

Resolución N° **0863**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2106 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Hot Grill - Santo Tomás", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 2295865, SOLICITADO POR LUCAS VAGNER OSVALDO MARTINS.

Asunción, 25 NOV 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por LUCAS VAGNER OSVALDO MARTINS, por derecho propio y bajo patrocinio de la Abogada y Agente de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, MAYARA DE NARDE DE SANTI, contra la Resolución N° 2106 de fecha 05 de diciembre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 03 de noviembre de 2017 se presenta LUCAS VAGNER OSVALDO MARTINS, por derecho propio y bajo patrocinio de la Abogada y Agente de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, MAYARA DE NARDE DE SANTI e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 2106 de fecha 05 de diciembre de 2023, 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 02 de julio de 2024, LUCAS VAGNER OSVALDO MARTINS, por derecho propio y bajo patrocinio de la Abogada y Agente de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, MAYARA DE NARDE DE SANTI expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 03 de julio de 2024.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "COMERCIAL SANTO TOMAS", registrada con el número 468728 en fecha 13 de agosto de 2018 a favor de JOSE TOMAS GOMEZ Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores .- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado".

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) La solicitud de mi principal se encuentra limitada a cubrir servicios talos como: Servicios de la clase 35, tales como gestión de negocio comercial, publicidad, administración comercial, actividades de importación, exportación, comercialización y ventas de todo tipo de productos del sector primario como: agricultura, forestación, ganadería, pesca, entre otros; así como también productos provenientes del sector secundario donde reúne actividades artesanal e industrial .../... Mi representado tiene pleno derecho a registrar la Marca mencionada más arriba, ya que goza de un derecho adquirido al ser propietario de la empresa y titular de una de las marcas ya concedida, "Hot Grill - Santo Tomás y etiqueta", Clase 4, registro N° 545298, por lo tanto se coloca a consideración el título obtenido en fecha 25 de mayo del 2022 .../... Además, según el cotejo del departamento de examen de forma la similitud fonética es de 73% pero existe diferencias entre las marcas que radica en sus respectivos productos y servicios. Mientras que la marca COMERCIAL SANTO TOMAS (antecedente) se especializa en la comercialización de artículos alimenticios en general, la marca HOT GRILL SANTO TOMAS se enfoca en la comercialización y venta de productos del sector primario como agricultura, forestación, ganadería, específicamente carbón vegetal. Estas diferencias claras en la oferta de productos y servicios de cada marca evitan confusiones, a pesar de la similitud en la fonética de sus

Resolución N° **0863**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2106 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Hot Grill - Santo Tomás", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 2295865, SOLICITADO POR LUCAS VAGNER OSVALDO MARTINS.

nombres., además debe ponerse en consideración los años de trabajo vigentes hasta la actualidad y el título ya obtenido mencionado en el párrafo anterior".

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.

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 "Hot Grill - Santo Tomás" y la marca base de rechazo "COMERCIAL SANTO TOMAS", se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita es disímil a la registrada, puesto que ortográficamente, las diferencias entre "HOT GRILL" y "COMERCIAL" son significativas. La longitud de las palabras, el idioma y la estructura de las mismas contribuyen a que sean claramente diferenciables a simple vista. La presencia de "SANTO TOMÁS" en ambas marcas es el único elemento ortográfico compartido, pero no es suficiente para concluir que las marcas en su totalidad serían confundidas visualmente, especialmente debido al peso que "HOT GRILL" y "COMERCIAL" tienen al inicio de cada denominación. En virtud de lo expuesto, se genera una diferencia fonética, debido que la diferenciación en el sonido inicial de "HOT GRILL" frente a "COMERCIAL" reduce considerablemente la posibilidad de confusión. "HOT GRILL" tiene un ritmo más abrupto y relacionado con el sector gastronómico, mientras que "COMERCIAL" tiene un sonido más fluido y general.

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

Hot Grill - Santo Tomás (solicitada), y
COMERCIAL SANTO TOMAS (marca base de rechazo)

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

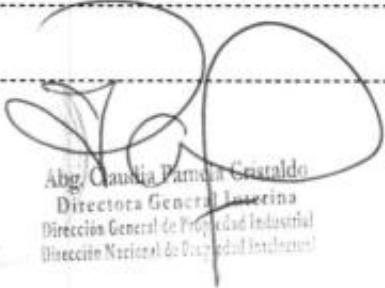
Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Paraguay

Resolución N° **0863**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2106 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Hot Grill - Santo Tomás", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 2295865, SOLICITADO POR LUCAS VAGNER OSVALDO MARTINS.-----

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 2106 de fecha 05 de diciembre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "Hot Grill - Santo Tomás", clase 35, Expediente N° 2295865, solicitada a nombre de LUCAS VAGNER OSVALDO MARTINS-----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**-----


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

Resolución N°

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2106 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Hot Grill - Santo Tomás", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 2295865, SOLICITADO POR LUCAS VAGNER OSVALDO MARTINS.

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 la clase 35, tales como gestión de negocio comercial, publicidad, administración comercial, actividades de importación, exportación, comercialización y ventas de todo tipo de productos del sector primario como: agricultura, forestación, ganadería, pesca, entre otros; así como también productos provenientes del sector secundario donde reúne actividades artesanal e industrial*", mientras que la marca base de rechazo cubre: "*Servicios de comercialización de artículos alimenticios en general, productos del agro y de importación, compra-venta de frutos del país*". 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 denominaciones presentan similitudes, dicha coincidencia no resulta, por sí sola, un fundamento suficiente para denegar de manera automática la solicitud de registro. Es necesario ponderar otros elementos distintivos que deben ser confrontados y que permitan establecer la diferenciación y la posible coexistencia de las marcas en cuestión. En este contexto, ni siquiera el consumidor medio o aquel menos atento podría incurrir en error respecto a la identificación de los servicios, ya que la naturaleza diferenciada de los mismos elimina de manera concluyente cualquier riesgo de confusión

Que, desechando el análisis fonético-ortográfico, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con un fondo blanco con llamas, animales de la serie IV embistiendo (atacando), tenedores, espátulas, palas de servir, otras piezas de cubertería con su denominación, mientras que la segunda (marca base de rechazo) es denominativa, no cuenta con etiqueta.-

MARCA SOLICITADA

MARCA BASE DE RECHAZO



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 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.

Abel Claudio Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Ministerio de Propiedad Intelectual

0864

Resolución N°

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LASCANABIS CBD", EXPEDIENTE 1782193, SOLICITADA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. -----

Asunción, 25 NOV 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del Solicitante VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra la Resolución N° 814 de fecha 16 de setiembre de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 09 de octubre de 2019 se presenta el representante convencional del solicitante VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A., e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 814 de fecha 16 de septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "Exprese agravios el apelante" en fecha 15 de noviembre de 2019. -----

Que, en fecha 02 de julio de 2021 fue dictada la providencia de "declárese desierto el Recurso de Apelación Interpuesto contra la Resolución N° 814 de fecha 16 de septiembre de 2019, emitida por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. Estando Firme la Resolución N° 814, dispóngase el archivo de la solicitud referida. Notifíquese por cédula" emitida por la Dirección General de Propiedad Industrial.-----

Que, en fecha 18 de octubre de 2024 fue dictado el Informe de la Actuaría.-----

CONSIDERANDO:

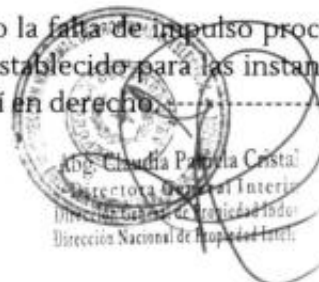
Que, el Art. 56 de la Ley N° 1294/98 de Marcas enuncia: "En todos los asuntos litigiosos se producirá de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningún acto de procedimiento a partir de los seis meses de la última actuación". -----

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 junio de 2021.-----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaría, desde la fecha de la emisión de la providencia que declara desierto el recurso de apelación, 02 de julio de 2021, 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.-----



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

Resolución N° **0864**

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LASCANABIS CBD", EXPEDIENTE 1782193, SOLICITADA POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. -----

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 "LASCANABIS CBD", clase 05, Acta N° 1782193, presentada por VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "LASCANABIS CBD", clase 05, Acta N° 1782193, presentada por VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----


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

Resolución N° **0865**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 564 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "TAMILAN", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 1620988, SOLICITADA POR QUIMFA S.A.

Asunción, 25 NOV 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma QUIMFA S.A. contra la Resolución N° 564 de fecha 15 de julio de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 26 de septiembre de 2019 se presenta el representante convencional de la firma QUIMFA S.A. a interponer recurso de apelación contra la Resolución N°564 de fecha 15 de julio de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 18 de octubre de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante el 29 de julio de 2020; en fecha 30 de septiembre de 2020 fue dictada la providencia córrase traslado. En fecha 17 de agosto de 2021 contesta la expresión de agravios la representante convencional de la firma GADOR S.A. En fecha 07 de septiembre de 2021 esta Dirección llamó Autos para Resolver.

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, analizada la oposición, **TAMILAN** (marca solicitada) vs. **TAMINEL Y TAMINELLA** (marcas oponentes), esta Dirección es del criterio que las marcas enfrentadas son muy semejantes en los planos gramatical, visual y fonético, ya que ambas marcas comparten una misma secuencia de consonantes acrecentada, por lo que al ser pronunciada una seguida de otra resultan muy similares, motivo por el cual una eventual coexistencia pacífica queda totalmente vedada ...//... Que, considerando las identidades existentes en el aspecto nominal, teniendo en cuenta los elementos comunes que existen entre las marcas en pugna, la igualdad de clases para el producto, al realizar un cotejo, surge que la solicitante reproduce íntegramente la marca oponente, por lo tanto estamos delante de una marca que no reúne los requisitos de novedad y especialidad, y que es susceptible de causar confusión entre los consumidores, por lo que es imposible una coexistencia pacífica entre las mismas. ...//... Que, por imperio de la Ley de Marcas, la obligación es evitar en el consumidor el error o confusión, no solamente en cuanto a las denominaciones sino también en cuanto a la procedencia de los productos implicados. Para que se pueda rechazar un registro se requiere que entre las marcas que se analizan existe una confundibilidad que imposibilite su diferenciación, lo cual a todas luces existe en el presente caso. ...//... Que, en concordancia con el Dictamen 423 de fecha 21 de noviembre de 2018, emitido por la Abogada Raquel Giménez, Jefa de Tercera Sala. La marca solicitada "**TAMILAN**", presentada por **QUIMFA S.A.**, no podrá coexistir con la oponente sin ocasionar confusión con el público consumidor. ...//... Que, en atención a las disposiciones de la Ley de Marcas, la oposición deducida por **GADOR S.A.** deviene procedente, consecuentemente confirmar el dictamen N° 423/18 de la Jefatura 3ra Sala y hacer lugar a la Oposición deducida. (...)"

Que, el representante de la firma solicitante QUIMFA S.A. expresa agravios y manifiesta: "(...) Nada más errado el criterio utilizado por el Señor Director de Asuntos Marcarios Litigiosos, puesto que como habíamos manifestado en la contestación de oposición a las marcas **TAMINEL Y TAMINELLA** (marcas oponentes) y **TAMILAN** (marca solicitada) no pueden ser confundidas, asociadas o relacionadas una con

Resolución N° **0865**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 564 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "TAMILAN", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 1620988, SOLICITADA POR QUIMFA S.A.

otra, ya que entre las mismas existen notables diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas que las vuelven disímiles ...//... El hecho de que las denominaciones opuestas posean en común algunas letras no significa que "existen estrechas semejanzas tanto en el plano ortográfico como en el aspecto fonético y visual..." como erróneamente afirma el inferior en su resolución y mucho menos que "La marca solicitada se encuentra repetida de manera casi íntegra en la marca registrada..." Para que esta situación se dé es necesario que por lo menos exista una coincidencia en el 45% de la estructura de las denominaciones, situación que de ninguna manera se presenta. (...)"

Que, la representante convencional de la firma oponente contesta el traslado de agravios y expresa que: *"(...) Con la exposición visual de los nombres en pugna se puede constatar, sin necesidad de una profunda concentración auditiva y visual, el aserto mencionado en la Resolución recurrida: TAMILAN - TAMINELLA Y TAMINEL no son claramente distinguibles y en consecuencia inducirán a la confusión y al equívoco una vez que coexistan comercialmente ...//... Es evidente, que, al diferenciarse las marcas enfrentadas solamente en las letras finales, el resultado no puede ser otro que una manifiesta semejanza ortográfica y visual, como acertadamente se sostiene en la Resolución recurrida ...//... Tampoco se equivoca la Autoridad Administrativa cuando afirma que desde el punto de vista fonético son casi idénticas, porque el posible elemento diferenciador consistente en las últimas letras no es tal, ya que de ninguna manera dos palabras que se inician con el mismo fonema puedan diferenciarse claramente, al punto de que las letras finales no cumplen con el rol decisivo de diferenciarlas y distinguirlas en pronunciación. ...//... Visualmente también ocurre lo mismo. El conjunto ortográfico llama más la atención por la diferencia que por la semejanza, ya que la identidad existente en el inicio de las denominaciones TAMILAN - TAMINELLA Y TAMINEL, las relaciona entre sí y hacen que el conjunto visual de ellas llame más la atención por la semejanza que por la diferencia. El resultado no puede ser otro que la **manifiesta semejanza gráfica y ortográfica.** (...)"*

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto contra la Resolución N° 564 de fecha 15 de julio de 2019.

Que, el criterio imperante a la hora de cotejar signos en pugna es que los mismos sean analizados en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea; y, en consecuencia, 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, la solicitud de registro de marca "TAMILAN" fue presentada por la firma QUIMFA S.A. para amparar *todos los productos de la clase 5 del nomenclador internacional*, mientras que la firma oponente, GADOR S.A., a través de sus marcas "TAMINELLA" con registro N° 481.263 que renueva el registro N° 321.104 y "TAMINEL" con registro N° 481.262 que renueva el registro N° 321.175, protegen los siguientes productos dentro de la misma clase 5: *"Productos medicinales, farmacéuticos, de veterinaria e higiene y, en general todos los demás productos"*.

Que, dentro del campo gramatical y fonético de las marcas "TAMILAN" (solicitante) y "TAMINELLA y TAMINEL" (oponentes) tienen una evidente similitud fonética debido a que comparten la raíz "TAMI". El sufijo de cada una es lo que varía: "-LAN", "-ELLA" y "-EL". Esta similitud fonética puede inducir a error o confusión en los consumidores respecto al origen empresarial de los productos.

Abg. Claudio P. de la Cruz
Director General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0865**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 564 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "TAMILAN", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 1620988, SOLICITADA POR QUIMFA S.A.

*es a simple vista, sin necesidad de detenerse a observar minuciosamente cada uno de ellas mencionado registro*².

Que, en virtud de la anteriormente expuesto, esta Dirección considera que entre "TAMILAN - TAMINELLA y TAMINEL", evidente la similitud fonética, atendiendo a que comparten la mismas raíces variando unicamente los sufijos; situación que se ve agravada por compartir ambos productos, el mismo lugar de comercialización.


Que, en base a las consideraciones expuestas, esta dependencia considera que no será posible una convivencia pacífica entre los signos enfrentados, por atentar contra los intereses sobre todo, del consumidor final; por consiguiente, en virtud al Inc. f) del Art. 2 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, esta Dirección resuelve confirmar la resolución recurrida.

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 564 de fecha 15 de julio de 2019, dictada Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos en la solicitud de registro de marca "TAMILAN", Acta N° 1620988, Clase 5, presentada por QUIMFA S.A.
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de marca "TAMILAN", Acta N° 1620988, Clase 5, presentada por QUIMFA S.A.
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.


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

² Acuerdo y Sentencia N° 1445 de fecha 19 de diciembre de 2002. Alcon Pharmaceuticals Ltd. c/ Res. N° N° 198 del 8 de noviembre de 1998 dictada por la Secretaría de Asuntos Litigiosos y la Res. N° 58 del 30 de noviembre de 1999 dictada por la Dirección de Propiedad Industrial.

Resolución N° **0865**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 564 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "TAMILAN", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 1620988, SOLICITADA POR QUIMFA S.A.

Que, respecto a la denominación solicitada, conviene señalar la preponderancia que tiene el radical de una marca. Al respecto, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere al *"Análisis del conjunto. Partes relevantes. Partes iniciales"* y expresa: *"En lo que hace a la conformación de la marca, se ha reconocido un mayor valor, o poder distintivo, a las partes iniciales de las mismas, a sus radicales, por ser generalmente las partes que más fácilmente retiene el consumidor."* En tales circunstancias, se advierte que en la denominación cuyo registro se solicita la parte inicial, o radical, es idéntica al radical de la registrada, por lo que se colige que no podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas.

Que, otro criterio a ser considerado al evaluar la posibilidad de confusión marcaria es el lugar de venta de los productos. En ese sentido, tanto la solicitante como la dos marcas oponentes, al proteger productos de la clase 5, específicamente, medicamentos, estarían compartiendo los mismos lugares de venta, razón por la cual las posibilidades de confusión se ven acrecentadas.

Dicha posibilidad de confusión, adquiere radical importancia al tratarse de productos que tienen efecto directo sobre la salud, siendo éste, un derecho fundamental de todo ser humano. En consecuencia, ningún signo marcario solicitado, que tenga consecuencias sobre la salud, aun cuando sean comercializados por profesionales de la salud, puede ser analizado de manera somera.

Que, siguiendo dicha línea de pensamiento, se trae a colación un fallo de nuestro máximo tribunal judicial que refuerza lo arriba expresado: *"Ambos productos pertenecen a la clase 5, son del mismo género y clase; en ese sentido, se debe evitar la confusión que pueda existir entre las mismas, pues las marcas deben ser inconfundibles entre sí, o bien distinguible una de otra. Con esto se pretende proteger no solamente el interés del titular de cada producto, que se sentiría sumamente perjudicado si sus clientes consumidores confundieran la marca que representa con otra similar, perteneciente a otro productor, provocando de esa manera un daño patrimonial en sus ventas; sino también, el interés del público consumidor que eventualmente podría adquirir algo que en realidad no quiso. Respecto a éste punto, es importante mencionar que existen dos tipos de confusión, la primera de ellas es denominada "directa", en la cual el comprador adquiere un producto determinado convencido de que está comprando otro, y la segunda de ellas es denominada "indirecta", que se da cuando el comprador cree que el producto que desea tiene un origen determinado y en realidad el fabricante es otro. Si bien es cierto el farmacéutico es una persona por lo general instruida en dicha ciencia, lo cual evita confusiones al momento de seleccionar los medicamentos, el mismo podría incurrir en un error involuntario al confundir una marca con otra si es que las mismas son muy parecidas o similares, pues bien es sabido que los galenos tienen muy mala caligrafía, lo cual hace que sus recetas sean muchas veces ilegibles. Además, por más que los médicos sean profesionales, pueden de igual manera confundir un medicamento con otro que tenga un nombre muy similar. La Ley exige la presentación de la receta médica para el expendio de ciertos medicamentos, pero la realidad de nuestro país es otra, pues los laboratorios y farmacias, por lo general, están más interesados en incrementar sus ingresos, que en la salud de las personas, y con este fin, venden medicamentos sin llevar un control sobre las recetas o indicaciones médicas. No hay que olvidar que es muy común en nuestro país la llamada automedicación, que consiste en medicarse un producto sin consultar al médico, poniendo en grave peligro la salud, y más aún si es que existen medicamentos cuyas marcas son muy parecidas o similares, pues bien podrían estar ingiriendo un producto pensando que es otro. Además, el público consumidor no posee por lo general conocimientos farmacéuticos, lo cual incrementa aún más el riesgo de confusión, y por eso las marcas de productos farmacéuticos deben ser fácilmente distinguibles, o sea esto*

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

Resolución N° **0866**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 421 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERCANE Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 1683447, A NOMBRE DE SEARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA..-----

Asunción, 25 NOV 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de SEARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. en contra de la Resolución N° 421 de fecha 05 de marzo de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 29 de octubre de 2018 se presenta el representante convencional de SEARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 421 de fecha 05 de marzo de 2018, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, en fecha 01 de marzo de 2019, el representante convencional de SEARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 02 de julio de 2019.-----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. la misma puede identificarse cuando al formular la pregunta que es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. ...//... Además, siempre siguiendo a Otamendi, en cuanto a los límites de la irregistrabilidad de las marcas el mismo razona: "La palabra "mesa" no es registrable para mesas pero sí lo es para heladeras... Debería determinarse si la marca es cuestión puede inducir a error o engaño al consumidor. Si la respuesta es negativa, el registro procedería. Teniendo en cuenta este correcto razonamiento, no cabe la menor duda de que el registro de la marca "PERCANE" es procedente, pues la misma cumple con ambas características requeridas según el citado autor. Primero, tenemos que la marca "PERCANE" fue solicitada para cubrir productos específicos de la Clase 31. Según lo previamente demostrado, el registro de la marca es procedente ya que de ningún modo*

Resolución N° **0866**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 421 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERCANE Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 1683447, A NOMBRE DE SEARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA..-----

puede constituirse en designación genérica para la Clase 31. Segundo, la denominación de mi representada tampoco puede inducir a error o engaño al consumidor, en razón a que el mismo no podrá engañarse pensando que está adquiriendo algo diferente a lo que la presentación de la marca ofrece. (...).-----

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "PERCANE Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir servicios de la Clase 31 del nomenclador internacional, que textualmente describe: "*Alimentos para animales.*"-----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "PERCANE Y ETIQUETA" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "PERCANE Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la Clase 31 del nomenclador internacional, la cual comprende "*Productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales en bruto y sin procesar; granos y semillas en bruto o sin procesar; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas; plantas y flores naturales; bulbos, plantones y semillas para plantar; animales vivos; productos alimenticios y bebidas para animales; malta*"¹.-----

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "PERCANE Y ETIQUETA" proyecta una denominación novedosa y original y aleja cualquier carácter descriptivo o genérico. Asimismo, el signo solicitado no designa al género o a la especie de los servicios cuya protección solicita, ni constituye la designación necesaria, usual o calificativa de los mismos. En virtud de lo anteriormente expuesto podemos deducir que "PERCANE Y ETIQUETA" podría ser considerada sugerente porque no describe de manera directa los alimentos para perros, pero sugiere que tiene relación con estos animales. El consumidor tendría que hacer una pequeña deducción para entender que se trata de alimentos para perros, lo cual puede otorgarle un carácter sugerente. Bien podría calificarse a la misma como evocativa, no encontrándose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica o descriptiva.-----

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

¹https://nclpub.wipo.int/esen/?basic_numbers=show&class_number=31&explanatory_notes=show&gors=&lang=es&merulango=&mode=flat¬ion=&pagination=no&version=20240101

Resolución N° **0866**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 421 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERCANE Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 1683447, A NOMBRE DE SEARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección General 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° 421 de fecha 05 de marzo de 2018 dictada por la Dirección de Marcas.
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "PERCANE Y ETIQUETA", Clase 31, Expediente. N° 1683447, solicitada a nombre de SEARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA..
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**.....

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

Resolución N° **0867**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 422 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERGATO Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 1683455, A NOMBRE DE SEARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA..-----

Asunción, 25 NOV 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de SEARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. en contra de la Resolución N° 422 de fecha 05 de marzo de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 29 de octubre de 2018 se presenta el representante convencional de SEARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 422 de fecha 05 de marzo de 2018, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, en fecha 01 de marzo de 2019, el representante convencional de SEARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA. expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 02 de julio de 2019.-----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. la misma puede identificarse cuando al formular la pregunta que es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. ...//... Además, siempre siguiendo a Otamendi, en cuanto a los límites de la irregistrabilidad de las marcas el mismo razona: "La palabra "mesa" no es registrable para mesas pero sí lo es para heladeras... Debería determinarse si la marca es cuestión puede inducir a error o engaño al consumidor. Si la respuesta es negativa, el registro procedería. Teniendo en cuenta este correcto razonamiento, no cabe la menor duda de que el registro de la marca "PERGATO" es procedente, pues la misma cumple con ambas características requeridas según el citado autor. Primero, tenemos que la marca "PERGATO" fue solicitada para cubrir productos específicos de la Clase 31. Según lo previamente demostrado, el registro de la marca es procedente ya que de ningún modo*

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

Resolución N° **0867**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 422 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERGATO Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 1683455, A NOMBRE DE SEARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA..-----

puede constituirse en designación genérica para la Clase 31. Segundo, la denominación de mi representada tampoco puede inducir a error o engaño al consumidor, en razón a que el mismo no podrá engañarse pensando que está adquiriendo algo diferente a lo que la presentación de la marca ofrece. (...).-----

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

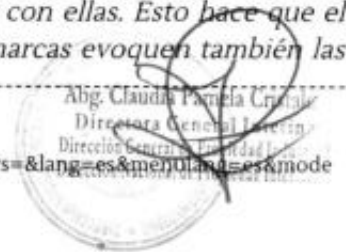
Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "PERGATO Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir servicios de la Clase 31 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"Alimentos para animales."*-----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "PERGATO Y ETIQUETA" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "PERGATO Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la Clase 31 del nomenclador internacional, la cual comprende *"Productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales en bruto y sin procesar; granos y semillas en bruto o sin procesar; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas; plantas y flores naturales; bulbos, plantones y semillas para plantar; animales vivos; productos alimenticios y bebidas para animales; malta"*¹.-----

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "PERGATO Y ETIQUETA" proyecta una denominación novedosa y original y aleja cualquier carácter descriptivo o genérico. Asimismo, el signo solicitado no designa al género o a la especie de los servicios cuya protección solicita, ni constituye la designación necesaria, usual o calificativa de los mismos. En virtud de lo anteriormente expuesto podemos deducir que "PERGATO Y ETIQUETA" podría ser considerada sugerente porque no describe de manera directa los alimentos para perros o gatos, pero sugiere que tiene relación con estos animales. El consumidor tendría que hacer una pequeña deducción para entender que se trata de alimentos para perros, lo cual puede otorgarle un carácter sugerente. Bien podría calificarse a la misma como evocativa, no encontrándose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica o descriptiva.-

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

¹https://nclpub.wipo.int/esen/?basic_numbers=show&class_number=31&explanatory_notes=show&gors=&lang=es&menuId=es&mode=flat¬ion=&pagination=no&version=20240101



Resolución N° **0867**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 422 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERGATO Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 1683455, A NOMBRE DE SEARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA..-----

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección General 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° 422 de fecha 05 de marzo de 2018 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "PERGATO Y ETIQUETA", Clase 31, Expediente. N° 1683455, solicitada a nombre de SEARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA..-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----


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

Resolución N° **0868**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 384 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YP S.A.", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 51631/2020 A NOMBRE DE YP S.A. -----

Asunción, 26 NOV 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de QUIMICA AMPARO LTDA. en contra de la Resolución N° 384 de fecha 06 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 14 de junio de 2022 se presenta el representante convencional de QUIMICA AMPARO LTDA. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 384 de fecha 06 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 28 de junio de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. -----

Que, en fecha 19 de agosto de 2022, el representante convencional de QUIMICA AMPARO LTDA. expresó agravios; y en fecha 31 de octubre de 2022, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 13 de diciembre de 2022. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Al realizar el cotejo de las marcas enfrentadas Y.P. S.A (solicitada) vs. YPE (oponente) en conjunto, es posible apreciar que entre las mismas existen elementos diferenciadores en los aspectos visual, fonético e ideológico .../... la oponente se encuentra coexistiendo pacíficamente en el mercado con marcas que también utilizan el elemento YP entre ellas: YPE (clase 39), HYPE (clase 32), HYPE (clase 35), por tanto esta circunstancia no puede ser alegada por la oponente como una imposibilidad de coexistencia pacífica .../... la marca pretende registro para identificar los servicios de: ayuda en la dirección de los negocios o funciones comerciales de una empresa industrial o comercial, comprendidos en la clase 35, por su parte, la oponente se halla registrada para identificar los productos de limpieza y perfumería comprendidos en la clase 03 .../... esta Dirección concluye que no se encuentran fundamentos suficientes para evitar el registro de la marca solicitada".* -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante QUIMICA AMPARO LTDA. y manifiesta: *"La marca YP S.A. cuyo registro se pide, reproduce en el cuerpo del texto de la palabra que configura la denominación de la marca base de oposición .../... las dos únicas letras que posee la marca solicitada SA, no aporta ningún distintivo .../... el consumidor de los productos de mi mandante podría confundir la marca solicitante con la de mi principal y adquirir servicios pensando que los mismo están vinculados a una de servicios que involucra a los productos comercializados por QUIMICA AMPARO LTDA .../... de concederse la presente solicitud de la marca YP S.A., se producirá indefectiblemente la dilución de su marca YPE".* -----

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y manifiesta: *"Las marcas están muy lejos de ser idénticas, ni visual ni fonética ni nominativamente .../... la marca solicitada por mi representada, es la reproducción de su nombre comercial (YP S.A.), tal como aparece en el poder que me ha otorgado. La diferencia conceptual, ya que YPE es el nombre de un vegetal acuático, mientras que YP S.A., es la razón social de mi mandante .../... las marcas enfrentadas están destinadas a la protección de servicios y productos muy diferentes y no relacionados entre sí .../... la marca oponente ya se encuentra coexistiendo pacíficamente con otras marcas ya registradas en la clase 03".* -----

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



Resolución N° **0868**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 384 DE FECHA 06 DE JUNO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YP S.A.", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 51631/2020 A NOMBRE DE YP S.A. -----

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas YP S.A. (solicitada) y YPÉ Y ETIQUETA (oponente), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "YP", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas en el análisis. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud.-----

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente "YPÉ Y ETIQUETA" registrada en la clase 03 cubre los **productos** de "limpieza y perfumería"; mientras que la marca en trámite de registro "YP S.A." solicita la cobertura para los **servicios** comprendidos en la clase 35 "ayuda a la dirección de los negocios o funciones comerciales de una empresa industrial o comercial".-----

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 "YPÉ Y ETIQUETA" en la clase 35, clase donde se pretende registrar la marca solicitada "YP S.A.". De ello se colige que las marcas en pugna **no** comparten la misma clase del nomenclador internacional además de que la registrada abarca un producto mientras que la solicitada abarca un servicio, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre ambas.-----

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

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

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

Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 384 de fecha 06 de junio de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----


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

Resolución N° 0868

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 384 DE FECHA 06 DE JUNO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YP S.A.", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 51631/2020 A NOMBRE DE YP S.A. -----

Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "YP S.A.", clase 35, Expediente. N° 51631/2020, solicitada a nombre de YP S.A. -----

Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula. -----



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

Resolución N° **0869**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 46 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LOGIYA EXPERTOS EN DELIVERY (Slogan) Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 38101/2020 A NOMBRE DE LOGI S.A. -----

Asunción, 27 NOV 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de las marcas PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PEDIDOS YA Y ETIQUETA en contra de la Resolución N° 46 de fecha 14 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 21 de febrero de 2023 se presenta el representante convencional de las marcas PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PEDIDOS YA Y ETIQUETA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 46 de fecha 14 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -

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

Que, en fecha 05 de junio de 2023, el representante convencional de las marcas PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PEDIDOS YA Y ETIQUETA expresó agravios; y en fecha 19 de diciembre de 2023, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 26 de diciembre de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Entre las marcas P PEDIDOS YA (oponente) y LOGIYA EXPERTOS EN DELIVERY (SLOGAN) Y ETIQUETA (solicitada), esta Dirección es del criterio que si bien la solicitada tiene elementos en común con la base de oposición, cabe mencionar que el vocablo YA es común para la clase y aquella cuenta con elementos distintivos propios que la vuelven novedosa y original .../... la oposición deducida deviene improcedente".* -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"La marca peticionada en estos autos es la palabra LOGIYA .../... la cual utiliza el mismo recurso utilizado en las reconocidas marcas de mi mandante, consistente al colocar al final de la denominación el adverbio YA .../... LOGI hace directa alusión a la palabra LOGÍSTICA, dentro de la cual el PEDIDO, denominación incluida en las marcas de mi mandante, forma parte primordial .../... niego categóricamente que el adverbio YA sea de uso común para la clase pedida, pues el mismo solo está incluido en unas marcas de cantidad insuficiente .../... la palabra LOGIYA, palabra muy similar y evocativa de PEDIDOS YA .../... la etiqueta que acompaña a la solicitud refuerza el riesgo de confusión".* -----

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y manifiesta: *"La marca solicitada está compuesta por vocablos que le otorgan novedad y especialidad .../... el único elemento en común con las marcas base de la oposición, es precisamente la partícula YA que es de uso común .../... YA es utilizada por varias marcas con distintas denominaciones, a nombre de diferentes titulares .../... el elemento que destaca, es el vocablo LOGI, el cual está revestido de distintividad suficiente".* -----

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



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

Resolución N° **0869**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 46 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LOGIYA EXPERTOS EN DELIVERY (Slogan) Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 38101/2020 A NOMBRE DE LOGI S.A. -----

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas LOGIYA EXPERTOS EN DELIVERY (Slogan) Y ETIQUETA (solicitada) y las marcas PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PEDIDOS YA Y ETIQUETA (oponente), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "YA", el mismo deviene irrelevante al ser de uso común, como se analizará en el párrafo siguiente. Además, la solicitada se compone de una marca de cuatro vocablos que constituye un slogan y de una etiqueta, que en su conjunto deja una impresión fonética y visual muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. De dichas particularidades ortográficas se genera una fuerte diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan no es similar: -----

LOGIYA EXPERTOS EN DELIVERY (Slogan) Y ETIQUETA (marca solicitada), y
PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PEDIDOS YA Y ETIQUETA (marca oponente)

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones LOGIYA EXPERTOS EN DELIVERY (Slogan) Y ETIQUETA (solicitada), y PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PEDIDOS YA Y ETIQUETA (base de oposición), se comparte el vocablo "YA", 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: **CANCHA YA**, clase 09, Registro N° 447546 a nombre de Sebastian Pedro Nicolas Insfran Florentin; **AGENDATEYA**, clase 09, Registro N° 521862 a nombre de Sophia González Nunes; **NANYA**, clase 09, Registro N° 412755 a nombre de Ali Khalil Dia; **TEY TUENVIOYA.COM**, clase 09, Registro N° 478709 a nombre de Carlos Alberto Fleitas Zarate; 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 "YA" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa *"Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio"*. -----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existen similitudes entre las mismas, la etiqueta de la marca solicitada cuenta con la palabra "LOGIYA" en letras mayúsculas; las primeras cuatro letras "LOGI" están en color gris, mientras que las últimas dos letras "YA" están en negro; en lugar de la letra "O", hay un icono circular en color naranja con una estrella negra en el centro, y alrededor de la estrella hay un anillo blanco. Debajo del nombre de la marca, en letras negras y mayúsculas, aparece el eslogan "EXPERTOS EN DELIVERY", mientras que las oponentes cuentan con fondo rojo y la denominación PEDIDOS YA en letras blancas con una P en mayúscula al costado de la denominación, teniendo una de ellas la figura de un tenedor dentro de la letra P.

Resolución N° **0869**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 46 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LOGIYA EXPERTOS EN DELIVERY (Slogan) Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 38101/2020 A NOMBRE DE LOGI S.A. -----

marca solicitada

marcas oponentes

LOGIYA
EXPERTOS EN DELIVERY

P PedidosYa **P PedidosYa**

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° 46 de fecha 14 de febrero 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 "LOGIYA EXPERTOS EN DELIVERY (Slogan) Y ETIQUETA", clase 09, Expediente. N° 38101/2020, solicitada a nombre de LOGI 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° **0870**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 21 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NATIVIA Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 24968/2008, SOLICITADO POR WHOLE EARTH SWEETENER COMPANY LLC., A LIMITED LIABILITY COMPANY ORGANIZED AND EXISTING UNDER THE LAW. -----

Asunción, 27 NOV 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma BAYER AG, contra la Resolución N° 21 de fecha 09 de marzo de 2016, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 18 de marzo de 2016 se presenta el representante convencional de la firma BAYER AG. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 21 de fecha 09 de marzo de 2016, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 22 de noviembre de 2017 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 01 de diciembre de 2017, el representante convencional de BAYER AG. expresó agravios; y en fecha 03 de diciembre de 2020, 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 "Entre las marcas NATIVO (registrada) y NATIVIA (solicitada), encontramos que, si bien es cierto comparten algunos elementos ortográficos, ello no es óbice para afirmar que causarán confusión .../... las mismas producen una visión de conjunto distinta, se diferencian fonéticamente y sobre todo conceptualmente .../... es criterio de esta Dirección rechazar la oposición deducida". -----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "Mi mandante BAYER AG, es una de las empresas más prestigiosas del mundo en el área de producción y comercialización de productos farmacéuticos, y es la legítima propietaria de la marca NATIVO .../... las marcas en litigio no difieren; la marca solicitada al igual que la registrada es una marca simple, compuesta por un solo vocablo; compuesto por tres sílabas, al igual que la marca registrada .../... las letras IA que el solicitante ha agregado no dotan a su marca de suficiente fuerza distintiva .../... la marca solicitada ha sido depositada para cubrir productos de la clase 05, exactamente los mismos productos que protege la marca NATIVO". -----

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 "NATIVIA Y ETIQUETA" y la marca oponente "NATIVO", se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita la desinencia es disímil a la registrada (IA vs. O), siendo similar el vocablo "NATIV", lo cual no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor, ya que, en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas y las etiquetas en el análisis. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud. -----



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

Resolución N° **0870**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 21 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NATIVIA Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 24968/2008, SOLICITADO POR WHOLE EARTH SWEETENER COMPANY LLC., A LIMITED LIABILITY COMPANY ORGANIZED AND EXISTING UNDER THE LAW. -----

NATIVIA Y ETIQUETA (solicitada), y
NATIVO (oponente)

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones NATIVIA Y ETIQUETA (solicitada), y NATIVO (oponente), se comparte el vocablo "NATIV", existe otra marca registrada que cuenta con una denominación similar con la cual coexiste: NATIVE, clase 05, Registro N° 500727 a nombre de Usina Sao Francisco S.a.; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. -----

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente "NATIVO" registrada en la clase 05 cubre los productos de "Preparados para matar las malas hierbas e insectos, insecticidas, herbicidas funguicidas"; mientras que la marca en trámite de registro "NATIVIA Y ETIQUETA" solicita la cobertura para los productos comprendidos en la clase 05 "Suplementos nutricionales". A este respecto, si bien es cierto que debe ser mantenido un criterio estricto y riguroso a la hora de otorgar registros para servicios que se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, esta instancia considera que la cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa (rubro de suplementos nutricionales por parte de la solicitada y rubro de insecticidas y fungicidas por parte del oponente). -----

Que, adicionalmente, mientras que la marca oponente cuenta con una marca denominativa, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora con la denominación "Nativia" escrito en letra cursiva de color verde. El texto está centrado dentro de una figura elíptica blanca y el fondo general de la etiqueta es de color verde, la cual en conjunto deja una impresión diferente, de ello se colige que no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor: -----

marca solicitada



marca oponente

denominativa

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, 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° 21 de fecha 09 de marzo de 2016 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----




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

Resolución N° **0870**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 21 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NATIVIA Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 24968/2008, SOLICITADO POR WHOLE EARTH SWEETENER COMPANY LLC., A LIMITED LIABILITY COMPANY ORGANIZED AND EXISTING UNDER THE LAW. -----

- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "NATIVIA Y ETIQUETA, clase 05, Acta N° 24968/2008, solicitada a nombre de la firma WHOLE EARTH SWEETENER COMPANY LLC., A LIMITED LIABILITY COMPANY ORGANIZED AND EXISTING UNDER THE LAW.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----




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

Resolución Nro. **0871**

POR LA CUAL SE DEJA SIN EFECTO LA MATRÍCULA DE LA AGENTE NATHALIA BELÉN FERNADEZ VERA IDENTIFICADA CON EL NRO. 7915, QUEDANDO VIGENTE LA SEGUNDA MATRÍCULA IDENTIFICADA CON EL NRO. 7917. -----

Asunción, **28 NOV 2024**

VISTO: El Informe de la Actuaría elaborado en fecha 25 de Noviembre de 2024, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 8 de octubre de 2024 fue presentado el escrito acta N° 2488224, en el cual **NATHALIA BELÉN FERNADEZ VERA** solicita ser registrada como agente marcarío. -----

Que, en fecha 25 de noviembre de 2024, fue dictado el Informe de la Actuaría en el cual se menciona que *"se generó el número de Agente 7915 pero el mismo contenía un error de tipeo en el nombre de la solicitante, por tal motivo al momento de corregir, por un error involuntario, se generó un nuevo número de Agente 7917 el cual ya contiene el nombre correcto de la solicitante"*. -----

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 40 del Dto. 460/2013 expresa: *"Son funciones y atribuciones comunes de todas las Direcciones Generales y Direcciones sin perjuicio de lo establecido específicamente para las mismas, y para sus titulares en la Reglamentación: b) Dirigir, las actividades en el ámbito de sus competencias. Establecer un sistema eficaz y eficiente de gestión en sus respectivas áreas..."*. -----

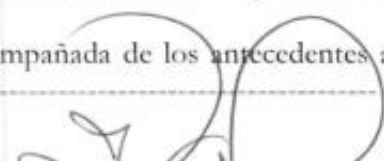
Que, el Artículo 120 de la Ley 1294/98 establece que *"La Dirección de la Propiedad Industrial... es la entidad competente en cuanto a la jurisdicción administrativa marcaría..."*. En concordancia, el Dto. 22365/98 que reglamenta la Ley 1294/98, expresa en su Art. 2°: *"La Dirección de la Propiedad Industrial... conforme lo dispone la Ley, es el Organismo de Aplicación encargado de regir, organizar, ejecutar e interpretar las disposiciones de dicha Ley, en la jurisdicción administrativa."* Y el Art. 3° del mencionado Decreto preceptúa: *"En su carácter de Entidad Competente establecida por Ley, queda facultada la Dirección de la Propiedad Industrial para dictar las Resoluciones necesarias de carácter administrativo que faciliten la aplicación de la Ley y éste Decreto."* -----

Que, en fecha 20 de noviembre de 2024, en el Informe de la Actuaría se menciona que *"se generó el número de Agente 7915 pero el mismo contenía un error de tipeo en el nombre de la solicitante, por tal motivo al momento de corregir, por un error involuntario, se generó un nuevo número de Agente 7917, el cual ya contiene el nombre correcto de la solicitante"*. -----

Que, en atención al Informe mencionado precedentemente, y teniendo en cuenta lo dispuesto en las normativas citadas previamente, es parecer de esta dependencia administrativa que corresponde dejar sin efecto la Matrícula N° 7915 (primera Matrícula), teniendo en cuenta que los datos correctos del Agente se encuentran en la Matrícula N° 7917 (segunda Matrícula). -----

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

- Art. 1°** DEJAR sin efecto la Matrícula N° 7915 (primera Matrícula) concedida a nombre de la Abg. **NATHALIA BELÉN FERNADEZ VERA**, ratificando la vigencia de la Matrícula N° 7917(segunda Matrícula) expedida a nombre de la referida profesional. -
- Art. 2°** REMITIR una copia de la presente Resolución, acompañada de los antecedentes a la oficina de Atención al Ciudadano, para conocimiento. -----
- Art. 3°** ARCHÍVESE. -----


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

Resolución Nro. **0872**

POR LA CUAL SE DEJA SIN EFECTO LA MATRÍCULA IDENTIFICADA CON EL NRO. 7916. -----

Asunción, **28 NOV 2024**

VISTO: El Informe de la Actuaría elaborado en fecha 25 de Noviembre de 2024, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 25 de noviembre de 2024, fue dictado el Informe de la Actuaría en el cual se menciona que "según la base de datos del sistema informático institucional el número de Matrícula de Agente 7916 no contiene datos identificatorios del solicitante, verificándose que ocurrió una discontinuación en la asignación de los números de matrículas de AGPI por error del sistema informático según comunicaciones verbales con la Dirección de Informática de la DINAP". -----

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 40 del Dto. 460/2013 expresa: "*Son funciones y atribuciones comunes de todas las Direcciones Generales y Direcciones sin perjuicio de lo establecido específicamente para las mismas, y para sus titulares en la Reglamentación: b) Dirigir, las actividades en el ámbito de sus competencias. Establecer un sistema eficaz y eficiente de gestión en sus respectivas áreas...*". -----

Que, el Artículo 120 de la Ley 1294/98 establece que "*La Dirección de la Propiedad Industrial... es la entidad competente en cuanto a la jurisdicción administrativa marcaria...*". En concordancia, el Dto. 22365/98 que reglamenta la Ley 1294/98, expresa en su Art. 2º: "*La Dirección de la Propiedad Industrial... conforme lo dispone la Ley, es el Organismo de Aplicación encargado de regir, organizar, ejecutar e interpretar las disposiciones de dicha Ley, en la jurisdicción administrativa.*" Y el Art. 3º del mencionado Decreto preceptúa: "*En su carácter de Entidad Competente establecida por Ley, queda facultada la Dirección de la Propiedad Industrial para dictar las Resoluciones necesarias de carácter administrativo que faciliten la aplicación de la Ley y éste Decreto.*" -----

Que, en fecha 20 de noviembre de 2024, en el Informe de la Actuaría se menciona que "*según la base de datos del sistema informático institucional el número de Matrícula de Agente 7916 no contiene datos identificatorios del solicitante, verificándose que ocurrió una discontinuación en la asignación de los números de matrículas de AGPI por error del sistema informático según comunicaciones verbales con la Dirección de Informática de la DINAP.*"

Que, en atención al Informe mencionado precedentemente, y teniendo en cuenta lo dispuesto en las normativas citadas previamente, es parecer de esta dependencia administrativa que corresponde dejar sin efecto la Matrícula N° 7916. -----

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

- Art. 1º** **DEJAR** sin efecto la Matrícula N° 7916. -----
- Art. 2º** **REMITIR** una copia de la presente Resolución, acompañada de los antecedentes a la oficina de Atención al Ciudadano, para conocimiento. -----
- Art. 3º** **ARCHÍVESE.** -----


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

Resolución N° **0873**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2219 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COLIBRÍ", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 78178/2020 A NOMBRE DE MODERNA CONFECCIONES S.A. -----

Asunción, 29 NOV 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MODERNA CONFECCIONES S.A. en contra de la Resolución N° 2219 de fecha 21 de diciembre de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 28 de diciembre de 2021 se presenta el representante convencional de MODERNA CONFECCIONES S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 2219 de fecha 21 de diciembre de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 07 de febrero de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.--

Que, en fecha 04 de marzo de 2022, el representante convencional de MODERNA CONFECCIONES S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 21 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 EL COLIBRI AZUL, registrada con el número 376159 a favor de Francisco Peñalver Conesa; Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión; 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 MODERNA CONFECCIONES S.A. y manifiesta: *"Ambas marcas contienen un solo elemento común coparticipado, el cual inclusive corresponde a otra clase .../... los elementos distintivos de la marca registrada, como ser la etiqueta en su conjunto, difieren sustancialmente con la denominación solicitada"*. -----

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 376159 de la marca "EL COLIBRI AZUL" a nombre de Francisco Peñalver Conesa venció el 25/02/2023, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo. -----

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del registro de la marca "COLIBRÍ", solicitada por MODERNA CONFECCIONES S.A. -----




Abg. Claudia Pamela Grisaldo
Directora General Interim
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0873**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2219 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2021 , DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COLIBRÍ", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 78178/2020 A NOMBRE DE MODERNA CONFECCIONES S.A. -----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 2219 de fecha 21 de diciembre de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "COLIBRÍ", clase 25, Expediente N° 78178/2020, solicitada a nombre de MODERNA CONFECCIONES S.A. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----


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

Resolución N° **0874**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 61 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEAK Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 32763/2012 A NOMBRE DE FUJIAN QUANZHOU PEAK SPORTS PRODUCTSCO, LTD. -----

Asunción, **29 NOV 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de FUJIAN QUANZHOU PEAK SPORTS PRODUCTSCO, LTD. en contra de la Resolución N° 61 de fecha 24 de enero de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 10 de julio de 2017 se presenta el representante convencional de FUJIAN QUANZHOU PEAK SPORTS PRODUCTSCO, LTD. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 61 de fecha 24 de enero de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 08 de agosto de 2017 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 24 de noviembre de 2017, el representante convencional de FUJIAN QUANZHOU PEAK SPORTS PRODUCTSCO, LTD. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 25 de junio de 2019. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca PEAK, registrada con el número 358584 a favor de Said Ibrahim Jebahi; Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión; 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 FUJIAN QUANZHOU PEAK SPORTS PRODUCTSCO, LTD. y manifiesta: *"Mi representada es una empresa reconocida por su originalidad e innovación .../... mi representada coexiste en el extranjero con otros registros de la marca PEAK .../... la marca de mi comitente es una marca famosa".* -----

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 358584 de la marca "PEAK" a nombre de Said Ibrahim Jebahi venció el 06/05/2022, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo. -----

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del registro de la marca "PEAK Y ETIQUETA", solicitada por FUJIAN QUANZHOU PEAK SPORTS PRODUCTSCO, LTD. -----



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


Resolución N° **0874**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 61 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2017 , DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEAK Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 32763/2012 A NOMBRE DE FUJIAN QUANZHOU PEAK SPORTS PRODUCTSCO, LTD. -----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 61 de fecha 24 de enero de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "PEAK Y ETIQUETA", clase 25, Expediente N° 32763/2012, solicitada a nombre de FUJIAN QUANZHOU PEAK SPORTS PRODUCTSCO, LTD. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----




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

Resolución N° **0875**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1450 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA DORADA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 25325/2020, SOLICITADA POR AUGUSTO JOSE SCAVONE CARDENAS.-----

Asunción, 29 NOV 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PASO ESPERANZA S.R.L contra la Resolución N° 1450 de fecha 30 de diciembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 26 de enero de 2023 se presenta el representante convencional de PASO ESPERANZA S.R.L e interpone recurso de apelación en contra de la resolución N° 1450 de fecha 30 de diciembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 18 de julio de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 01 de diciembre de 2023, el representante convencional de PASO ESPERANZA S.R.L expresó agravios; y en fecha 15 de julio 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 N° 1450 de fecha 30 de diciembre de 2022 considera: *"Se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca LA DORADA solicitada para la clase 30, sobre la base del registro de la marca LA DORADA en la clase 30 .../... se puede apreciar que existen diferencias entre las mismas en los aspectos fonético, visual e ideológico .../... la marca solicitada pretende cubrir el producto específico: miel .../... esta dirección considera que la marca reúne los elementos distintivos propios para ser registrada .../... esta dirección concluye que la oposición deducida debe ser declarada improcedente".*-----

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"La marca solicitada reproduce íntegramente la marca del oponente, son idénticas tanto visual como fonéticamente (LA DORADA vs LA DORADA) .../... el hecho de que la marca solicitada se encuentre limitada para cubrir determinados productos de la clase 30 (miel) , no elimina el riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas .../... los productos comprendidos en la marca solicitada se encuentran incluidos dentro de la cobertura de la marca base de oposición (la cual cubre la totalidad de productos de la clase 30), además de ser comercializados en los mismos lugares de venta".*-----

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 de la solicitante "LA DORADA" y la marca oponente "LA DORADA Y ETIQUETA", se advierte que la denominación cuyo registro se solicita reproduce íntegramente la denominación registrada, no existiendo ninguna letra que pueda servir para diferenciar una de la otra. De dicha identidad total a nivel ortográfico se genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es idéntica.-----

Resolución N° **0875**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1450 DE FECHA 30 DE DÍCIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA DORADA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 25325/2020, SOLICITADA POR AUGUSTO JOSE SCAVONE CARDENAS.-----

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 30. La marca solicitante, "LA DORADA", cubre: "EXCLUSIVAMENTE MIEL"; mientras que la marca oponente, "LA DORADA Y ETIQUETA" se encuentra registrada para "Todos los productos que comprende la clase, incluyendo dulce de leche". A este respecto, esta instancia considera que se generaría la confusión en la mente del consumidor al pretender la solicitante registrar la marca "LA DORADA" en la misma clase 30, si bien la solicitada está limitada a exclusivamente miel, no es menos cierto que la oponente abarca la totalidad de productos de clase 30 *incluyendo la miel*. En tal sentido, el comprador podría caer en confusión pues, las marcas analizadas no solo presentan extrema similitud ortográfica y fonética, sino que podrían ser comercializadas en los mismos lugares, por lo que se incrementa la posibilidad de confusión. ---

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la confusión en una misma clase, diciendo: "En las oposiciones en una misma clase se ha admitido la posibilidad de confusión cuando existe entre los productos que amparan las marcas una "marcada similitud", una "indudable proximidad", una "afinidad", o bien son "semejantes" o "notoriamente vinculados por su función".../...Más allá de estos fallos también se ha hecho lugar a oposiciones de este tipo frente "a supuestos de mala fe, deslealtad comercial", o "marcas notorias". No obstante ello, el requisito esencial parece ser el de la semejanza de los productos en pugna, de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común."¹ 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 (...)."² -----

Que, en conclusión, tras el análisis precedente, vemos que existe similitud de significativa magnitud, ya que las marcas en pugna contienen elementos bastante asociables, sumado al hecho de que la marca solicitada es una marca denominativa. 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° 1450 de fecha 30 de diciembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca "LA DORADA", clase 30, Acta N° 25325/2020, solicitada a nombre de **AUGUSTO JOSE SCAVONE CARDENAS**.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----



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

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

Resolución N° **0876**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1451 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA DORADA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 25326/2020, SOLICITADA POR AUGUSTO JOSE SCAVONE CARDENAS.

Asunción, 29 NOV 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PASO ESPERANZA S.R.L. contra la Resolución N° 1451 de fecha 30 de diciembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 26 de enero de 2023 se presenta el representante convencional de PASO ESPERANZA S.R.L. e interpone recurso de apelación en contra de la resolución N° 1451 de fecha 30 de diciembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 18 de julio de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.

Que, en fecha 01 de diciembre de 2023, el representante convencional de PASO ESPERANZA S.R.L. expresó agravios; y en fecha 15 de julio 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 N° 1451 de fecha 30 de diciembre de 2022 considera: *"Se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca LA DORADA solicitada para la clase 35, sobre la base del registro de la marca LA DORADA en la clase 30 .../... se puede apreciar que existen diferencias entre las mismas en los aspectos fonético, visual e ideológico .../... la marca solicitada pretende cubrir servicios comprendidos en la clase 35: importación, exportación, comercialización y venta de miel .../... esta dirección considera que la marca reúne los elementos distintivos propios para ser registrada .../... esta dirección concluye que la oposición deducida debe ser declarada improcedente"*.

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"La marca solicitada reproduce íntegramente la marca del oponente, son idénticas tanto visual como fonéticamente (LA DORADA vs LA DORADA) .../... el hecho de que la marca solicitada se encuentre limitada para cubrir determinados servicios de la clase 35, no elimina el riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas .../... los servicios comprendidos en la marca solicitada se encuentran directamente relacionados con la marca oponente, además de que los productos a ser distribuidos mediante los servicios mencionados, serán comercializados en los mismos locales de venta tal como los productos de la marca oponente, por lo que existe un alto riesgo de confusión"*.

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 de la solicitante "LA DORADA" y la marca oponente "LA DORADA Y ETIQUETA", se advierte que la denominación cuyo registro se solicita reproduce íntegramente la denominación registrada, no existiendo ninguna letra que pueda servir para diferenciar una de la otra. De dicha identidad total a nivel ortográfico se genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es idéntica.

Resolución N° **0876**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1451 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA DORADA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 25326/2020, SOLICITADA POR AUGUSTO JOSE SCAVONE CARDENAS.-----

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 registrada en clase 30 comprende "*Todos los productos que comprende la clase, incluyendo dulce de leche*"; mientras que la marca en trámite de registro solicita cobertura para servicios comprendidos en la clase 35 "SERVICIOS DE IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE MIEL, SERVICIOS DE PUBLICIDAD".-----

Que, si bien es cierto, el sistema adoptado por nuestro derecho marcario es el sistema uniclase, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, **o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión** o de asociación con esa marca. En ese sentido, los productos en la Clase 30 (todos, lo cual incluye *miel*) y los servicios en la Clase 35 (venta de *miel*) están estrechamente relacionados. Los consumidores que buscan productos alimenticios de la clase 30 pueden confundir fácilmente una marca que vende miel (Clase 35) con una marca que produce miel (Clase 30). En este contexto, la percepción del origen comercial se diluye, llevando a la posibilidad de que los consumidores asuman incorrectamente que ambos productos y servicios provienen de la misma fuente.----

Que, siguiendo este criterio doctrinario y jurisprudencial, esta Dirección considera que corresponde aplicar la prescripción prohibitiva contenida en la ley que rige nuestra materia a la presente solicitud de una denominación bastante confundible con otra ya registrada que fuera solicitada para clases relacionadas, teniendo en cuenta que el signo solicitado "LA DORADA" no podrá coexistir pacíficamente con la marca registrada "LA DORADA 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 tienen un origen común. -----

Que, en conclusión, tras el análisis precedente, vemos que existe similitud de significativa magnitud, ya que las marcas en pugna contienen elementos asociables, sumado al hecho de que la marca solicitada es una marca denominativa. 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° 1451 de fecha 30 de diciembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "LA DORADA", clase 35, Acta N° 25326/2020, solicitada a nombre de AUGUSTO JOSE SCAVONE CARDENAS. -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula.-----


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

Resolución N°

0877

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 828 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LIVIAN", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 15344/2019, A NOMBRE DE PABLO ESTEBAN MENOYO Y LEANDRO LUKAS FRANCISCO MENOYO. -----

Asunción, 29 NOV 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PABLO ESTEBAN MENOYO Y LEANDRO LUKAS FRANCISCO MENOYO contra la Resolución N° 828 de fecha 18 de junio de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 21 de mayo 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° 828 de fecha 18 de junio de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por proveído de fecha 24 de junio de 2021 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 31 de agosto de 2021. Y por providencia de fecha 10 de septiembre de 2021 esta Dirección llama Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 162 de fecha 09 de enero 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 447446 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° 828 de fecha 18 de junio de 2020 confirma lo dispuesto por la resolución citada precedentemente. -----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "La denominación LIVIAN solicitada por mi mandante, culmina con la letra N, lo que hace que suenen y se vean diferente. La solicitada no reproduce en su totalidad a la marca base de rechazo y el hecho de compartir la raíz no es un elemento determinante .../... mi mandante solicito su limitación de la cobertura .../... la marca base de "rechazo distingue un producto derivado de la leche .../... mi mandante simplemente esta 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 29, con el antecedente "LIVIA", clase 29. -----

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

Resolución N°

0877

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 828 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LIVIAN", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 15344/2019, 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 29. Al respecto, la marca base del rechazo, "LIVIA" se encuentra registrada para "Todos los artículos de la clase 29, comprendiéndose entre ellos carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles" y la marca solicitante "LIVIAN" fue solicitada para "Aceites para uso alimenticio; carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos". 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 29. -----

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 29. 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° 828 de fecha 18 de junio de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "LIVIAN", clase 29, Acta N° 15344/2019, solicitada a nombre de PABLO ESTEBAN MENOYO Y LEANDRO LUKAS FRANCISCO MENOYO. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----


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

Resolución N° **0878**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 962 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CATEYE Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 55968/2018 A NOMBRE DE CATEYE CO., LTD. -----

Asunción, **29 NOV 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CATEYE CO., LTD. en contra de la Resolución N° 962 de fecha 03 de septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 17 de septiembre de 2019 se presenta el representante convencional de CATEYE CO., LTD. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 962 de fecha 03 de septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 16 de mayo de 2024, el representante convencional de CATEYE CO., LTD. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 22 de mayo 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 CATEYE, registrada con el número 393835 en fecha 13 de marzo de 2014 a favor de D. GROUP IMPORTACION S.A.; Comentario: Que, ambas denominaciones son idénticas, cuentan con identidad plena, dando la imposibilidad de su inscripción, como nuevo registro; por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."* -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante CATEYE CO., LTD. y manifiesta: *"Mi comitente ha planteado Juicio de Nulidad en contra del Registro N° 393835 y dicho proceso judicial se encuentra culminado a la fecha, contando con la Sentencia Definitiva N° 538 de fecha 22 de noviembre de 2022, mediante la cual se hizo lugar a la demanda y en consecuencia, el Registro N° 393835 de la marca CATEYE fue declarado NULO .../... de esta manera la marca antecedente, ya no se constituye en un obstáculo para que la solicitud de mi comitente pueda continuar con sus trámites"*. -----

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 393835 de la marca "CATEYE Y ETIQUETA" a nombre de D. GROUP IMPORTACION S.A. venció el 13/03/2024, 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, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del registro de la marca "CATEYE Y ETIQUETA", solicitada por CATEYE CO., LTD. -----



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

Resolución N° **0878**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 962 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CATEYE Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 55968/2018 A NOMBRE DE CATEYE CO., LTD. -----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 962 de fecha 03 de septiembre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "CATEYE Y ETIQUETA", clase 12, Expediente N° 55968/2018, solicitada a nombre de CATEYE CO., LTD. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----



[Handwritten Signature]
Abra Gladia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0879

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2058 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISTRIBUIDORA LA DESPENSA S.A. VOS LOS QUERES NOSOTROS LO TENEMOS Slogan Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 38341/2020, SOLICITADA POR LADESPENSA S.A. -----

Asunción, 29 NOV 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de LADESPENSA S.A., contra la Resolución N° 2058 de fecha 24 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 06 de diciembre de 2023 se presenta el representante convencional de LADESPENSA S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 2058 de fecha 24 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 15 de febrero de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 26 de marzo de 2024, el representante convencional de LADESPENSA S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de abril de 2024.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1276 de fecha 13 de agosto de 2021 considera que: *"Que, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio. La denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los servicios que desea proteger. En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado".-----*

Que, la Resolución N° 2058 de fecha 24 de noviembre de 2022 confirma lo dispuesto por la resolución citada precedentemente.-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"La marca DISTRIBUIDORA LA DESPENSA S.A. VOS LOS QUERES NOSOTROS LO TENEMOS Slogan y Etiqueta es una marca evocativa para la clase 39 .../... no describe a ninguno de los servicios de la clase; es una denominación compuesta y debe ser evaluada en su conjunto .../... existen numerosas marcas en nuestro país con denominaciones similares y no fueron consideradas como marca genérica".-----*

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

Que, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas. En primer lugar, vemos que la solicitud de la marca se compone de la denominación "DISTRIBUIDORA LA DESPENSA S.A. VOS LOS QUERES NOSOTROS LO TENEMOS Slogan Y ETIQUETA", la cual es una marca compuesta con slogan y etiqueta dentro de la cual, el elemento preponderante es LA DESPENSA S.A.-----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "DISTRIBUIDORA LA DESPENSA S.A. VOS LOS QUERES NOSOTROS LO TENEMOS Slogan Y ETIQUETA" resulta genérica o descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la



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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2058 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISTRIBUIDORA LA DESPENSA S.A. VOS LOS QUERES NOSOTROS LO TENEMOS Slogan Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 38341/2020, SOLICITADA POR LADESPENSA S.A.

designación usual de los servicios que solicita. La solicitud pretende obtener cobertura para servicios de la clase 39: "Almacenamiento de mercancías; Almacenamiento y reparto de productos; Alquiler de almacenes [depósitos]; Alquiler de espacio en almacén; Descarga de mercancías; Corretaje de transporte de carga y transporte; Distribución de paquetes; Embalaje de mercancías; Envío de mercaderías; Facilitación de información sobre depósito de mercancía en almacenes; Información sobre transporte; Manipulación de carga; Reparto de mensajes [mensajero]; Reparto de mercancías; Reparto de mercancías encargadas por correspondencia; Reparto y almacenamiento de productos; Servicios de manipulación de cargas de importación y exportación; Servicios de transportación y reparto por aire, carretera, ferrocarril y mar; Transporte y almacenamiento de productos; Transporte y almacenamiento de productos en condiciones refrigeradas; Transporte y reparto de productos; Transportes aéreos y almacenamiento de mercancías de alimentos y bebidas". En ese sentido, tenemos que la denominación "DISTRIBUIDORA LA DESPENSA S.A. VOS LOS QUERES NOSOTROS LO TENEMOS Slogan Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios que el solicitante plantea cubrir con su solicitud. La solicitud de registro de autos proyecta una denominación novedosa y original y aleja cualquier carácter descriptivo o genérico. Asimismo, el signo solicitado no designa al género o a la especie de los servicios cuya protección solicita, ni constituye la designación necesaria, usual o calificativa de los mismos. La marca en cuestión, en conjunto con el eslogan y la etiqueta "DISTRIBUIDORA LA DESPENSA S.A. VOS LOS QUERES NOSOTROS LO TENEMOS" no serían considerados genéricos ni descriptivos de los servicios incluidos en la clase 39, porque no describen directamente las actividades de almacenamiento, transporte o distribución de mercancías. Más bien, se trata de una expresión distintiva que tiene una orientación comercial, lo cual le otorga un carácter único en el mercado. La combinación de la denominación de la marca y el eslogan contribuye a crear una identidad propia que no se limita a describir los servicios de manera común o estándar. Bien podría calificarse a la misma como **evocativa**, no encontrándose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica o descriptiva.

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

Que, la solicitud de autos cuenta con una frase publicitaria que consta de un conjunto de palabras que aportan novedad y alejan cualquier carácter descriptivo o genérico; ahondando aún más en el análisis respecto al slogan o frase publicitaria, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS dice: "La frase publicitaria debe comportar una cierta creación y tiene, además de su carácter publicitario, una función identificatoria. Importante función ya que será el vínculo entre la marca y el público consumidor."¹ Expresa además Otamendi: "la cuestión esencial debería ser si el slogan es también usado como marca. Esto significa que debe ser así usado para identificar al dueño de la marca como origen de los productos. El requisito es no que la marca identifique qué son los productos sino de dónde vienen .../... El slogan es una locución dotada de cierta personalidad que permita distinguirla de otras e identificar (aunque sea secundariamente, como afirmación de una marca básica) un producto, línea de productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa".../... "los slogans desempeñan el papel de un

¹ "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9ª Ed.. CABA, Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2017. Pág. 53



Resolución N°

0879

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2058 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISTRIBUIDORA LA DESPENSA S.A. VOS LOS QUERES NOSOTROS LO TENEMOS Slogan Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 38341/2020, SOLICITADA POR LADESPENSA S.A. -----

elemento individualizador y, precisamente por así hacerlo, contribuyen a que el público consumidor pueda diferenciar y seleccionar el producto de su preferencia, y a que el empresario cuente con un medio más (cuya eficacia suele estar en relación directa con la originalidad e ingenio de la frase para perfilar sus productos) dentro del conjunto de los que forman el mercado".-----

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que la misma se compone de la denominación "Distribuidora La Despensa S.A." en un fondo oscuro. El texto principal es "LA DESPENSA S.A.", escrito en letras grandes y con un estilo de fuente sans-serif de color gris. Encima, en letras más pequeñas, está la palabra "DISTRIBUIDORA". Debajo del nombre principal se encuentra el eslogan "VOS LOS QUERES, NOSOTROS LO TENEMOS" en un tamaño de letra más reducido y también en color gris: -----

marca solicitada



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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, 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° 2058 de fecha 24 de noviembre de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "DISTRIBUIDORA LA DESPENSA S.A. VOS LOS QUERES NOSOTROS LO TENEMOS Slogan Y ETIQUETA", clase 39, Acta No. 38341/2020, solicitada a nombre de LADESPENSA S.A. -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE.-----



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

Resolución N° **0880**

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DEL CAMPO", CLASE 26, EXPEDIENTE N° 127536, A NOMBRE DE LACTEOS TIROL S.A.-----

Asunción, 29 NOV 2024

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

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravío del expediente, la Dirección General de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 350 del C.P.C., por providencia de fecha 04 de junio 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 "DEL CAMPO" clase 26, Acta N° 127536, solicitada a nombre de LACTEOS TIROL 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 "DEL CAMPO", Acta N° 127536, clase 26, solicitada a nombre de LACTEOS TIROL S.A.-----
- 2) **DAR** continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se ha interrumpido.-----
- 3) **NOTIFÍQUESE** por cédula.-----


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

Resolución N° **0881**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2.702 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 14, EXPEDIENTE N° 61952/2016, SOLICITADO POR AVON PRODUCTS, INC.-----

Asunción, **29 NOV 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional Avon Products, Inc., contra la Resolución N° 2.702 de fecha 26 de agosto de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 18 de diciembre de 2018 se presenta el representante convencional de Avon Products, Inc. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 2.702 de fecha 26 de agosto de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 11 de marzo de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 26 de marzo de 2019, 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 02 de julio de 2019. -----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) 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



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

Resolución N° **0881**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2.702 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 14, EXPEDIENTE N° 61952/2016, 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 14, específicamente para: *Todos los artículos de la clase 14 comprendiéndose entre ellos: metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias o chapados no comprendidos en otras clases; artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos. 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 joyería, accesorios, metales preciosos 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."*² Respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: *"las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto."*-----

Que, 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.-----


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

¹ <https://www.inppicc.gov.py/ingles/propiedad-intelectual/propiedad-intel.html>

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

Resolución N° **0881**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2.702 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 14, EXPEDIENTE N° 61952/2016, 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° 2.702 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 14, Expediente N° 61952/2016, solicitada a nombre de Avon Products, Inc.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----


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

Resolución N° **0882**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2.256 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KINDER CROKAO Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 68474/2016, A NOMBRE DE SOREMARTEC S.A.-----

Asunción, 29 NOV 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de SOREMARTEC S.A. en contra de la Resolución N° 2.256 de fecha 13 de julio de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 29 de marzo de 2019 se presenta el representante convencional de SOREMARTEC S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 2.256 de fecha 13 de julio de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 30 de mayo de 2019, el representante convencional de SOREMARTEC S.A. expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de septiembre 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 "KINDER", registrada con el número 393497 en fecha 11 de Marzo de 2014 a favor de FERRERO S.P.A., Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 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 primer lugar, es necesario poner a consideración del Señor Director que mi mandante, SOREMARTEC S.A. y la propietaria de la marca base del rechazo, FERRERO S.P.A. son empresas vinculadas. En efecto, FERRERO S.p.A y SOREMARTEC S.A. son dos empresas controladas por Ferrero Internacional S.A., ya sea por acción mayoritaria o mediante el ejercicio de un control sobre su gestión o mediante el nombramiento de Juntas Directivas, o a través de la designación de sus directores; de acuerdo con el concepto europeo de empresas relacionadas como se describe en diversas decisiones de la Comisión y de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se adjunta al presente escrito copia autenticada de la declaración jurada debidamente legalizada, donde se acredita dicha vinculación (...)*"-----

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, esta Dirección considera que no puede ser pasado por alto el hecho de que los titulares de las marcas en pugna: FERRERO S.P.A. (titular de la marca base de rechazo) y SOREMARTEC S.A. (titular de la marca solicitada), corresponden a la misma persona jurídica. Esto se constata mediante la copia autenticada de la declaración jurada debidamente legalizada.

Abg. Gisela Amelía Cristóbal
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2.256 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KINDER CROKAO Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 68474/2016, A NOMBRE DE SOREMARTEC S.A.-----

con fecha 15 de noviembre de 2018, que fue adjuntada por el representante de SOREMARTEC S.A. en su escrito de expresión de agravios. En dicha acta se expresa lo siguiente: "(...) Ferrero S.P.A, una Sociedad por Acciones Italiana con domicilio social en Piazzale Pietro Ferrero, 1, 12501 Alba, Cuneo, Italia, Soremartec S.A., una Sociedad Anónima de Luxemburgo con domicilio social en Findel Business Center, Complejo B, Rue de Tréves, L- 2632 Findel, Luxemburgo, Son parte del Grupo Ferrero y estan controladas por Ferrero Internacional S.A., ya sea por mayoría de acciones o por ejercicio de un control de facto de la administración o a través del nombramiento de la Junta Directiva, o mediante el nombramiento de alguno de sus Gerentes .../... La decisión de la autorización de la presentación de varias solicitudes de registro de marcas en diferentes nombres dentro del Grupo Ferrero está dirigida a racionalizar las diversas actividades de las diferentes compañías dentro del Grupo Ferrero mediante una distribución más eficiente de las diferentes tareas y funciones (...)". -----

Que, dicho esto, nos resulta lógico suponer que ambas marcas KINDER (marca base de rechazo) y KINDER CROKAO (marca solicitante) pertenecen a una misma familia de marcas, propiedad del mismo titular y que si permitimos la coexistencia de las mismas, no existe riesgo de confusión alguno, ni mucho menos perjuicio para su propietario. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndolo 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° 2.256 de fecha 13 de julio de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "KINDER CROKAO Y ETIQUETA", clase 30, Expediente N° 68474/2016, solicitada a nombre de SOREMARTEC S.A.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.** -----



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

Resolución N° **0883**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 460 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AVON ATTITUDE", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 18708/2015, A NOMBRE DE AVON PRODUCTS, INC. -----

Asunción, 29 NOV 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de Avon Products, Inc. en contra de la Resolución N° 460 de fecha 15 de febrero de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 11 de diciembre de 2018 se presenta la representante convencional de Avon Products, Inc. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 460 de fecha 15 de febrero de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 29 de marzo de 2019, la representante convencional de Avon Products, Inc. expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 22 de mayo de 2019. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: "ATTITUDE", registrada con el número 317138 en fecha 1 de Octubre de 2008 a favor de L'OREAL 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 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 la marca base de rechazo ATTITUDE con registro N° 317138 ya coexiste pacíficamente con la marca AVON LATIN ATTITUDE registrada por mi mandante Avon Products, Inc. bajo N° 468083/2018 en clase 3. Por ende, si se denegare la solicitud en cuestión no sería más que un menoscabo inadmisibles a sus legítimos derechos amparados en la Ley N° 1294/98 de marcas. Con lo anterior señalado queda claro que si las marcas citadas coexisten entre si sin ningún obstáculo también la marca de mi poderdante puede coexistir con las mismas. En tercer lugar, cabe resaltar a la Señora Directora General de la Propiedad Industrial que mi mandante Avon Products, Inc. ya cuenta con varias marcas registradas en nuestro país con la denominación AVON ATTITUDE en otras clases por lo que ya tiene derecho adquirido sobre la misma .../... En cuarto lugar, es importante considerar que la marca de mi representada es de hecho "AVON ATTITUDE" y no "ATTITUDE" siendo en su conjunto diferentes conforme quedará demostrado. (...)". -----

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

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



Resolución N° **0883**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 460 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AVON ATTITUDE", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 18708/2015, A NOMBRE DE AVON PRODUCTS, INC. -----

la otra. Al contrastar las denominaciones en su conjunto, se observa que la solicitada está compuesta por un único vocablo, 'ATTITUDE', mientras que la marca base de rechazo consta de dos términos, 'AVON' y 'ATTITUDE'. Estas diferencias ortográficas dan lugar a una distinción fonética, ya que, al pronunciarlas en secuencia, la impresión auditiva que producen ambas es considerablemente disímil, tal como se puede notar en el siguiente comparativo: -----

AVON ATTITUDE (marca solicitada)
ATTITUDE (marca base de rechazo)

Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "AVON ATTITUDE", constituye a su vez la razón social de la firma solicitante, AVON PRODUCTS, INC.; 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, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante actual ya cuenta con el registro de la marca "AVON FASHION ATTITUDE", clase 03, Registro N°467436, la marca "AVON LATIN ATTITUDE" clase 03, Registro N°468083, y la marca "AVON SPARKLING ATTITUDE", clase 03, Registro N°467437. Es decir, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo una denominación similar, en la misma clase, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección considera que es un signo que posee las características necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, 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° 460 de fecha 15 de febrero de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "AVON ATTITUDE", clase 03, Expediente N° 18708/2015, solicitada a nombre de AVON PRODUCTS, INC. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.** -----


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

Resolución N° **0884**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1.488 DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y N° 660 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2024, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ESPACIO PLUS Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 63743/2019, A NOMBRE DE CANAVES S.A. -----

Asunción, 29 NOV 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CANAVES S.A. en contra de las Resoluciones N° 1.488 de fecha 4 de noviembre de 2020 y N° 660 de fecha 17 de abril de 2024, dictadas por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 23 de septiembre de 2020 se presenta el representante convencional de CANAVES S.A. e interpone Recurso de Reconsideración y Apelación en contra de las Resoluciones N° 1.488 de fecha 4 de noviembre de 2020 y N° 660 de fecha 17 de abril de 2024, dictadas por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 07 de mayo de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 23 de diciembre de 2021, el representante convencional de CANAVES S.A. expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 19 de septiembre de 2023.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1.488 de fecha 04 de noviembre de 2020 considera que: "(...) Que la solicitud de registro de la marca "ESPACIO PLUS y etiqueta" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 39. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: "TAM SPACE PLUS", registrada con el número 396230 en fecha 7 de Mayo de 2014 a favor de TAM LINHAS AEREAS 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 consumidores. -, por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".-----

Que, la Resolución N° 660 de fecha 17 de abril 2024 confirma lo dispuesto por la resolución citada precedentemente.-----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) Como la Señora Directora podrá rápidamente notar, no es cierto que la marca solicitada por mi mandante no posea SUFICIENTE DISTINTIVIDAD. En efecto, tanto la más calificada doctrina como la unánime doctrina sostienen que los elementos de la marca no deben ser arbitrariamente desmembrados para el juzgamiento.../... La marca solicitada posee una etiqueta característica que la hace perfectamente distinguible de cualquier contra, y por supuesto, también de la marca base del rechazo. Además, ésta última contiene EL NOMBRE DE SU TITULAR (TAM) como parte integrante de su denominación, y este dato aclara perfectamente el origen de los servicios prestados...".-----

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


Alicia Claudia Pameia Cristaldi
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0884**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1.488 DE FECHA 4 DE NOVIEMBRE DE 2020 Y N° 660 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2024, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ESPACIO PLUS Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 63743/2019, A NOMBRE DE CANAVES S.A. -----

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. 396.230 de la marca "TAM SPACE PLUS", Clase 39 a nombre de TAM LINHAS AEREAS S.A venció el 07 de mayo de 2024, venciendo a su vez el plazo de gracia, y **la misma no ha sido renovada**, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo.-----

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 las Resoluciones N° 1.488 de fecha 4 de noviembre de 2020 y N° 660 de fecha 17 de abril de 2024, dictadas por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ESPACIO PLUS Y ETIQUETA", clase 39, Expediente N° 63743/2019, solicitada a nombre de CANAVES S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----



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

Resolución N° **0885**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 629 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "LEONARDO" CLASE 31, EXPEDIENTE N° 36543/2020, SOLICITADA POR BEWITAL HOLDING GMBH & CO. KG.-----

Asunción, 29 NOV 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **BEWITAL HOLDING GMBH & CO. KG.** contra la Resolución N° 629 de fecha 27 de mayo de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 29 de marzo de 2022 se presenta el representante convencional de la firma **BEWITAL HOLDING GMBH & CO. KG.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 629 de fecha 27 de mayo de 2021, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, por proveído de fecha 11 de abril de 2022 se concedió la apelación interpuesta, expresando agravios el apelante en fecha 25 de octubre de 2024. Esta Dirección llamó Autos para Resolver en fecha 04 de noviembre 2024.-----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2013-1322498 Denominación LEONARDO Clase 31 Registro 391137 Titular Leonardo Velázquez Vera (PY). Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, no podrán tener coexistencia pacífica en una misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".-----

Que, se agravia la apelante y expresa entre otros argumentos "(...) Que, mi mandante promovió una Acción de Cancelación de Marca por falta de Uso en contra del registro otorgado a favor de Leonardo Velázquez Vera, para la marca "LEONARDO" concedido bajo el N° 391137 en fecha 23 de diciembre de 2013. En fecha 13 de agosto de 2024, la acción promovida por mi mandante, ha culminado con la Sentencia Definitiva N° 439, dictada por el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL PRIMER TURNO, SECRETARIA 1, de la ciudad de Asunción, por medio de la cual se ordena a la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (en adelante DINAPI) a proceder con la cancelación del registro mencionado.(...)"-----

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

Que, de acuerdo a la base de datos de esta dependencia y el acta correspondiente al Reg. N° 391137 de la marca "LEONARDO", clase 31, **se ha corroborado que dicho registro ha sido efectivamente cancelado** a través de la S.D. N° 439 de fecha 13 de agosto de 2024 y su aclaratoria S.D. N° 460 de fecha 16 de agosto de 2024 emanadas del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL PRIMER TURNO DE LA CAPITAL SECRETARÍA N° 1 en los autos caratulados: "BEWITAL HOLDING GMBH & CO. KG C/ LEONARDO VELAZQUEZ VERA S/ CANCELACIÓN DE MARCA POR FALTA DE USO". (Expediente principal N° 58/2022)", habiéndose comunicado dicha decisión a esta institución mediante oficio N° 781 de fecha 11 de septiembre de 2024.-----


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

Resolución N° **0885**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 629 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "LEONARDO" CLASE 31, EXPEDIENTE N° 36543/2020, SOLICITADA POR BEWITAL HOLDING GMBH & CO. KG.-----

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

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 629 de fecha 27 de mayo de 2021 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "LEONARDO", clase 31, Expediente N° 36543/2020, solicitada a nombre de BEWITAL HOLDING GMBH & CO. KG.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----



[Handwritten signature]
Abg. Claudia Patricia Costabile
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0886**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.221 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LOS GUARANIES SOUND Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 17822/2020, A NOMBRE DE JULIO JAVIER AYALA FERNANDEZ.

Asunción, 29 NOV 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **Julio Javier Ayala Fernandez** en contra de la Resolución N° 1.221 de fecha 03 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 19 de septiembre de 2024 se presenta la representante convencional de **Julio Javier Ayala Fernandez** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1.221 de fecha 03 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 26 de septiembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.

Que, en fecha 02 de octubre de 2023, el representante convencional de **Julio Javier Ayala Fernandez** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de octubre de 2024.

CONSIDERANDO:

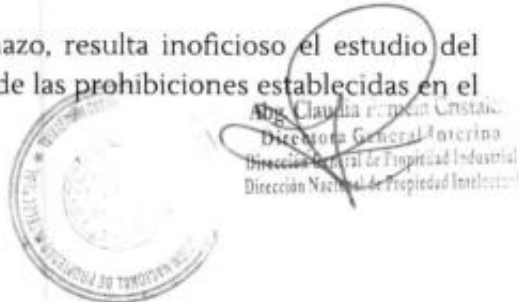
Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) *Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2013-1304765 Denominación LOS GUARANIES Clase 41 Registro 382383 Titular Gabriel Ayala Sotelo (Py). Comentario: 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 el apelante y manifiesta: "(...) *Como podrá notar la Señora Directora, la marca antecedente que en su momento generó el rechazo de la marca LOS GUARANIES SOUND clase 41, a la fecha ya se encuentra vencida (18/12/23), motivo por el cual, no puede ser objeto de derecho pues la marca vencida no fue renovada (...).*"

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. 382383 de la marca "LOS GUARANIES", Clase 41 a nombre de Gabriel Ayala Sotelo venció el 18 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.

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio y no encontrándose la solicitud de registro incurso dentro de las prohibiciones establecidas en el



Resolución N° **0886**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.221 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LOS GUARANIES SOUND Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 17822/2020, A NOMBRE DE JULIO JAVIER AYALA FERNANDEZ.-----

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° 1.221 de fecha 03 de agosto de 2021 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "LOS GUARANIES SOUND Y ETIQUETA", clase 41, Expediente N° 17822/2020, solicitada a nombre de JULIO JAVIER AYALA FERNANDEZ.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----



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

Resolución N° **0887**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 3.152 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARPET Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 08498/2017, SOLICITADO POR TERANTES S.A.-----

Asunción, 29 NOV 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de TERANTES S.A., contra la Resolución N° 3.152 de fecha 26 de octubre de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 19 de febrero de 2018 se presenta el representante convencional de TERANTES S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 3.152 de fecha 26 de octubre de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, en fecha 13 de marzo de 2018, el representante convencional de TERANTES S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 31 de agosto de 2018. -----

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 "MARVET", registrada con el número 412042 en fecha 9 de julio de 2015 a favor de MARIAN RAMIREZ, 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: "(...) Que, en primer lugar, se vislumbra que entre la marca de mi principal y la marca antecedente la diferencia en cuanto a la transformación es evidente, puesto que la solicitud rechazada "MARPET Y ETIQUETA" cuenta con dos sílabas "MAR-PET" saltándose la pronunciación de la letra P dentro de la misma; mientras que el antecedente en cuestión MARVET, varía en lo relativo a la conformación gramatical, siendo sus sílabas "MAR- VET", resaltándose en ella la pronunciación de la letra V con lo cual resulta imposible alegar que se traten de denominaciones idénticas o confusas entre sí. .../... Que las marcas en estudio igualmente se distinguen en lo relativo al sentido conceptual de las mismas; ya que la solicitud de mi comitente, "MARPET Y ETIQUETA", dentro de su segunda sílaba hace referencia al término en Inglés "PET", que significa "mascota"; mientras que la marca base del rechazo MARVET dentro de su segunda sílaba contiene el término "VET", el cual hace alusión a la persona del veterinario en sí, es decir hace referencia directa a la palabra veterinaria. (...)":-----

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

Abg. Claudia María Grimaldi
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0887**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 3.152 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARPET Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 08498/2017, SOLICITADO POR TERANTES S.A.-----

restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

En ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "MARVET" y la solicitud de registro de la marca "MARPET", se evidencia que tanto la raíz "MAR" y la desinencia "ET" de la marca registrada se encuentran reproducidas en la denominación de la solicitante. En ese sentido, tenemos que "MARPET" es idéntica a la marca registrada "MARVET". En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas mencionadas: -----

MARPET Y ETIQUETA (marca solicitante), y
MARVET 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 "MARPET" pretende obtener la cobertura para **servicios** de la **clase 44**, presentando su solicitud con la siguiente descripción: "...Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales; :servicios de agricultura, horticultura y silvicultura comprendidos en clase 44 (cuarenta y cuatro)...". Por su parte, la marca base de rechazo "MARVET" tiene registrada en la **misma clase** los siguientes **servicios**: "Servicios de clinica veterinaria, cuidados de aseo, higiene y belleza para los animales, analisis medicos, cuidados de salud, controles sanitarios, intervenciones, servicios de peluqueria y asistencia integral a animales domesticos. No se reivindicacion los vocablos clinica veterinaria en la etiqueta".-----

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 "MARPET Y ETIQUETA" no podrá coexistir con la marca antecedente "MARVET Y ETIQUETA", 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. -----



Resolución N° **0887**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 3.152 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARPET Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 08498/2017, SOLICITADO POR TERANTES S.A.-----

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° 3.152 de fecha 26 de Octubre de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "MARPET Y ETIQUETA", clase 44, Expediente N° 08498/2017, solicitada a nombre de TERANTES S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----



[Handwritten Signature]
Abg. Claudia Patricia Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0888

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 535 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EL MICRO", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 21536/2019, SOLICITADO POR RODRIGO RAMON VERA BOGADO.-----

Asunción, 29 NOV 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **Rodrigo Ramon Vera Bogado** en contra de la Resolución N° 535 de fecha 18 de mayo de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 05 de agosto de 2020 se presenta la representante convencional de **Rodrigo Ramon Vera Bogado** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 535 de fecha 18 de mayo de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 23 de setiembre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 22 de diciembre de 2020, la representante convencional de **Rodrigo Ramon Vera Bogado** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 08 de enero de 2021.-----

CONSIDERANDO:


Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: "MICRO VIP" registrada con el número 455702 en fecha 18 de Diciembre de 2018 a favor de SP PRODUCTOS 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 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)"*-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) Al respecto, manifiesto que de acuerdo a la investigación realizada, "MICRO VIP" expediente 1782728 es un bolígrafo - o instrumento de escritura - y el "EL MICRO" es la denominación para publicaciones como diarios, periódicos, revistas. Si bien es cierto que ambos nombres fueron solicitados para la misma clase, ninguna de ellas será objeto de confusión entre los consumidores ya que son productos completamente diferentes. Además, una es de Argentina y la otra es en Paraguay (...)"*.-----

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.-----

En ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "MICRO VIP" y la solicitud de registro de la marca "EL MICRO", se evidencia que la solicitante reproduce en el mismo orden


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

Resolución N° ~~0888~~ 0888

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 535 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EL MICRO", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 21536/2019, SOLICITADO POR RODRIGO RAMON VERA BOGADO.-----

las 5 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: -----

EL MICRO (marca solicitante), y
MICRO VIP (marca base de rechazo)

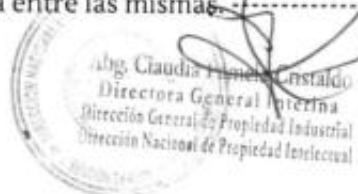
De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes elementos diferentes entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.--

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 "EL MICRO" pretende obtener la cobertura de los siguientes productos comprendidos en la clase 16: "diarios / periódicos; publicaciones periódicas; publicaciones impresas; folletos; formularios / impresos; fotografías [impresas]; productos de imprenta / material impreso; ilustraciones; impresiones gráficas; revistas [publicaciones periódicas]; revistas de historietas / libros de cómics / periódicos de historietas; láminas [grabados]; letreros de papel o cartón; manuales / guías [manuales]; material de instrucción, excepto aparatos / material didáctico, excepto aparatos OBS: No se reivindica exclusividad de uso de la palabra "El";", mientras que la marca base de rechazo "MICRO VIP" ya tiene registrada la cobertura de "TODOS" los productos de la misma clase del clasificador internacional.-----

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 "EL MICRO" no podrá coexistir con la marca antecedente "MICRO VIP", 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.-----




Resolución N° 0998

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 535 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EL MICRO", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 21536/2019, SOLICITADO POR RODRIGO RAMON VERA BOGADO.-----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 535 de fecha 18 de mayo de 2020 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "EL MICRO", clase 16, Expediente N°21536/2019, solicitada a nombre de RODRIGO RAMON VERA BOGADO.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----




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

Resolución N°

0889

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.698 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NUESTROSUELO INVESTIGACIÓN & RENTABILIDAD, SLOGAN y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 54041/2018, SOLICITADA POR MARTÍN MARÍA CUBILLA ANDRADA. -----

Asunción, 29 NOV 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Martín María Cubilla Andrada**, contra la Resolución N° 1.698 de fecha 13 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 21 de noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de **Martín María Cubilla Andrada** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1.698 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 **Martín María Cubilla Andrada** 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 el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio.", La denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los servicios que desea proteger.- En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado".-----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"Que, la denominación de mi mandante se compone de un término que fusiona dos palabras 'NUESTRO SUELO' y eso la convierte en una denominación de fantasía, sin significado propio; ya que no se puede analizar la marca en estudio como dos términos separados o independientes, razón por la cual no debe ser considerada ni genérica ni descriptiva. Además, la misma cuenta con un Slogan: 'INVESTIGACIÓN & RENTABILIDAD', el cual no se constituye en la denominación en sí misma, por ende, tampoco puede ser considerado como elemento genérico o descriptivo."-----*

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

Resolución N° **0889**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.698 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NUESTROSUELO INVESTIGACIÓN & RENTABILIDAD, SLOGAN y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 54041/2018, SOLICITADA POR MARTÍN MARÍA CUBILLA ANDRADA.

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "NUESTROSUELO INVESTIGACIÓN & RENTABILIDAD, SLOGAN y ETIQUETA" resulta genérica o descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita o se refiere a características propias del servicio que se desea amparar.

En ese sentido, la solicitud de registro de marca "NUESTROSUELO INVESTIGACIÓN & RENTABILIDAD, SLOGAN y ETIQUETA" pretende obtener cobertura para servicios de la clase 42, específicamente para: "Servicios de investigación científica y transferencia de tecnología con énfasis en Biodinámica, comprendidos en la clase 42 (CUARENTA Y DOS)".

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro proyecta una denominación novedosa y original y aleja cualquier carácter genérico o descriptivo. La combinación de ambos vocablos "NUESTRO" y "SUELO" si bien evocan una conexión emocional (perteneciente o relativo a comunidad), claramente no designa al género o a la especie de los servicios cuya protección solicita, ni constituye la designación necesaria, usual o calificativa de los servicios que el solicitante plantea cubrir con su solicitud y que se encuentran comprendidos en el nomenclador internacional. Este enfoque más abstracto y emocional puede alejarse de la mera descripción de los servicios que se encuentran en la clase 42.

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que la misma se compone de letras en mayúsculas en tono azul la palabra "NUESTRO" y marrón la palabra "SUELO", la letra "O" de "SUELO" está integrada con una lupa, dentro de la cual hay una representación de una hoja verde germinando de la tierra. Debajo del texto principal, hay un eslogan en tamaño más pequeño que dice "INVESTIGACIÓN Y RENTABILIDAD", todo esto, dentro de un fondo blanco.

NUESTRO SUELO
INVESTIGACIÓN & RENTABILIDAD

Que, estos elementos aportan cierta distintividad que podría alejar el carácter genérico o descriptivo de los vocablos que componen la denominación y bien podría calificarse a la misma como evocativa, no encontrándose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica o descriptiva.-

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

Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General

Resolución N° **0889**


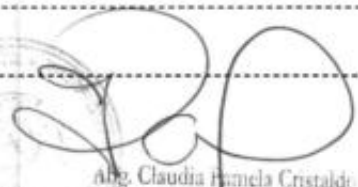
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.698 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NUESTROSUELO INVESTIGACIÓN & RENTABILIDAD, SLOGAN y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 54041/2018, SOLICITADA POR MARTÍN MARÍA CUBILLA ANDRADA. -----

*de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva.*¹ Respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto." -----

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 1.698 de fecha 13 de noviembre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "NUESTROSUELO INVESTIGACIÓN & RENTABILIDAD, SLOGAN y ETIQUETA", clase 42, Expediente N° 54041/2018, solicitada a nombre de **Martín María Cubilla Andrada**.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** .-----



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

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

Resolución N° **0890**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.447 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "REALTYPLUS FRANQUICIAS INMOBILIARIAS Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 59817/2022, SOLICITADO POR JESUS VALERIO CAMPOS SACCARELLO.-----

Asunción, 29 NOV 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de JESUS VALERIO CAMPOS SACCARELLO en contra de la Resolución N° 1.447 de fecha 09 de septiembre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 13 de noviembre de 2023 se presenta la representante convencional de JESUS VALERIO CAMPOS SACCARELLO e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1.447 de fecha 09 de septiembre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 14 de diciembre de 2023, la representante convencional de JESUS VALERIO CAMPOS SACCARELLO expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 20 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 2014-1434461 Denominación REALTY Clase 36 Registro 406216 Titular Juan Sebastián Sosa Ruiz (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: "(...) la marca REALTYPLUS FRANQUICIAS INMOBILIARIAS es una denominación de palabras compuestas, como también un distintivo totalmente diferente al registro ANTECEDENTE, lo cual, en la pronunciación y la visualización es casi imposible LA EXISTENCIA DE CONFUSIÓN por parte del consumidor al momento de optar por uno u otro servicio ofrecido en el mercado, por ende, ambas marcas pueden coexistir pacíficamente en el rubro solicitado (...)" -----

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 marcario, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----


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

Resolución N° **0890**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.447 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "REALTYPLUS FRANQUICIAS INMOBILIARIAS Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 59817/2022, SOLICITADO POR JESUS VALERIO CAMPOS SACCARELLO.-----

En ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "REALTY" y la solicitud de registro de la marca "REALTYPLUS FRANQUICIAS INMOBILIARIAS", se evidencia que la solicitante reproduce en el mismo orden las 6 letras del único elemento de la marca antecedente, siendo así idéntica a la misma. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas mencionadas:-----

REALTYPLUS FRANQUICIAS INMOBILIARIAS (marca solicitante), y
REALTY (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 "REALTYPLUS FRANQUICIAS INMOBILIARIAS" pretende obtener la cobertura de los siguientes servicios comprendidos en la clase 36: "...tasaciones inmobiliarias; servicios de agencias inmobiliarias; organización de la financiación de proyectos de construcción; alquiler de oficinas [bienes inmuebles]; cobro de alquileres; alquiler de departamentos; alquiler de apartamentos; administración de bienes inmuebles", mientras que la marca base de rechazo "REALTY" ya tiene registrada la cobertura de siguientes los servicios de la misma clase del clasificador internacional: "...Distingue todos los servicios de la clase 36, tales como ser inmobiliaria en general, compra, venta, alquileres, tasaciones, intermediaciones, loteadora...".-----

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 "REALTYPLUS FRANQUICIAS INMOBILIARIAS" no podrá coexistir con la marca antecedente "REALTY", con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de sus servicios.---

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


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

Resolución N°

0890

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.447 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "REALTYPLUS FRANQUICIAS INMOBILIARIAS Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 59817/2022, SOLICITADO POR JESUS VALERIO CAMPOS SACCARELLO.-----

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° 1.447 de fecha 09 de septiembre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "REALTYPLUS FRANQUICIAS INMOBILIARIAS Y ETIQUETA", clase 36, Expediente N° 59817/2022, solicitada a nombre de JESUS VALERIO CAMPOS SACCARELLO.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----


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

Resolución N° **0891**

POR LA CUAL CONFIRMA LA PROVIDENCIA DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAZZEI AVENA ARROLLADA INSTANTANEA Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 28785/2023, SOLICITADA POR INDUSTRIAL DELIGHTS S.A.-----

Asunción, **29 NOV 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **INDUSTRIAL DELIGHTS S.A** en contra de la providencia de fecha 10 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 13 de octubre de 2023 se presenta la representante convencional de **INDUSTRIAL DELIGHTS S.A** e interpone Recurso de Apelación en contra de la providencia de fecha 10 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 14 de noviembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 08 de marzo de 2024, la representante convencional de **INDUSTRIAL DELIGHTS S.A** expresó agravios; en fecha 17 de mayo de 2024, la representante convencional de la firma oponente presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 23 de mayo de 2023 se llamó Autos para Resolver.-----

CONSIDERANDO:

Que, por providencia de fecha 10 de octubre de 2023, la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos: *"Informo que en el expediente de solución de registro de la marca MAZZEI AVENA ARROLLADA INSTANTANEA Y ETIQUETA, Expediente N° 2328785, clase 30, la ABG. SANDRA OTAZU, ha solicitado recurso de reposición contra la providencia de fecha 22 de agosto de 2023 por la cual se tiene por ampliada la oposición. Que según establece el C.P.C, en su Art. 217.- MODIFICACIÓN DE LA DEMANDA. Antes de ser notificada la demanda, el actor podrá modificar el escrito inicial, y ampliar o restringir sus pretensiones.- Que, conforme a lo obrante en el expediente como así también en el sistema informático notamos que la presentación de oposición no fue notificada, en consecuencia, aún no se da la traba de la litis. ES MI INFORME."*-----

Que, se agravia el apelante, **INDUSTRIAL DELIGHTS S.A** y manifiesta: *Corresponde precisar que el inicio de las irregularidades procesales ocurridas en estos autos parte de la providencia de fecha 22 de agosto de 2023, en cuya virtud se resolvió tener por ampliada la oposición, a pesar de que el plazo para formular oposición se encontró vencido.../... Contra dicha decisión irregular, ésta representación interpuso el pertinente recurso de reposición, el cual fue rechazado por la providencia contra la cual se dirige el recurso de apelación que en esta oportunidad vengo a fundar, es decir la providencia de fecha 10 de octubre de 2023.../... En resumen, el plazo de oposición se trata de uno perentorio e improrrogable, que en la solicitud que nos ocupa venció en fecha 02 de agosto de 2023, habiendo **THE QUAKER OATS COMPANY** presentado oposición, y luego vencido este hizo una segunda presentación "ampliando lo expresado de la primera" de manera totalmente extemporánea, y a pesar de ello, con la anuencia del inferior se resolvió "tener por ampliada la misma".../... Esta decisión resulta arbitraria, contraria a derecho y además vulnera los*

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

Resolución N° **0891**

POR LA CUAL CONFIRMA LA PROVIDENCIA DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAZZEI AVENA ARROLLADA INSTANTANEA Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 28785/2023, SOLICITADA POR INDUSTRIAL DELIGHTS S.A.-----

principios de igualdad y preclusión.../... Consecuentemente, solicito se sirva proveer, CONFIRMANDO la providencia de fecha 10 de octubre de 2023 y en consecuencia dejar sin efecto la providencia de fecha 22 de agosto de 2023, ordenando el desglose de la ampliación extemporáneamente presentada por la adversa-----

Que, la representante convencional de la firma THE QUAKER OATS COMPANY presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice: "(...) *Es evidente que la parte recurrente pretende desconocer el contenido del artículo del Código Procesal Civil, norma de aplicación supletoria, de conformidad a lo establecido en el artículo 136 de nuestra Ley de Marcas.../... Ciertamente, la Ley de Marcas N° 1294/98 establece un plazo de 60 días para la presentación de oposición administrativa, la cual mi mandante ha cumplido a cabalidad, presentando en tiempo y forma su escrito de oposición. Ahora bien, la oposición es una pretensión autónoma equivalente o análoga a una demanda, cuyo proceso sigue en gran medida el proceso civil ordinario, conforme surge de las disposiciones en la Ley de Marcas N° 1294/98 y en todo lo no reglado, se aplica supletoriamente el Código Procesal Civil, como dispone el Art. 136 de dicha Ley especial, mal que le pese a la adversa.../... Por tanto, resulta aplicable al caso el Art. 217 del Código Procesal Civil, que expresamente dispone: MODIFICACIÓN DE LA DEMANDA. Antes de ser notificada la demanda, el actor podrá modificar el escrito inicial, y ampliar o restringir sus pretensiones.../... En resumidas cuentas, una correcta interpretación normativa conduce a establecer que, presentada formalmente la oposición, el oponente puede modificar, ampliar o restringir su pretensión de oposición mientras no esté notificado el solicitante, no tomando en consideración para ello el lapso de oposición.../... En mérito a lo expuesto pido a la Señora Directora, oportunamente dictar resolución confirmando en todas sus partes la providencia de fecha 10 de octubre del año 2023.*"-----

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

Que, de las constancias obrantes en autos y del sistema informático de la institución, se puede visualizar que en fecha 02 de agosto de 2023, la firma THE QUAKER OATS COMPANY, promueve oposición a la solicitud de registro de marca "MAZZEI AVENA ARROLLADA INSTANTANEA Y ETIQUETA" presentada por INDUSTRIAL DELIGHTS S.A. Que, en fecha 08 de agosto de 2023, se visualiza el escrito presentado por el representante de la firma oponente en el cual amplía la oposición planteada. Acto seguido, en fecha 21 de agosto de 2023 se constata la providencia que reza: "... y de la misma córrase traslado a la solicitante citándola y emplazándola para que la conteste dentro del término de Ley". Acto seguido, obra a fs. 44, notamos la providencia de fecha 22 de agosto de 2023 que dispuso "... téngase por ampliada la oposición en los términos del escrito que antecede. Notifíquese por cédula. Seguidamente, se visualiza, el escrito de darse por notificado e interponer recurso de reposición planteado por la firma solicitante INDUSTRIAL DELIGHTS S.A. en fecha 21 de septiembre de 2023. La Directora de Asuntos Marcarios Litigiosos, ha resuelto declarar no ha lugar a lo solicitado por improcedente, en fecha 10 de octubre de 2023.-----

Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 46º de la Ley 1294/98 de Marcas: "La oposición al registro de una marca deberá deducirse en escrito fundado ante la Dirección de la Propiedad Industrial, hasta el vencimiento del plazo de sesenta días hábiles, computado a partir del primer día hábil siguiente al de la última publicación.", el Artículo 131: "Todos los plazos procesales previstos en esta ley son perentorios e improrrogables. Todas las notificaciones deberán ser efectuadas por cédula." y el Artículo 136º del mismo

Resolución N° **0891**

POR LA CUAL CONFIRMA LA PROVIDENCIA DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAZZEI AVENA ARROLLADA INSTANTANEA Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 28785/2023, SOLICITADA POR INDUSTRIAL DELIGHTS S.A.-----

cuerpo legal: "Las disposiciones de los códigos de fondo y forma en materia civil y penal se aplicarán en forma supletoria."-----

En atención a lo mencionado, podemos señalar el Art. 217° del Código Procesal Civil, por analogía; "**Modificación de la demanda.** Antes de ser notificada la demanda, el actor podrá modificar el escrito inicial, y ampliar o restringir sus pretensiones..", en ese sentido, esta Dirección entiende que el A-quo resolvió correctamente en cuanto al pedido de ampliación de la oposición.-----

Que, es oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Hernán Casco Pagano, quien en su libro "Código Procesal Civil Comentado y Concordado" explica al respecto: "El actor después de promover la demanda, pero antes de ser notificada puede modificarla. Sólo después de notificada la demanda no se podrá variar los términos de la misma, salvo el desistimiento. Después de trabada la relación procesal la demanda no podrá ser modificada, en razón de que en ese momento queda fijado el contenido de la controversia y la sentencia ha de referirse necesariamente a lo expuesto por las partes en sus respectivos escritos de demanda y contestación, bajo pena de ser incongruente... En razón de que el actor dispone de la acción, puede retirarla o modificarla a voluntad, ampliando o restringiendo sus pretensiones."

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, esta Dirección considera que corresponde confirmar la Providencia de fecha 10 de octubre de 2023 emitida por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la providencia de fecha 10 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** REMITIR el expediente a la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos a fin de que continúe con los trámites de oposición a la solicitud de registro de marca "MAZZEI AVENA ARROLLADA INSTANTANEA Y ETIQUETA", Acta N° 28785/2023 solicitada en fecha 27 de abril de 2023 por la firma INDUSTRIAL DELIGHTS 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° 0892

POR LA CUAL CONFIRMA LA PROVIDENCIA DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAZZEI AVENA EN COPOS MULTISEMILLAS Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 31221/2023, SOLICITADA POR INDUSTRIAL DELIGHTS S.A.-----

Asunción, 29 NOV 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de INDUSTRIAL DELIGHTS S.A en contra de la providencia de fecha 10 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 13 de octubre de 2023 se presenta la representante convencional de INDUSTRIAL DELIGHTS S.A e interpone Recurso de Apelación en contra de la providencia de fecha 10 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

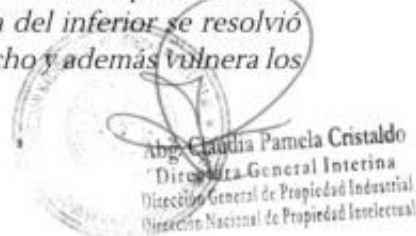
Que, en fecha 14 de noviembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 08 de marzo de 2024, la representante convencional de INDUSTRIAL DELIGHTS S.A expresó agravios; en fecha 17 de mayo de 2024, la representante convencional de la firma oponente presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 23 de mayo de 2023 se llamó Autos para Resolver.-----

CONSIDERANDO:

Que, por providencia de fecha 10 de octubre de 2023, la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos: *"Informe que en el expediente de solución de registro de la marca MAZZEI AVENA EN COPOS MULTISEMILLAS Y ETIQUETA, Expediente N° 2331221, clase 30, la ABG. SANDRA OTAZU, ha solicitado recurso de reposición contra la providencia de fecha 22 de agosto de 2023 por la cual se tiene por ampliada la oposición. Que según establece el C.P.C, en su Art. 217.- MODIFICACIÓN DE LA DEMANDA. Antes de ser notificada la demanda, el actor podrá modificar el escrito inicial, y ampliar o restringir sus pretensiones.- Que, conforme a lo obrante en el expediente como así también en el sistema informático notamos que la presentación de oposición no fue notificada, en consecuencia, aún no se da la traba de la litis. ES MI INFORME."*-----

Que, se agravia el apelante, INDUSTRIAL DELIGHTS S.A y manifiesta: *Corresponde precisar que el inicio de las irregularidades procesales ocurridas en estos autos parte de la providencia de fecha 22 de agosto de 2023, en cuya virtud se resolvió tener por ampliada la oposición, a pesar de que el plazo para formular oposición se encontró vencido.../... Contra dicha decisión irregular, ésta representación interpuso el pertinente recurso de reposición, el cual fue rechazado por la providencia contra la cual se dirige el recurso de apelación que en esta oportunidad vengo a fundar, es decir la providencia de fecha 10 de octubre de 2023.../... En resumen, el plazo de oposición se trata de uno perentorio e improrrogable, que en la solicitud que nos ocupa venció en fecha 02 de agosto de 2023, habiendo THE QUAKER OATS COMPANY presentado oposición, y luego vencido este hizo una segunda presentación "ampliando lo expresado de la primera" de manera totalmente extemporánea, y a pesar de ello, con la anuencia del inferior se resolvió "tener por ampliada la misma".../... Esta decisión resulta arbitraria, contraria a derecho y además vulnera los*


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

Resolución N° **0892**

POR LA CUAL CONFIRMA LA PROVIDENCIA DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAZZEI AVENA EN COPOS MULTISEMILLAS Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 31221/2023, SOLICITADA POR INDUSTRIAL DELIGHTS S.A.-----

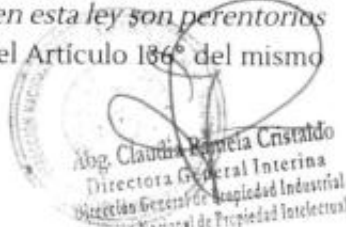
principios de igualdad y preclusión.../... Consecuentemente, solicito se sirva proveer, CONFIRMANDO la providencia de fecha 10 de octubre de 2023 y en consecuencia dejar sin efecto la providencia de fecha 22 de agosto de 2023, ordenando el desglose de la ampliación extemporáneamente presentada por la adversa-----

Que, la representante convencional de la firma THE QUAKER OATS COMPANY presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice: "(...) *Es evidente que la parte recurrente pretende desconocer el contenido del artículo del Código Procesal Civil, norma de aplicación supletoria, de conformidad a lo establecido en el artículo 136 de nuestra Ley de Marcas.../... Ciertamente, la Ley de Marcas N° 1294/98 establece un plazo de 60 días para la presentación de oposición administrativa, la cual mi mandante ha cumplido a cabalidad, presentando en tiempo y forma su escrito de oposición. Ahora bien, la oposición es una pretensión autónoma equivalente o análoga a una demanda, cuyo proceso sigue en gran medida el proceso civil ordinario, conforme surge de las disposiciones en la Ley de Marcas N° 1294/98 y en todo lo no reglado, se aplica supletoriamente el Código Procesal Civil, como dispone el Art. 136 de dicha Ley especial, mal que le pese a la adversa.../... Por tanto, resulta aplicable al caso el Art. 217 del Código Procesal Civil, que expresamente dispone: MODIFICACIÓN DE LA DEMANDA. Antes de ser notificada la demanda, el actor podrá modificar el escrito inicial, y ampliar o restringir sus pretensiones.../... En resumidas cuentas, una correcta interpretación normativa conduce a establecer que, presentada formalmente la oposición, el oponente puede modificar, ampliar o restringir su pretensión de oposición mientras no esté notificado el solicitante, no tomando en consideración para ello el lapso de oposición.../... En mérito a lo expuesto pido a la Señora Directora, oportunamente dictar resolución confirmando en todas sus partes la providencia de fecha 10 de octubre del año 2023.*-----

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

Que, de las constancias obrantes en autos y del sistema informático de la institución, se puede visualizar que en fecha 02 de agosto de 2023, la firma THE QUAKER OATS COMPANY, promueve oposición a la solicitud de registro de marca "MAZZEI AVENA EN COPOS MULTISEMILLAS Y ETIQUETA" presentada por INDUSTRIAL DELIGHTS S.A. Que, en fecha 08 de agosto de 2023, se visualiza el escrito presentado por el representante de la firma oponente en el cual amplía la oposición planteada. Acto seguido, en fecha 21 de agosto de 2023 se constata la providencia que reza: "... y de la misma córrase traslado a la solicitante citándola y emplazándola para que la conteste dentro del término de Ley". Acto seguido, obra a fs. 44, notamos la providencia de fecha 22 de agosto de 2023 que dispuso "... téngase por ampliada la oposición en los términos del escrito que antecede. Notifíquese por cédula. Seguidamente, se visualiza, el escrito de darse por notificado e interponer recurso de reposición planteado por la firma solicitante INDUSTRIAL DELIGHTS S.A. en fecha 21 de septiembre de 2023. La Directora de Asuntos Marcarios Litigiosos, ha resuelto declarar no ha lugar a lo solicitado por improcedente, en fecha 10 de octubre de 2023.-----

Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 46º de la Ley 1294/98 de Marcas: "La oposición al registro de una marca deberá deducirse en escrito fundado ante la Dirección de la Propiedad Industrial, hasta el vencimiento del plazo de sesenta días hábiles, computado a partir del primer día hábil siguiente al de la última publicación.", el Artículo 131: "Todos los plazos procesales previstos en esta ley son perentorios e improrrogables. Todas las notificaciones deberán ser efectuadas por cédula." y el Artículo 136º del mismo


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

Resolución N° **0892**

POR LA CUAL CONFIRMA LA PROVIDENCIA DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAZZEI AVENA EN COPOS MULTISEMILLAS Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 31221/2023, SOLICITADA POR INDUSTRIAL DELIGHTS S.A.-----

cuerpo legal: "Las disposiciones de los códigos de fondo y forma en materia civil y penal se aplicarán en forma supletoria."-----

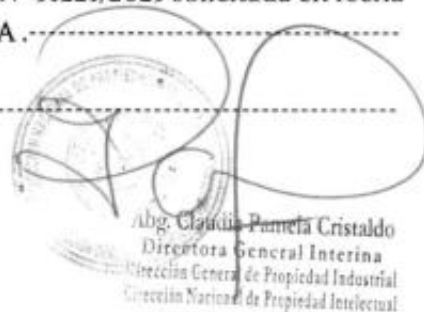
En atención a lo mencionado, podemos señalar el Art. 217° del Código Procesal Civil, por analogía; **"Modificación de la demanda. Antes de ser notificada la demanda, el actor podrá modificar el escrito inicial, y ampliar o restringir sus pretensiones.."**, en ese sentido, esta Dirección entiende que el A-quo resolvió correctamente en cuanto al pedido de ampliación de la oposición.-----

Que, es oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Hernán Casco Pagano, quien en su libro "Código Procesal Civil Comentado y Concordado" explica al respecto: "El actor después de promover la demanda, pero antes de ser notificada puede modificarla. Sólo después de notificada la demanda no se podrá variar los términos de la misma, salvo el desistimiento. Después de trabada la relación procesal la demanda no podrá ser modificada, en razón de que en ese momento queda fijado el contenido de la controversia y la sentencia ha de referirse necesariamente a lo expuesto por las partes en sus respectivos escritos de demanda y contestación, bajo pena de ser incongruente... En razón de que el actor dispone de la acción, puede retirarla o modificarla a voluntad, ampliando o restringiendo sus pretensiones."

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, esta Dirección considera que corresponde confirmar la Providencia de fecha 10 de octubre de 2023 emitida por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la providencia de fecha 10 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** REMITIR el expediente a la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos a fin de que continúe con los trámites de oposición a la solicitud de registro de marca "MAZZEI AVENA EN COPOS MULTISEMILLAS Y ETIQUETA", Acta N° 31221/2023 solicitada en fecha 27 de abril de 2023 por la firma INDUSTRIAL DELIGHTS S.A. -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por cédula.-----


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

Resolución N° **0893**

POR LA CUAL CONFIRMA LA PROVIDENCIA DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAZZEI AVENA INSTANTANEA LIBRE DE GLUTEN Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 31227/2023, SOLICITADA POR INDUSTRIAL DELIGHTS S.A.-----

Asunción, 29 NOV 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de INDUSTRIAL DELIGHTS S.A en contra de la providencia de fecha 10 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 13 de octubre de 2023 se presenta la representante convencional de INDUSTRIAL DELIGHTS S.A e interpone Recurso de Apelación en contra de la providencia de fecha 10 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 14 de noviembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 08 de marzo de 2024, la representante convencional de INDUSTRIAL DELIGHTS S.A expresó agravios; en fecha 17 de mayo de 2024, la representante convencional de la firma oponente presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 23 de mayo de 2023 se llamó Autos para Resolver.-----

CONSIDERANDO:

Que, por providencia de fecha 10 de octubre de 2023, la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos: *"Informo que en el expediente de solución de registro de la marca MAZZEI AVENA INSTANTANEA LIBRE DE GLUTEN Y ETIQUETA, Expediente N° 2331227, clase 30, la ABG. SANDRA OTAZU, ha solicitado recurso de reposición contra la providencia de fecha 22 de agosto de 2023 por la cual se tiene por ampliada la oposición. Que según establece el C.P.C, en su Art. 217.- MODIFICACIÓN DE LA DEMANDA. Antes de ser notificada la demanda, el actor podrá modificar el escrito inicial, y ampliar o restringir sus pretensiones.- Que, conforme a lo obrante en el expediente como así también en el sistema informático notamos que la presentación de oposición no fue notificada, en consecuencia, aún no se da la traba de la litis. ES MI INFORME."*-----

Que, se agravia el apelante, INDUSTRIAL DELIGHTS S.A y manifiesta: *Corresponde precisar que el inicio de las irregularidades procesales ocurridas en estos autos parte de la providencia de fecha 22 de agosto de 2023, en cuya virtud se resolvió tener por ampliada la oposición, a pesar de que el plazo para formular oposición se encontró vencido.../... Contra dicha decisión irregular, ésta representación interpuso el pertinente recurso de reposición, el cual fue rechazado por la providencia contra la cual se dirige el recurso de apelación que en esta oportunidad vengo a fundar, es decir la providencia de fecha 10 de octubre de 2023.../... En resumen, el plazo de oposición se trata de uno perentorio e improrrogable, que en la solicitud que nos ocupa venció en fecha 02 de agosto de 2023, habiendo THE QUAKER OATS COMPANY presentado oposición, y luego vencido este hizo una segunda presentación "ampliando lo expresado de la primera" de manera totalmente extemporánea, y a pesar de ello, con la anuencia del inferior se resolvió "tener por ampliada la misma".../... Esta decisión resulta arbitraria, contraria a derecho y además vulnera los*

POR LA CUAL CONFIRMA LA PROVIDENCIA DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAZZEI AVENA INSTANTANEA LIBRE DE GLUTEN Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 31227/2023, SOLICITADA POR INDUSTRIAL DELIGHTS S.A.-----

principios de igualdad y preclusión.../... Consecuentemente, solicito se sirva proveer, CONFIRMANDO la providencia de fecha 10 de octubre de 2023 y en consecuencia dejar sin efecto la providencia de fecha 22 de agosto de 2023, ordenando el desglose de la ampliación extemporáneamente presentada por la adversa-----

Que, la representante convencional de la firma THE QUAKER OATS COMPANY presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice: "(...) *Es evidente que la parte recurrente pretende desconocer el contenido del artículo del Código Procesal Civil, norma de aplicación supletoria, de conformidad a lo establecido en el artículo 136 de nuestra Ley de Marcas.../... Ciertamente, la Ley de Marcas N° 1294/98 establece un plazo de 60 días para la presentación de oposición administrativa, la cual mi mandante ha cumplido a cabalidad, presentando en tiempo y forma su escrito de oposición. Ahora bien, la oposición es una pretensión autónoma equivalente o análoga a una demanda, cuyo proceso sigue en gran medida el proceso civil ordinario, conforme surge de las disposiciones en la Ley de Marcas N° 1294/98 y en todo lo no reglado, se aplica supletoriamente el Código Procesal Civil, como dispone el Art. 136 de dicha Ley especial, mal que le pese a la adversa.../... Por tanto, resulta aplicable al caso el Art. 217 del Código Procesal Civil, que expresamente dispone: MODIFICACIÓN DE LA DEMANDA. Antes de ser notificada la demanda, el actor podrá modificar el escrito inicial, y ampliar o restringir sus pretensiones.../... En resumidas cuentas, una correcta interpretación normativa conduce a establecer que, presentada formalmente la oposición, el oponente puede modificar, ampliar o restringir su pretensión de oposición mientras no esté notificado el solicitante, no tomando en consideración para ello el lapso de oposición.../... En mérito a lo expuesto pido a la Señora Directora, oportunamente dictar resolución confirmando en todas sus partes la providencia de fecha 10 de octubre del año 2023.*-----

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

Que, de las constancias obrantes en autos y del sistema informático de la institución, se puede visualizar que en fecha 02 de agosto de 2023, la firma THE QUAKER OATS COMPANY, promueve oposición a la solicitud de registro de marca "MAZZEI AVENA INSTANTANEA LIBRE DE GLUTEN Y ETIQUETA" presentada por INDUSTRIAL DELIGHTS S.A. Que, en fecha 08 de agosto de 2023, se visualiza el escrito presentado por el representante de la firma oponente en el cual amplía la oposición planteada. Acto seguido, en fecha 21 de agosto de 2023 se constata la providencia que reza: "... y de la misma córrase traslado a la solicitante citándola y emplazándola para que la conteste dentro del término de Ley". Acto seguido, obra a fs. 42, notamos la providencia de fecha 22 de agosto de 2023 que dispuso "... téngase por ampliada la oposición en los términos del escrito que antecede. Notifíquese por cédula. Seguidamente, se visualiza, el escrito de darse por notificado e interponer recurso de reposición planteado por la firma solicitante INDUSTRIAL DELIGHTS S.A. en fecha 21 de septiembre de 2023. La Directora de Asuntos Marcarios Litigiosos, ha resuelto declarar no ha lugar a lo solicitado por improcedente, en fecha 10 de octubre de 2023.

Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 46º de la Ley 1294/98 de Marcas: "La oposición al registro de una marca deberá deducirse en escrito fundado ante la Dirección de la Propiedad Industrial, hasta el vencimiento del plazo de sesenta días hábiles, computado a partir del primer día hábil siguiente a de la última publicación.", el Artículo 131: "Todos los plazos procesales previstos en esta ley son perentorios e improrrogables. Todas las notificaciones deberán ser efectuadas por cédula." y el Artículo 136º del mismo

Resolución N° **0893**

POR LA CUAL CONFIRMA LA PROVIDENCIA DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAZZEI AVENA INSTANTANEA LIBRE DE GLUTEN Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 31227/2023, SOLICITADA POR INDUSTRIAL DELIGHTS S.A.-----

cuerpo legal: "Las disposiciones de los códigos de fondo y forma en materia civil y penal se aplicarán en forma supletoria."-----

En atención a lo mencionado, podemos señalar el Art. 217° del Código Procesal Civil, por analogía; **"Modificación de la demanda. Antes de ser notificada la demanda, el actor podrá modificar el escrito inicial, y ampliar o restringir sus pretensiones.."**, en ese sentido, esta Dirección entiende que el A-quo resolvió correctamente en cuanto al pedido de ampliación de la oposición.-----

Que, es oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Hernán Casco Pagano, quien en su libro "Código Procesal Civil Comentado y Concordado" explica al respecto: "El actor después de promover la demanda, pero antes de ser notificada puede modificarla. Sólo después de notificada la demanda no se podrá variar los términos de la misma, salvo el desistimiento. Después de trabada la relación procesal la demanda no podrá ser modificada, en razón de que en ese momento queda fijado el contenido de la controversia y la sentencia ha de referirse necesariamente a lo expuesto por las partes en sus respectivos escritos de demanda y contestación, bajo pena de ser incongruente... En razón de que el actor dispone de la acción, puede retirarla o modificarla a voluntad, ampliando o restringiendo sus pretensiones."

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, esta Dirección considera que corresponde confirmar la Providencia de fecha 10 de octubre de 2023 emitida por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la providencia de fecha 10 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º** REMITIR el expediente a la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos a fin de que continúe con los trámites de oposición a la solicitud de registro de marca "MAZZEI AVENA INSTANTANEA LIBRE DE GLUTEN Y ETIQUETA", Acta N° 31227/2023 solicitada en fecha 27 de abril de 2023 por la firma INDUSTRIAL DELIGHTS S.A.-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por cédula.-----


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

Resolución N° **0894**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 04 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "M M MAC M EXTRA FILTER", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 37569/2020, SOLICITADA POR KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR TRANSPORT AND GENERAL TRADING LTD.-----

Asunción, 29 NOV 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR TRANSPORT AND GENERAL TRADING LTD. en contra de la Resolución N° 04 de fecha 16 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 27 de noviembre de 2023 se presenta la representante convencional de KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR TRANSPORT AND GENERAL TRADING LTD. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 04 de fecha 16 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 05 de diciembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 22 de enero de 2024, la representante convencional de KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR TRANSPORT AND GENERAL TRADING LTD. expresó agravios; en fecha 25 de julio de 2024, la representante convencional de la firma oponente presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 29 de julio de 2024 se llamó Autos para Resolver.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) *“La primera instancia se activa con la providencia de traslado, por lo que desde ese momento corre el plazo para la caducidad, quedando en manos del oponente el impulso procesal de la instancia.../... En ese sentido, el solicitante, al contestar la providencia que ordenó el traslado de la oposición presentada, interrumpe el plazo procesal previsto en el Art. 56 de la Ley N° 1294/98, ya que dicha actuación tanto doctrina como jurisprudencialmente, es considerada como un acto de impulso procesal válido.../... Analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación es la presentación de contestación de oposición del solicitante, quedando en manos de la administración pronunciarse al respecto.../... El Art. 145 del CPC que tiene aplicación supletoria en los procedimientos administrativos, es claro en cuanto establece: Los plazos legales y judiciales son perentorios e improrrogables para las partes. Vencido el plazo procesal, el juez dictará resolución que corresponda (...)/... Resulta evidente que el expediente no puede caducar, porque quien debió impulsar el procedimiento, lo hizo, con la contestación de oposición, quedando en manos de la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos referirse sobre la contestación.../... Habiéndose constatado el debido impulso procesal por parte del recurrente no corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder así en derecho.”*-----

Que, se agravia el apelante, KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR TRANSPORT AND GENERAL TRADING LTD. y manifiesta: *La abogada Jadyi Alvarenga Suarez como Directora de Asuntos Litigiosos no realizó la valoración de los hechos conforme a las pruebas aportadas, ni realizó un análisis razonable de los hechos con relación al derecho aplicable.../... Queda claro que desde la fecha 25 de mayo de 2022 al 12 de diciembre*

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

Resolución N° **0894**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 04 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "M M MAC M EXTRA FILTER", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 37569/2020, SOLICITADA POR KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR TRANSPORT AND GENERAL TRADING LTD.-----

de 2022 han transcurrido los seis (6) meses contemplados tanto en la Ley de Marcas como el Código Procesal Civil para que se declare operada la caducidad de instancia.../... La administración se pronunció al respecto en fecha 10 de enero de 2022, ya que la Dirección dispuso lo siguiente observación: Falta agregar cedula de notificación de traslado para proveer. Con tal acto administrativo, queda totalmente desvirtuado el argumento de que estaba pendiente la pronunciación de la administración sobre la cuestión, puesto que el mencionado acto ya constituye como tal.../... Queda en evidencia que posterior a la contestación de oposición de la oposición, la administración sí se pronunció al respecto.../... Sin embargo el oponente no hay realizado el acto idóneo de agregar a cedula a fin de impulsar el proceso.../... Resulta claro el proceso irregular que se ha configurado en este expediente.../... Por todo lo expuesto, respetuosamente solicito a la Señora Directora, revoque la Resolución N° 04/2023.-----

Que, la representante convencional de la firma BMJ INDUSTRIES FZCO. presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice "(...)" *Como se comprueba en forma evidente, así como fehaciente, los parámetros en los cuales se basa la petición de caducidad, así como la expresión de agravios no se ajustan con la realidad de los hechos, los fundamentos por el recurrente sostenidos, no soportan el más laxo análisis.../... La agregación de la cédula de notificación es un simple acto administrativo, el cual le incumbe exclusivamente al ujier notificador, no es obligación del oponente agregarlo.../... Podemos observar, que tanto gráfica, como visualmente, no tiene paragon alguno, pues constituye pretender cristalizar una finalización anormal de terminación de un proceso, en el cual no se dan los requisitos establecidos por la ley que nos rige.../... La recurrente aduce, pero no prueba que se haya realizado agravio tenga efecto, debe ser probado fehacientemente su gestión o los hechos y/o actos procesales que lo revierte, no basta con alegar, se debe probar fehacientemente.../... Por lo tanto y bajo ningún punto de vista puede revocarse.../... Ruego a la Señora Directora dictar resolución confirmando íntegramente la Resolución N° 04/2023.-----*

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

Que, de las constancias obrantes en autos y del sistema informático de la institución, se puede visualizar que en fecha 16 de febrero de 2021, la firma BMJ INDUSTRIES FZCO., promueve oposición a la solicitud de registro de marca "M M MAC M EXTRA FILTER" presentada por KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR TRANSPORT AND GENERAL TRADING LTD. Que, en fecha 29 de junio de 2021, obra a fs. 09 la providencia que dispuso "... y de la misma córrase traslado a la solicitante citándola y emplazándola para que la conteste dentro del término de Ley". Acto seguido, se visualiza el escrito presentado en fecha 04 de noviembre de 2021 por el representante de la firma solicitante en el cual contesta la oposición. En fecha 10 de enero de 2022, se constata una observación: *Falta agregar cédula de notificación de traslado para proveer.* A continuación, en fecha 25 de mayo de 2022 la firma oponente presenta una solicitud de urgimiento. Seguidamente, se visualiza el pedido de caducidad planteado por la firma KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR TRANSPORT AND GENERAL TRADING LTD. en fecha 23 de diciembre de 2022. La Directora de Asuntos Marcarios Litigiosos, ha resuelto declarar no ha lugar por improcedente, en fecha 19 de septiembre de 2023.-----

Que, de conformidad al artículo 144 del Código Procesal Civil; si la persona destinataria de la notificación, en este caso la firma solicitante, tiene conocimiento de la providencia de traslado, conforme se


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

Resolución N° 0894

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 04 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "M M MAC M EXTRA FILTER", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 37569/2020, SOLICITADA POR KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR TRANSPORT AND GENERAL TRADING LTD.-----

colige de su presentación de contestación, la notificación comenzará a tener efectos a partir de ese momento.-----

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 norma citada es clara en cuanto establece **"si no se hubiere efectuado ningún acto de procedimiento a partir de los seis meses de la última actuación"**. En el caso que nos ocupa, el acto de impulso procesal estaba a cargo de la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos decidir sobre la presente contestación. Siendo así, a esta Dirección no le queda más que proceder conforme a las constancias documentales que existen en el expediente como así también en el sistema informático.-----

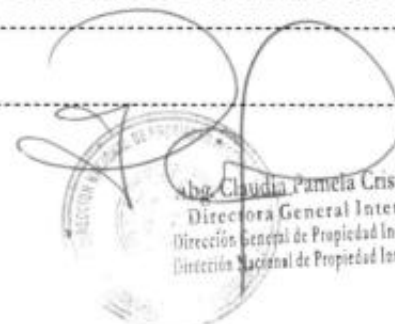
En consecuencia, se ha constatado que tanto el oponente como el solicitante han demostrado que realizaron los actos procesales conducentes para el avance de la instancia y que la carga de la continuidad o interrupción del plazo de caducidad, en ese momento, estaba a cargo de esta Administración, y no a instancia de parte. Consecuentemente, en el caso de autos no corresponde la aplicación del Art. 56 de la Ley N° 1294/98 de Marcas.-----

Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 176, inc c), del Código Procesal Civil, *"No se producirá la caducidad: c) cuando los procesos estuvieren pendientes de alguna resolución y la demora en dictarla fuere imputable al juez o tribunal"*. Por tanto, esta Dirección entiende que el A-quo resolvió correctamente en cuanto al pedido de caducidad.-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, esta Dirección considera que corresponde confirmar Resolución N° 04 de fecha 16 de octubre de 2023 emitida por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.--

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 04 de fecha 16 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º** REMITIR el expediente a la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos a fin de que continúe con los trámites de oposición a la solicitud de registro de marca "M M MAC M EXTRA FILTER", Acta N° 37569/2020 por la firma KHAIRAT AL MINAFIE CO FOR TRANSPORT AND GENERAL TRADING LTD.-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por cédula.-----


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

Resolución N° **0895**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 711 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ORANGE PRO Y ETIQUETA", CLASE 35 EXPEDIENTE N° 41353/2018, A NOMBRE DE NOVARA S.A.-----

Asunción, 29 NOV 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **ORANGE BRAND SERVICE LIMITED**, en contra de la Resolución N° 711 de fecha 16 de agosto de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 26 de agosto de 2022 se presenta el representante convencional de **ORANGE BRAND SERVICE LIMITED**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 711 de fecha 16 de agosto de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

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

Que, en fecha 14 de diciembre de 2022, el representante convencional de **ORANGE BRAND SERVICE LIMITED**, expresó agravios; y en fecha 21 de abril de 2023, la representante convencional de la firma solicitante presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 02 de mayo de 2023 se llamó Autos para Resolver.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Analizando las marcas **ORANGE PRO** y etiqueta (marca solicitada) y **ORANGE** y etiqueta (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 e ideológico. Esta dirección considera que, aunque las mismas compartan pequeños aspectos en común, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos para evitar el registro de la solicitada y tampoco para afirmar que una coexistencia pacífica entre las marcas no sea posible"../... Al visualizar y/o pronunciar una marca seguida de la otra se aprecian las diferencias gráficas y fonéticas existentes, como así también cabe mencionar que el solicitante **NOVARA S.A.** ya cuenta con registro de la denominación **ORANGE** en la clase 31../... La marca solicitada cuenta con los requisitos de novedad y originalidad que hace una marcada diferencia con la marca oponente../... Por todo lo expuesto, es criterio de ésta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada improcedente."-----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **ORANGE BRAND SERVICE LIMITED**, y manifiesta: *"(...) Niego categóricamente que entre las marcas **ORANGE** vs. **ORANGE PRO** existan diferencias en los aspectos visual, fonético e ideológico, tal como se afirma../... En la palabra **ORANGE**, la cual es exactamente idéntica en todos los planos y directamente evocativo de la totalidad de las afamadas marcas de propiedad de mi mandante **ORANGE** y **ORANGE Y ETIQUETA**, invocadas como base de esta oposición../... La ínfima modificación introducida por la solicitante, consistente en el mero agregado de la palabra **PRO**../... cumpliendo un rol secundario y un papel accesorio, es totalmente irrelevante dentro de una visión de conjunto../... Siendo que las marcas **ORANGE - ORANGE Y ETIQUETA** vs. **ORANGE PRO** indefectiblemente se recuerdan de manera análoga, la una evocando directamente a las otras, la coexistencia pacífica entre ellas definitivamente no es posible../... La marca **ORANGE PRO Y ETIQUETA**, es usada para prácticamente*

Resolución N° **0895**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 711 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ORANGE PRO Y ETIQUETA", CLASE 35 EXPEDIENTE N° 41353/2018, A NOMBRE DE NOVARA S.A.-----

los mismos servicios que los cubiertos por la marca ya registrada.../... La etiqueta que acompaña a la marca ORANGE PRO tampoco constituye un elemento que la dote de un suficiente carácter diferenciador.../... Resulta evidente que existe entre las marcas en conflicto un elevadísimo riesgo de confusión indirecta.../... Ruego a la Señora Directora dicte resolución revocando en todas sus partes la resolución N° 711/2022.-----

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice "(...) Los rubros son bien diferentes, aun estando bajo la misma clase porque nuestra Ley de Marcas expresa en su Art. 8: la especificación de los productos no es necesaria cuando se solicite el registro de una marca para todos los comprendidos en una de las clases de nomenclatura oficial. Cuando se solicite una marca de servicios, tal especificación será obligatoria.../... La marca cuya protección solicita el mandante distingue: servicios de abastecimiento para terceros de productos tales como alimentos balanceados para animales de compañía, especialmente perros y gatos, servicios de importación, exportación.../... Que como se aprecia son RUBROS DIFERENTES conforme lo menciona el Art. 8 de la Ley de Marcas.../... Las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente por tratarse de servicios diferentes y que de ninguna manera causarían confusión en el consumidor.../... Por las razones expuestas, no cabe duda que las marcas pueden coexistir pacíficamente.../... A la Sra Directora solicito dicte resolución confirmando en todas sus partes la resolución N° 711/2022."-----

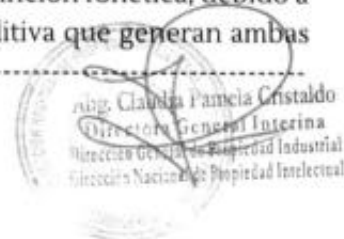
Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto.-----

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

ORANGE PRO Y ETIQUETA (marca solicitada), y
ORANGE (marca oponente)

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

Que, de la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen elementos diferentes entre sí, que le otorgan suficiente distintividad ya que, la solicitante se compone de dos vocablos mientras que la oponente se compone de un solo vocablo, teniendo extensiones diferentes y analizadas en su conjunto poseen suficientes diferencias ortográficas las cuales generan una distinción fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas (ORANGE PRO Y ETIQUETA / ORANGE) es bastante disímil. -----



Resolución N° ~~0895~~

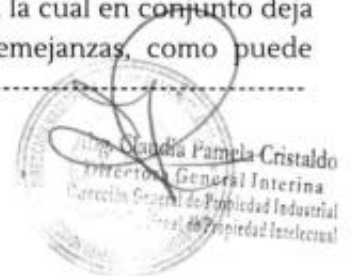
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 711 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ORANGE PRO Y ETIQUETA", CLASE 35 EXPEDIENTE N° 41353/2018, A NOMBRE DE NOVARA S.A.-----

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 abastecimiento para terceros de productos tales como alimentos balanceados para animales de compañía especialmente perros y gatos, servicios de importación, exportación, representación, organización de ferias con fines comerciales o publicitarios, servicios de asistencia en la explotación o dirección de una empresa comercial, mientras que la marca oponente cubre Publicidad, promoción comercial, gerencia de negocios, administración de negocios, organización y gerencia de esquemas de incentivo y fidelidad de negocios, servicios de información comercial, servicios de procesamiento administrativo y organización de pedidos por correo, preparación de presentaciones comerciales, servicios de investigaciones y encuestas comerciales, servicios de pronósticos comerciales, prestación de servicios comerciales, de oficina y secretariales, preparación y conducción de exhibiciones para fines comerciales, servicios de ventas al detalle, subastas provistos en internet, servicios de administración de negocios para el procesamiento de ventas efectuadas por internet, servicios publicitarios para la promoción el comercio por internet, provisión de información y asesoramiento en el suministro y la promoción de mercancías y en la selección y exhibición de mercaderías, provisión de información y asesoramiento a posibles compradores de mercancías y bienes, reuniones. 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, aunque las denominaciones sean similares, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros elementos que deben ser cotejados y que hacen a la distinción y posible coexistencia de las marcas en conflicto. En ese sentido, la diferencia de los servicios implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusión.-----

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



Resolución N° **0895**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 711 DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ORANGE PRO Y ETIQUETA", CLASE 35 EXPEDIENTE N° 41353/2018, A NOMBRE DE NOVARA S.A.-----

marca solicitada

ORANGE
Pro

marca registrada



Que, es evidente, que nos encontramos ante dos marcas solicitadas en el nomenclador clase 35 con las mismas semejanzas planteadas en la presente oposición, sin que por ello se haya puesto en riesgo al público consumidor.-----

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, es importante resaltar que el solicitante NOVARA S.A. cuenta el registro marcario de la marca **ORANGE PRO**, clase 31, Registro N° 484750;. En ese sentido, mal podría el oponente alegar que se vería afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada, puesto que ya coexiste con la misma desde el año 2019. Sencillamente, el solicitante pretende ampliar su protección con la denominación sobre la cual ya tiene un derecho adquirido.-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, 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° 711 de fecha 16 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 "ORANGE PRO Y ETIQUETA", clase 35 Expediente. N° 41353/2018, solicitada a nombre de NOVARA S.A.-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula.-----

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

Resolución N° **0896**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 465 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ORANGE PI Y ETIQUETA", CLASE 35 EXPEDIENTE N° 26828/2017, A NOMBRE DE ADEL HASSAN AWAD.

Asunción, 29 NOV 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de ORANGE BRAND SERVICE LIMITED. en contra de la Resolución N° 465 de fecha 20 de junio de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 03 de julio de 2019 se presenta el representante convencional de ORANGE BRAND SERVICE LIMITED. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 465 de fecha 20 de junio de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 14 de enero de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.

Que, en fecha 30 de junio de 2020, el representante convencional de ORANGE BRAND SERVICE LIMITED. expresó agravios; y en fecha 14 de septiembre de 2020, la representante convencional de la firma solicitante presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 26 de noviembre de 2020 se llamó Autos para Resolver.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Analizada la oposición ORANGE PI y etiqueta (marca solicitada) y ORANGE (marca oponente), esta Dirección es del criterio que las marcas en pugna deben ser analizadas en su conjunto, así podemos notar que al comparar la marca solicitada con la marca base de la oposición realizada, estas no dejan la misma impresión. Existen entre ambas suficientes diferencias que garantizan la coexistencia pacífica entre las marcas en pugna. Como así también cabe mencionar que existen varios registros coexistiendo con la denominación ORANGE a nombre de diferentes titulares, por lo que no hay impedimento alguno para que la solicitada pueda coexistir entre ellas en el mercado nacional. 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.../... La marca solicitada cuenta con una etiqueta muy original y novedosa lo que aleja aún más la posibilidad de confusión.../... Por todo lo expuesto, es criterio de ésta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada improcedente."

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante ORANGE BRAND SERVICE LIMITED. y manifiesta: "(...) El Inferior omite mencionar que las marcas ORANGE y ORANGE Y ETIQUETA de propiedad de mi representada se encuentran registradas en la clase 9 y también en la clase 35.../... Las marcas ORANGE / ORANGE PI se recuerdan de manera análoga, es decir, la una evoca en forma directa el recuerdo de la otra.../... Niego totalmente que existan varias marcas con la denominación ORANGE coexistiendo en la clase pedida, como afirma el Inferior.../... Comprobado en la base de datos de la Dinapi, en la clase 35, clase pedida, tan solo existen dos marcas, aparte de las de mi mandante, que se encuentran registradas a nombre de terceros que contienen también a la palabra ORANGE .../... Sí son extremadamente similares y asociables entre sí, en vista de la preponderancia y protagonismo de la palabra ORANGE, es decir, la una evoca directamente a la otra.../... La etiqueta que acompaña a la marca ORANGE PI tampoco constituye un

Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Inverina
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0896**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 465 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ORANGE PI Y ETIQUETA", CLASE 35 EXPEDIENTE N° 26828/2017, A NOMBRE DE ADEL HASSAN AWAD.-----

elemento que la dote de un suficiente carácter diferenciador.../... Resulta evidente que la marca solicitada carece de los requisitos para el registro de las marcas nuevas.../... Ruego al Señor Director dicte resolución revocando en todas sus partes la resolución N° 465/2022.-----

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice "(...) *Corresponde determinar que se entiende por "PARCIALISTA" ni mi representado ni el Director se conocen ni existe entre ellos compromiso de favoritismo alguno.../... La gratuita acusación contra el Juzgador es injusta y desacertada.../... Se ha analizado correctamente ambas marcas en litigio y se ha llegado a la conclusión de que no EXISTE RIESGO DE CONFUSIÓN ENTRE ELLAS, por lo que denegar la marca solicitada por una suposición de riesgo inexistente NO ES JUSTO NI LEGAL.../... Las mismas NO DEJAN LA MISMA IMPRESIÓN tal como lo afirma la resolución apelada.../... Las diferencias entre ellas GARANTIZAN LA COEXISTENCIA PACÍFICA ENTRE ella.../... La marca solicitada está compuesta por dos vocablos: ORANGE PI mientras que la marca oponente es simple solo el vocablo ORANGE.../... Existen los siguientes registros en clase 35, a nombre de por lo menos dos titulares diferentes: Reg. 335.768 ORANGE TRUCKS (mixta) y Reg. 410.922 BOSS ORANGE (mixta).../... ¿Por qué entonces no podrán coexistir pacíficamente con la solicitada?.../... Por tanto pido a la Sra Directora General oportunamente dicte resolución REVOCANDO en todas sus partes la resolución recurrida.*"-----

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. -----

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca oponente "ORANGE", clases 09-35 y la solicitud de registro de la marca "ORANGE PI Y ETIQUETA", clase 35, se evidencia que la parte principal de la denominación -ORANGE- de la solicitante se encuentra reproducida íntegramente en la marca oponente. En ese sentido, tenemos que "ORANGE PI Y ETIQUETA" es muy similar a la marca registrada "ORANGE", diferenciándose simplemente la solicitante por la inclusión de la palabra "PI". En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna: -----

ORANGE PI Y ETIQUETA	(marca solicitada), y
ORANGE	(marca oponente)

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, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada "ORANGE PI ", resulta indudablemente evocadora de la marca oponente "ORANGE" y sus variantes. Igualmente, se suma el hecho de que las marcas en cuestión se encuentran en la misma clase y las relacionadas a la misma.-----

Resolución N° **0896**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 465 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ORANGE PI Y ETIQUETA", CLASE 35 EXPEDIENTE N° 26828/2017, A NOMBRE DE ADEL HASSAN AWAD.-----

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca solicitada pretende la cobertura de la clase 35: *Servicios de importación, exportación, y comercialización de placas madres (parte de computadoras, tablets, y teléfonos celulares del clasificador internacional, al igual que la marca oponente que ya posee el registro de todos los productos en la clase 09 y los servicios de la clase 35. Fácilmente se colige que el contenido de la cobertura es similar y por ende, el consumidor podría caer en confusión pues las marcas analizadas no solo presentan similitud gráfica, sino que al proteger los mismos productos de la clases 09 y relacionadas, 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, con respecto al riesgo de confusión, esta Administración está en total concordancia con las expresiones vertidas por el autor Jorge Otamendi, en su libro "Derecho de Marcas", Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires: *"El derecho del Intelectual o comerciante a la identificación y protección de su producto o mercancía mediante la marca de fábrica responde al propósito de evitar confusiones con los de otro productor o comerciante que podría verse beneficiarse con la actividad y honestidad ajena, y de facilitar, por otra parte, a los consumidores la adquisición de mercaderías sobre la base de su procedencia. Se ha dicho que hay confusión cuando cotejando una marca después de la otra dejan el mismo recuerdo, la misma impresión, aún cuando en los detalles existan diferencias".*-----

En tal sentido, el usuario o comprador podría caer en confusión indirecta pues, las marcas analizadas no solo presentan similitud ortográfica, sino que ambas operan en el mismo sector. Es decir, quien vea la marca solicitada "ORANGE PI Y ETIQUETA", automáticamente la asociará con la marca registrada "ORANGE, haciendo que el público consumidor considere que los productos y servicios de las marcas en pugna pertenecen a la misma empresa, ya sea por el parecido de sus denominaciones o del producto en sí. En tal sentido, el Dr. Martínez Medrano se refiere a la confusión indirecta, diciendo: *"Igualmente existe confusión cuando el consumidor puede distinguir las marcas entre sí, pero creo que la segunda marca pertenece a la misma empresa que la primera (confusión indirecta)."*-----

Que, 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, con la relación de clases existentes entre las mismas. -----

Que, 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 ORANGE PI Y ETIQUETA no podrá coexistir con la marca oponente ORANGE, con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los servicios prestados. Existe un elevadísimo riesgo de asociación o confusión indirecta, ya que estas marcas parecerían formar parte de la misma familia de marcas, es decir, que tienen el mismo origen y que son propiedad del mismo titular.-----

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

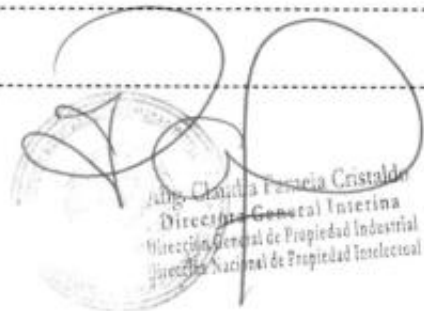
Resolución N° **0896**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 465 DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ORANGE PI Y ETIQUETA", CLASE 35 EXPEDIENTE N° 26828/2017, A NOMBRE DE ADEL HASSAN AWAD.-----

de confusión y/o asociación de la marca solicitante con la marca oponente, corresponde revocar la Resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 465 de fecha 20 de junio de 2019 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "ORANGE PI Y ETIQUETA", clase 35 Expediente. N° 26828/2017, solicitada a nombre de ADEL HASSAN AWAD-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----


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

Resolución N° 0897

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1903 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GENIUS BAR", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 19007/2014, SOLICITADO POR APPLE INC. -----

Asunción, 29 NOV 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma APPLE INC. contra la Resolución N° 1903 de fecha 04 de agosto de 2016, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 20 de abril de 2018 se presenta el representante convencional de la firma APPLE INC. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1903 de fecha 04 de agosto de 2016, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por proveído de fecha 28 de mayo de 2018 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 29 de junio de 2018. Y por providencia de fecha 06 de noviembre de 2018 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 "GENIUS", registrada con el N° 350284 en fecha 02 de agosto de 2011 y renovada bajo el número 526318 en fecha 18 de agosto de 2021 a favor de Kye Systems Corp. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al Art. 6° de la Ley 1294/98, no ha lugar a lo solicitado."-----

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) La denominación GENIUS BAR suena diferente a GENIUS en razón de que si bien contienen palabras en común, la marca de mi mandante posee productos específicos que la hace inconfundible con las marca citadas como antecedente, razón fundamental para tener en cuenta al momento del cotejo de estas ya que la pronunciación es totalmente distinta de modo que no existiendo identidad en la denominación, la pronunciación de cada marca no permitirá confusión alguna.../... Cabe agregar que la marca de mi mandante se encuentra limitada a los servicios de la clase 42 mientras la marca base de rechazo cubre todos los productos de la clase 09.../... Es de suma importancia hacer notar al Señor Director que la marca de mi mandante tal y como se presenta ya se encuentra registrada en otros países.../... GENIUS BAR es una marca reconocida y de gran renombre en el mercado internacional, vale decir que sus productos gozan de gran difusión.../... Por lo tanto, ruego a V.E. dicte resolución revocando la Resolución N° 1903/2016."-----

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

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

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

Resolución N° 0897

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1903 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GENIUS BAR", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 19007/2014, SOLICITADO POR APPLE INC. -----

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "GENIUS" y la solicitud de registro de la marca "GENIUS BAR", se evidencia que la parte principal de la denominación de la solicitante se encuentra reproducida en la marca base de rechazo. En ese sentido, tenemos que "GENIUS BAR" es idéntica a la marca registrada "GENIUS", diferenciándose simplemente la solicitante por la inclusión del vocablo "BAR". En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna: -----

<u>GENIUS BAR</u>	(solicitada), y
<u>GENIUS</u>	(marca base de rechazo)

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

Que, respecto a la denominación solicitada, tenemos que la Mot Vedette es "GENIUS BAR". También, conviene señalar la preponderancia que tiene el radical de una marca. Al respecto, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere al *"Análisis del conjunto. Partes relevantes. Partes iniciales"* y expresa: *"En lo que hace a la conformación de la marca, se ha reconocido un mayor valor, o poder distintivo, a las partes iniciales de las mismas, a sus radicales, por ser generalmente las partes que más fácilmente retiene el consumidor."*² dicho esto, se advierte que en la denominación cuyo registro se solicita la parte inicial, o radical, es idéntica al radical de la registrada, por lo que se colige que no podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas.-----

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 GENIUS BAR EQUIPAMIENTOS no podrá coexistir con la marca base de rechazo GENIUS BAR, con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los productos y servicios por ambas comercializadas.-----

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

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



Resolución N°

0897

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1903 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GENIUS BAR", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 19007/2014, SOLICITADO POR APPLE INC. -----

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestión se encuentran en clases relacionadas. Si bien es cierto, el sistema adoptado por nuestro derecho marcario es el sistema uniclase, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Dicho esto, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de productos y servicios, vemos que la solicitante "GENIUS BAR" pretende cubrir "Asistencia técnica, específicamente, de localización y resolución de problemas de hardware de computadoras, periféricos informáticos, software de computadoras, teléfonos móviles y dispositivos electrónicos de consumo; servicios de mantenimiento instalación y reparación de software de computadoras" comprendidos en la clase 35, mientras que la marca base de rechazo "GENIUS BAR" con registro N° 526318 cubre: "todos los productos de la clase 09". 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. -----

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 1903 de fecha 04 de agosto de 2016 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "GENIUS BAR, clase 42, Acta N° 19007/2014, solicitada a nombre de la firma APPLE INC. -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula. -----


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

Resolución N° **0898**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1236 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "WANDERLUST Y ETIQUETA", EXPEDIENTE N° 31656/2017 A NOMBRE DE CECILIA MARIA NAGY RODRIGUEZ.-----

Asunción, 29 NOV 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GUACIMARA MACIEL en contra de la Resolución N° 1236 de fecha 09 de julio de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 17 de julio de 2018 se presenta el representante convencional de GUACIMARA MACIEL e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1236 de fecha 09 de julio de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 10 de agosto de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----

Que, en fecha 26 de septiembre de 2018, el representante convencional de GUACIMARA MACIEL expresó agravios; en fecha 29 de julio de 2019 el representante convencional de CECILIA MARIA NAGY RODRÍGUEZ contesta la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 04 de septiembre de 2019. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Sometidas las marcas en pugna en un análisis, encontramos que, en cuanto al plano denominativo, surge que el solicitante no reproduce de manera total a la marca oponente.../... En conjunto encontramos que las marcas en pugna cuentan con diferencias gramaticales, fonéticas y visuales que la hacen absolutamente distinguibles, como también cuentan con diferencias en los servicios que pretenden proteger, por un lado la marca solicitada pretende proteger servicios de la clase 35, siendo la marca oponente para la clase 39.../... La solicitud de registro presentada por el solicitante, no infringe las prohibiciones enunciadas en el Art. 2 de la Ley de Marcas N° 1294/98.../... Por todo lo expuesto, es criterio de ésta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada improcedente.-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante GUACIMARA MACIEL y manifiesta: "(...) Es error de La Dirección de Asuntos Litigiosos marcarios dictar prosecución de trámites de una marca que claramente es idéntica a mi marca previamente solicitada considerando considerando los argumentos arrojados en la presentación de oposición.../... La solicitud de registro de la marca WANDERLUST es sumamente confundible con mi marca previamente solicitada la cual incluye de manera inequívoca el vocablo más importante de la denominación marcaria WANDERLUST EXCURSIONES PARAGUAY.../... Además de la identidad en cuanto a la denominación, la solicitud ha sido depositada en clase 39, clase conexas a la 35.../... El consumidor guiado a pensar que las marcas tienen un vínculo entre ellas es fácilmente inducido al error, hipótesis en la cual tanto el consumidor con mi persona y el prestigio ya ganado por mi marca saldrán perjudicados enormemente.../... De otorgarse el registro de la marca WANDERLUST se estaría llevando a la dilución de mi marca.../... Es así que la eventual coexistencia de la marca solicitada con mi marca acarrearía indeciblemente la dilución de ésta última.../... Por todo lo brevemente expuesto, al Señor Director peticiono, dicte resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 1236/2018.-----

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

Resolución N° 0898

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1236 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "WANDERLUST Y ETIQUETA", EXPEDIENTE N° 31656/2017 A NOMBRE DE CECILIA MARIA NAGY RODRIGUEZ.-----

Que, contesta la expresión de agravios CECILIA MARIA NAGY RODRIGUEZ y, entre otros argumentos, expresa: *"Se ha estudiado convenientemente los elementos principales de la controversia, analizándose la visión de conjunto de las denominaciones en pugna, a través de la cual se ha concluido que los signos enfrentados poseen diferencias suficientes ya sea gráficamente, en cobertura en la clase e intención de la marca, que hacen que los mismos puedan convivir pacíficamente en el mercado nacional.../... Mi mandante ha solicitado con anterioridad la marca WANDERLUST en la clase 35 con fecha 23 de mayo de 2014 y por otra parte la marca oponente en fecha 06 de junio de 2017.../... Como se puede apreciar, la Resolución apelada se encuentra perfectamente fundamentada conforme a las disposiciones que rigen la materia.../... La principal diferencia en el plano gráfico es que la marca apelante, en su parte denominativa, es compuesta; mientras que la de mi mandante comprende un solo elemento.../... La única similitud existente en este plano es que ambos signos utilizan la raíz WANDERLUST pero de ninguna manera puede ser considerada de uso exclusivo a favor del apelante, sobre todo por la prelación de la clase en pugna.../... Ambas marcas contienen etiquetas que hacen que se diferencien sustancialmente una de la otra.../... Ambas marcas se encuentran depositadas en la clase 35 pero desean proteger productos diferentes.../... Vemos entonces que no existe conexión competitiva alguna entre las marcas en pugna.../... En merito de todo lo expuesto, solicito al Señor Director, dictar resolución confirmando la Resolución N° 1236/2018.-----*

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: **"WANDERLUST Y ETIQUETA" (solicitada) y "WANDERLUST EXCURSIONES PARAGUAY Y ETIQUETA, clase 39 (oponente)** -----

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

Que, en primer lugar, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca oponente registrada en clase 39 para *"Facilitación de información de viajes; Información de viajes; Organización de viajes organizados; Organización de viajes, excursiones y cruceros; Preparación de visados de viajes, pasaportes y documentos de viaje para personas que viajan al extranjero; Servicios de agencia de viajes, en concreto reservas y contratación de transporte; Servicios de guías de viaje; Servicios de planificación de vuelos"*; mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura en la clase 35 comprende: *"Servicios de diseño de material publicitario, redacción de textos publicitarios, venta y comercialización de materiales publicitarios, de librería, de decoración, insumos para la elaboración de manualidades"* -----

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

Resolución N° 0898

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1236 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "WANDERLUST Y ETIQUETA", EXPEDIENTE N° 31656/2017 A NOMBRE DE CECILIA MARIA NAGY RODRIGUEZ.

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 WANDERLUST y WANDERLUST EXCURSIONES PARAGUAY.

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

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

Que, en cuanto al análisis ortográfico, fonético y conceptual, se puede concluir con total certeza que las marcas en conflicto, "WANDERLUST y ETIQUETA" (solicitada), así como "WANDERLUST EXCURSIONES PARAGUAY" (base de oposición), a pesar de compartir el término "WANDERLUST", no inducirá a confusión en el público consumidor. Esto se debe a que, en su conjunto, presentan diferencias sustanciales que generan una impresión distinta, lo que aleja cualquier posibilidad de confusión entre las marcas mencionadas.

Que, de esta comparación se colige que no se leen de la misma manera, siendo ortográfica y fonéticamente disímiles, además que no representan la misma idea conceptual, quedando así demostrada la diferencia en todos los planos.

Que, adicionalmente, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que existen suficientes diferencias, en el plano visual, pueden notarse a simple vista que, la extensión de la construcción de la marca oponente, genera otro impacto, muy diferente al de la marca solicitada y bajo ningún concepto podrían causar confusión en el público consumidor, tal y como se puede apreciar en el siguiente cotejo:

marca solicitada



marca registrada



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.

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

Resolución N° **0898**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1236 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "WANDERLUST Y ETIQUETA", EXPEDIENTE N° 31656/2017 A NOMBRE DE CECILIA MARIA NAGY RODRIGUEZ.

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1236 de fecha 09 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 "WANDERLUST Y ETIQUETA", Expediente N° 31656/2017, solicitada a nombre de CECILIA MARIA NAGY RODRIGUEZ.
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.



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

Resolución N°

0899

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 73 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GAROFALO", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 19500/2015, SOLICITADA POR SARA MARIA GAROFALO BENZA.-----

Asunción, 29 NOV 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de PASTIFICIO LUCIO GAROFALO, S.P.A. en contra de la Resolución N° 73 de fecha 27 de febrero de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 20 de marzo de 2019 se presenta la representante convencional de PASTIFICIO LUCIO GAROFALO, S.P.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 73 de fecha 27 de febrero de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

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

Que, en fecha 20 de agosto de 2019, la representante convencional de PASTIFICIO LUCIO GAROFALO, S.P.A. expresó agravios; en fecha 05 de marzo de 2019, fue acusada la rebeldía a SARA MARIA GAROFALO BENZA, 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 29 de abril de 2020.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) *“haciendo un análisis minucioso entre las denominaciones en pugnas esta Dirección es del criterio que las marcas GAROFALO (marca solicitada) vs. “GAROFALO” (oponente extranjera) entre las mismas NO se aplica la prohibición establecidas en el Art. 2 de la Ley 1294/98 (No podrán registrarse como marcas) inc f. los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos y servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, en consecuencia no existe ningún impedimento para que la marca solicitada pueda coexistir pacíficamente con la marca oponente, ya que la misma es una marca extranjera sin registro en nuestro país.../... La solicitante SARA MARIA GAROFALO BENZA ya cuenta con registros en varias clases con la denominación GAROFALO, por lo que goