilizados para referirse a tipos de juegos de azar, en ese sentido y en su conjunto, dejan una impresión fonética y visual muy diferente. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: -----

RASPAGANA DE TARQUINO (SLOGAN)	(marca solicitada), y
RASPALA BY APOSTALA	(marca base de oposición)

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

Que, de 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 -----


Abg. Claudio Estrella Farfán
Director General
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0996

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 525 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "RASPAGANA DE TARQUINO (SLOGAN)", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 28724/2023, SOLICITADA POR TARQUINO S.A. -----

auditiva que generan ambas es bastante disímil; En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes de fantasía que las hace originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación.-----

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."* Dicho esto, 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. Si bien es cierto que entre las denominaciones **RASPAGANA DE TARQUINO (SLOGAN)** (solicitada), y **RASPALA BY APOSTALA** (oponente), se comparte el vocablo "RASPA", 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: **RASPADITA**, LA SUERTE EN TUS MANOS (MARCA SLOGAN), Reg N° 540179, a nombre de Wassín Nent Fahs; **RASPEMANÍA**, Reg N° 589099, a nombre de Talismán S.a.; **RASPIDÍSIMO**, Reg N° 524714 a nombre de Technologies Development Of Paraguay 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 coexisten previamente. -----

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

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

Que, analizadas las marcas en pugna, ésta dependencia administrativa considera que la marca solicitada "RASPAGANA DE TARQUINO (SLOGAN)" no causaría riesgo de confusión o de asociación con la marca oponente "RASPALA BY APOSTALA", así como tampoco menoscabar los derechos de la firma oponente, por lo que corresponde confirmar la resolución recurrida. -----

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

Resolución N° **0996**

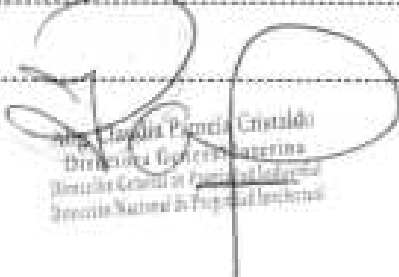
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 525 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 28724/2023, SOLICITADA POR TARQUINO S.A. -----

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 525 de fecha 12 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)", Acta N° 28724/2023, clase 42, presentada por TARQUINO S.A.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por cédula.-----


Claudia Patricia Cristaldi
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0997**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 522 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 28725/2023, SOLICITADA POR TARQUINO S.A. -----

Asunción, 30 DIC 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de CARLOS GIUSEPPE ESPINOZA VEGA contra la resolución N° 522 de fecha 12 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 15 de julio de 2024 se presenta el representante convencional de CARLOS GIUSEPPE ESPINOZA VEGA a interponer recurso de apelación contra la Resolución N° 522 de fecha 12 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

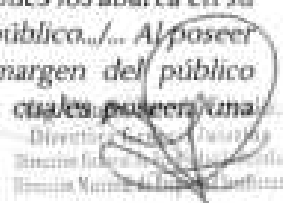
Que, en fecha 18 de julio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 05 de septiembre de 2024, el representante convencional de CARLOS GIUSEPPE ESPINOZA VEGA expresó agravios el apelante. En fecha 18 de noviembre de 2024, el representante convencional de TARQUINO S.A. presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 20 de noviembre de 2024 se llamó Autos para Resolver.-----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Al realizar el cotejo de las marcas RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN) (marca solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético.../... esta Dirección considera que, aunque las mismas compartan una partícula en común, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos para evitar el registro de la marca solicitada y tampoco afirmar que una coexistencia pacífica entre las mismas no sea posible.../... Así mismo cabe mencionar que la marca RASPA&GANA DE TARQUINO solicitada por TARQUINO S.A., se constituye del nombre comercial, el cual goza de protección al tratarse de un bien jurídico amparado por la Ley de Marcas.../... La denominación RASPA&GANA es una categoría más general de productos y servicios de lotería instantánea que puede variar dependiendo del proveedor local.../... Esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente." -----

Que, el representante de la firma oponente, CARLOS GIUSEPPE ESPINOZA VEGA, presenta su escrito de expresión de agravios, manifestando entre otras cuestiones "(...) Es importante destacar, y que no es obra de la casualidad, que el adverso legal haya presentado también solicitudes en las mismas clases, por segunda vez, con el agregado DE TARQUINO así como para los mismos productos y servicios que ha registrado ya mi representada.../... Bien sabemos, que las raíces, o como aducen los estudiosos, el inicio de las marcas, constituyen la parte esencial de una marca, en todos los niveles y aspectos, pues los abarca en su integridad, tanto visual, como gráfica, así como representativamente en la mente del público.../... Al poseer raíces idénticas, más idéntica clase de servicios corresponde identidad en el margen del público consumidor.../... Las denominaciones TARQUINO y APOSTALA, son desinencias, las cuales poseen una


Director General de Asuntos
Marcarios Litigiosos
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0997**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 522 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "RASPAGANA DE TARQUINO (SLOGAN)", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 28725/2023, SOLICITADA POR TARQUINO S.A. -----

importancia secundaria en el momento del análisis de las marcas en litigio... Entre las raíces de las denominaciones en pugna, sin infimas, los cambios argüidos en la denominación cuestionada no son diferenciadores, ni suficientes para ser considerada una denominación nueva o novedosa y mucho menos especial... En consecuencia, ruego a la Sra. Directora que provea de conformidad y oportunamente dicte resolución revocando íntegramente la resolución N° 522/2024. -----

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice: "(...) La adversa hace una exposición escueta de argumentos que carecen de total sustento jurídico ya que se limita a transcribir lo resuelto en la instancia inferior sin dar opinión alguna que pueda servir de sustento para rebatirla... Se ha mencionado detalladamente en el escrito de contestación de oposición, la omisión en la mención de la adversa al respecto de la coexistencia de varios registros con el radical RASPAMANIA, RASPADITA..., concedidos a nombre de distintos titulares y que coexisten pacíficamente ya que cuentan con elementos diferenciadores que la hacen distinguibles... Si la marca oponente coexiste con otras tantas que poseen la misma porción, no vemos por qué no podrá también coexistir con mi representada... Estamos seguros que la Señora Directora sabrá apreciar que no existe riesgo de confusión o asociación entre las marcas en pugna... Por lo tanto, en mérito a lo expuesto, pido a la Señora Directora, oportunamente dicte resolución confirmando en todas sus partes la Resolución N° 522/2024. -----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto contra la Resolución N° 522 de fecha 12 de junio de 2024 -----

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

Que, en ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "RASPAGANA y RASPALA", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, dichas palabras son comúnmente utilizados para referirse a tipos de juegos de azar, en ese sentido y en su conjunto, dejan una impresión fonética y visual muy diferente. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: -----

RASPAGANA DE TARQUINO (SLOGAN)	(marca solicitada), y
RASPALA BY APOSTALA	(marca base de oposición)

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

Que, de 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

Resolución N° **0997**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 522 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 28725/2023, SOLICITADA POR TARQUINO S.A. -----

auditiva que generan ambas es bastante disímil; En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes de fantasía que las hace originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación.-----

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."* Dicho esto, 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. Si bien es cierto que entre las denominaciones **RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)** (solicitada), y **RASPALA BY APOSTALA** (oponente), se comparte el vocablo "RASPA", 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: RASPADITA, LA SUERTE EN TUS MANOS (MARCA SLOGAN), Reg N° 540179, a nombre de Wassin Nerr Fahs; RASPEMANÍA, Reg N° 589099, a nombre de Talismán S.a.; RASPIDÍSIMO, Reg N° 524714 a nombre de Technologies Development Of Paraguay 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 coexisten previamente. -----

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

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

Que, analizadas las marcas en pugna, ésta dependencia administrativa considera que la marca solicitada "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)" no causaría riesgo de confusión o de asociación con la marca oponente "RASPALA BY APOSTALA", así como tampoco menoscabar los derechos de la firma oponente, por lo que corresponde confirmar la resolución recurrida.-----

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

Resolución N° **0997**

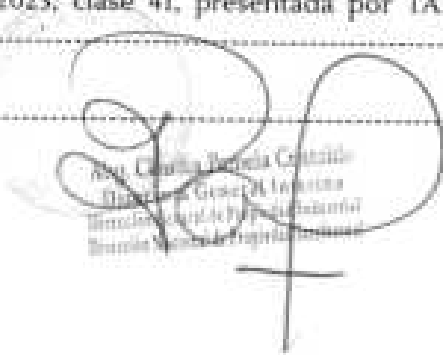
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 522 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 28725/2023, SOLICITADA POR TARQUINO S.A. -----

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 522 de fecha 12 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)", Acta N° 28725/2023, clase 41, presentada por TARQUINO S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por cédula.-----


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

Resolución N° 0998

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 527 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 28728/2023, SOLICITADA POR TARQUINO S.A. -----

Asunción, 30 DIC 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de CARLOS GIUSEPPE ESPINOZA VEGA contra la resolución N° 527 de fecha 12 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y:-----

RESULTA:

Que, en fecha 15 de julio de 2024 se presenta el representante convencional de CARLOS GIUSEPPE ESPINOZA VEGA a interponer recurso de apelación contra la Resolución N° 527 de fecha 12 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 18 de julio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 05 de septiembre de 2024, el representante convencional de CARLOS GIUSEPPE ESPINOZA VEGA expresó agravios el apelante. En fecha 18 de noviembre de 2024, el representante convencional de TARQUINO S.A. presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 20 de noviembre de 2024 se llamó Autos para Resolver.-----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Al realizar el cotejo de las marcas RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN) (marca solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético.../... esta Dirección considera que, aunque las mismas compartan una partícula en común, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos para evitar el registro de la marca solicitada y tampoco afirmar que una coexistencia pacífica entre las mismas no sea posible.../... Así mismo cabe mencionar que la marca RASPA&GANA DE TARQUINO solicitada por TARQUINO S.A., se constituye del nombre comercial, el cual goza de protección al tratarse de un bien jurídico amparado por la Ley de Marcas.../... La denominación RASPA&GANA es una categoría más general de productos y servicios de lotería instantánea que puede variar dependiendo del proveedor local.../... Esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente." -----

Que, el representante de la firma oponente, CARLOS GIUSEPPE ESPINOZA VEGA, presenta su escrito de expresión de agravios, manifestando entre otras cuestiones "(...) Es importante destacar, y que no es obra de la casualidad, que el adverso legal haya presentado también solicitudes en las mismas clases, por segunda vez, con el agregado DE TARQUINO así como para los mismos productos y servicios que ha registrado ya mi representada.../... Bien sabemos, que las raíces, o como aducen los estudiosos, el inicio de las marcas, constituyen la parte esencial de una marca, en todos los niveles y aspectos, pues los abarca en su integridad, tanto visual, como gráfica, así como representativamente en la mente del público.../... Al poseer raíces idénticas, más idéntica clase de servicios corresponde identidad en el margen del público consumidor.../... Las denominaciones TARQUINO y APOSTALA, son desinencias, las cuales poseen una

Abg. Claudia Elena Cristóbal
Dirección General de Asuntos
Derechos de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0998**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 527 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "RASPAGANA DE TARQUINO (SLOGAN)", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 28728/2023, SOLICITADA POR TARQUINO S.A. -----

importancia secundaria en el momento del análisis de las marcas en litigio.../... Entre las raíces de las denominaciones en pugna, sin ínfimas, los cambios argüidos en la denominación cuestionada no son diferenciadores, ni suficientes para ser considerada una denominación nueva o novedosa y mucho menos especial.../... En consecuencia, ruego a la Sra. Directora que provea de conformidad y oportunamente dicte resolución revocando íntegramente la resolución N° 527/2024. "-----

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice: "(...) La adversa hace una exposición escueta de argumentos que carecen de total sustento jurídico ya que se limita a transcribir lo resuelto en la instancia inferior sin dar opinión alguna que pueda servir de sustento para rebatirla.../... Se ha mencionado detalladamente en el escrito de contestación de oposición, la omisión en la mención de la adversa al respecto de la coexistencia de varios registros con el radical RASPAMANIA, RASPADITA, concedidos a nombre de distintos titulares y que coexisten pacíficamente ya que cuentan con elementos diferenciadores que la hacen distinguibles.../... Si la marca oponente coexiste con otras tantas que poseen la misma porción, no vemos por qué no podrá también coexistir con mi representada.../... Estamos seguros que la Señora Directora sabrá apreciar que no existe riesgo de confusión o asociación entre las marcas en pugna.../... Por lo tanto, en mérito a lo expuesto, pido a la Señora Directora, oportunamente dicte resolución confirmando en todas sus partes la Resolución N° 527/2024. -----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto contra la Resolución N° 527 de fecha 12 de junio de 2024 -----

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

Que, en ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "RASPAGANA y RASPALA", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, dichas palabras son comúnmente utilizados para referirse a tipos de juegos de azar, en ese sentido y en su conjunto, dejan una impresión fonética y visual muy diferente. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: -----

RASPAGANA DE TARQUINO (SLOGAN)
RASPALA BY APOSTALA

(marca solicitada), y
(marca base de oposición)

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

Que, de 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 -----

Director General
Dirección General de Propiedad Intelectual
Dirección Sección de Marcas y Patentes

Resolución N° **0998**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 527 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 28728/2023, SOLICITADA POR TARQUINO S.A. -----

auditiva que generan ambas es bastante disímil; En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes de fantasía que las hace originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación.-----

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."* Dicho esto, 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. Si bien es cierto que entre las denominaciones RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN) (solicitada), y RASPALA BY APOSTALA (oponente), se comparte el vocablo "RASPA", 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: RASPADITA, LA SUERTE EN TUS MANOS (MARCA SLOGAN), Reg N° 540179, a nombre de Wassín Nenr Fahs; RASPEMANÍA, Reg N° 589099, a nombre de Talismán S.a.; RASPIDÍSIMO, Reg N° 524714 a nombre de Technologies Development Of Paraguay 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 coexisten previamente. -----

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

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

Que, analizadas las marcas en pugna, ésta dependencia administrativa considera que la marca solicitada "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)" no causaría riesgo de confusión o de asociación con la marca oponente "RASPALA BY APOSTALA", así como tampoco menoscabar los derechos de las firma oponente, por lo que corresponde confirmar la resolución recurrida.-----

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


Abg. Claudia Patricia González
Fiscal General de la Justicia
Dirección General de Marcas
Resolución N° 0998

Resolución N° **0998**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 527 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 28728/2023, SOLICITADA POR TARQUINO S.A. -----

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 527 de fecha 12 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)", Acta N° 28728/2023, clase 38, presentada por TARQUINO S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por cédula.-----


Dra. María Patricia Cristóbal
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0999

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 519 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)", CLASE 45, EXPEDIENTE N° 28721/2023, SOLICITADA POR TARQUINO S.A. -----

Asunción, 30 DIC 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de CARLOS GIUSEPPE ESPINOZA VEGA contra la resolución N° 519 de fecha 12 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y:-----

RESULTA:

Que, en fecha 15 de julio de 2024 se presenta el representante convencional de CARLOS GIUSEPPE ESPINOZA VEGA a interponer recurso de apelación contra la Resolución N° 519 de fecha 12 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 18 de julio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 05 de septiembre de 2024, el representante convencional de CARLOS GIUSEPPE ESPINOZA VEGA expresó agravios el apelante. En fecha 18 de noviembre de 2024, el representante convencional de TARQUINO S.A. presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 20 de noviembre de 2024 se llamó Autos para Resolver.-----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Al realizar el cotejo de las marcas RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN) (marca solicitada) y RASPALA BY APOSTALA (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético.../... esta Dirección considera que, aunque las mismas compartan una partícula en común, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos para evitar el registro de la marca solicitada y tampoco afirmar que una coexistencia pacífica entre las mismas no sea posible.../... Así mismo cabe mencionar que la marca RASPA&GANA DE TARQUINO solicitada por TARQUINO S.A., se constituye del nombre comercial, el cual goza de protección al tratarse de un bien jurídico amparado por la Ley de Marcas.../... La denominación RASPA&GANA es una categoría más general de productos y servicios de lotería instantánea que puede variar dependiendo del proveedor local.../... Esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud de registro reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro, por lo que la oposición deducida deviene improcedente." -----

Que, el representante de la firma oponente, CARLOS GIUSEPPE ESPINOZA VEGA, presenta su escrito de expresión de agravios, manifestando entre otras cuestiones "(...) Es importante destacar, y que no es obra de la casualidad, que el adverso legal haya presentado también solicitudes en las mismas clases, por segunda vez, con el agregado DE TARQUINO así como para los mismos productos y servicios que ha registrado ya mi representada.../... Bien sabemos, que las raíces, ó como aducen los estudiosos, el inicio de las marcas, constituyen la parte esencial de una marca, en todos los niveles y aspectos, pues los abarca en su integridad, tanto visual, como gráfica, así como representativamente en la mente del público.../... Al poseer raíces idénticas, más idéntica clase de servicios corresponde identidad en el margen del público consumidor.../... Las denominaciones TARQUINO y APOSTALA, son desinencias, las cuales poseen una

Resolución N°

0993

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 519 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)", CLASE 45, EXPEDIENTE N° 28721/2023, SOLICITADA POR TARQUINO S.A. -----

importancia secundaria en el momento del análisis de las marcas en litigio... Entre las raíces de las denominaciones en pugna, sin infimas, los cambios argüidos en la denominación cuestionada no son diferenciadores, ni suficientes para ser considerada una denominación nueva o novedosa y mucho menos especial... En consecuencia, ruego a la Sra. Directora que provea de conformidad y oportunamente dicte resolución revocando íntegramente la resolución N° 519/2024. -----

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice: "(...) La adversa hace una exposición escueta de argumentos que carecen de total sustento jurídico ya que se limita a transcribir lo resuelto en la instancia inferior sin dar opinión alguna que pueda servir de sustento para rebatirla... Se ha mencionado detalladamente en el escrito de contestación de oposición, la omisión en la mención de la adversa al respecto de la coexistencia de varios registros con el radical RASPAMANIA, RSPADITA..., concedidos a nombre de distintos titulares y que coexisten pacíficamente ya que cuentan con elementos diferenciadores que la hacen distinguibles... Si la marca oponente coexiste con otras tantas que poseen la misma porción, no vemos por qué no podrá también coexistir con mi representada... Estamos seguros que la Señora Directora sabrá apreciar que no existe riesgo de confusión o asociación entre las marcas en pugna... Por lo tanto, en mérito a lo expuesto, pido a la Señora Directora, oportunamente dicte resolución confirmando en todas sus partes la Resolución N° 519/2024. -----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto contra la Resolución N° 519 de fecha 12 de junio de 2024 -----

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

Que, en ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "RASPA&GANA y RASPALA", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, dichas palabras son comúnmente utilizados para referirse a tipos de juegos de azar, en ese sentido y en su conjunto, dejan una impresión fonética y visual muy diferente. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: -----

RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)

(marca solicitada), y

RASPALA BY APOSTALA

(marca base de oposición)

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

Que, de 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 -----

Resolución N°

0999

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 519 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)", CLASE 45, EXPEDIENTE N° 28721/2023, SOLICITADA POR TARQUINO S.A. -----

auditiva que generan ambas es bastante disímil; En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes de fantasía que las hace originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación.-----

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."* Dicho esto, 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. Si bien es cierto que entre las denominaciones **RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)** (solicitada), y **RASPALA BY APOSTALA** (oponente), se comparte el vocablo "RASPA", 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: **RASPADITA**, LA SUERTE EN TUS MANOS (MARCA SLOGAN), Reg N° 540179, a nombre de Wassín Nenr Fahs; **RASPEMANÍA**, Reg N° 589099, a nombre de Talismán S.a.; **RASPIDÍSIMO**, Reg N° 524714 a nombre de Technologies Development Of Paraguay 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 coexisten previamente. -----

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

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

Que, analizadas las marcas en pugna, ésta dependencia administrativa considera que la marca solicitada "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)" no causaría riesgo de confusión o de asociación con la marca oponente "RASPALA BY APOSTALA", así como tampoco menoscabar los derechos de la firma oponente, por lo que corresponde confirmar la resolución recurrida.-----

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

Resolución N° **0999**

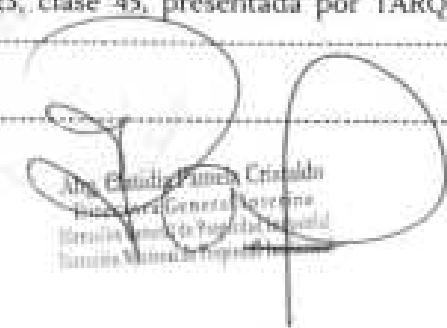
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 519 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)", CLASE 45, EXPEDIENTE N° 28721/2023, SOLICITADA POR TARQUINO S.A. -----

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 519 de fecha 12 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "RASPA&GANA DE TARQUINO (SLOGAN)", Acta N° 28721/2023, clase 45, presentada por TARQUINO S.A.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por cédula.-----


Alm. Beatriz Pamela Cristóbal
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial
Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución N° 1000

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 228 DE FECHA 18 DE ENERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AÇAÍ ICE HETEREI", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 2290497, SOLICITADO POR JOSÉ PEREZ BOGARIN.-----

Asunción, 30 Dic 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional JOSÉ PEREZ BOGARIN, contra la Resolución N° 228 de fecha 18 de enero de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 13 de junio de 2024 se presenta el representante convencional de JOSÉ PEREZ BOGARIN e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 228 de fecha 18 de enero de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 22 de junio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 08 de julio de 2024, el representante convencional de JOSÉ PEREZ BOGARIN expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 11 de julio de 2024.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que habiendose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: AÇAÍ FROZEN, Clase 35, con Registro N° 382444, a nombre de GUIDO JAVIER DIAZ DOMINGUEZ. 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 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."--

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) Si bien es cierto que ambas marcas tienen un elemento común, AÇAÍ el signo solicitado, AÇAÍ ICE HETEREI, presenta un elemento claramente identificatorio (ICE HETEREI), que sirven para distinguir la marca de otra, así también la marca solicitada es una marca compuesta (3 palabras separadas), una de la otra AÇAÍ ICE HETEREI, sin embargo, la marca como antecedente está identificada con dos palabras y aunque la fonética podría llegar a relacionarse, son visualmente diferentes "ACAÍ" y AÇAÍ".-----

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. 382.444 de la marca "ACAÍ FROZEN", clase 35 a nombre de GUSTAVO JAVIER DIAZ DOMINGUEZ venció el 03 de julio 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

Alta Claudia Patricia Cristaldo
Directora General de Propiedad Intelectual
Dirección General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

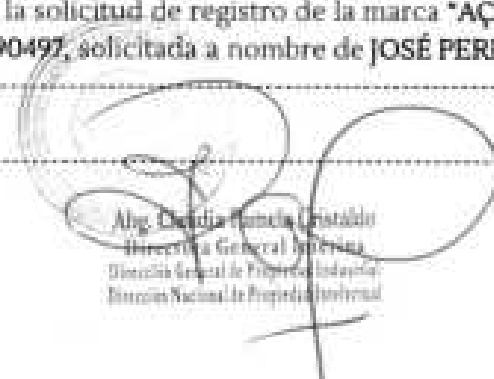
1000

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 228 DE FECHA 18 DE ENERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AÇAÍ ICE HETEREI", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 2290497, SOLICITADO POR JOSE PEREZ BOGARIN.-----

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° 228 de fecha 18 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 "AÇAÍ ICE HETEREI", clase 35, Expediente N° 2290497, solicitada a nombre de JOSÉ PEREZ BOGARIN-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE.-----


Abg. Delfida Pamela Cristóbal
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial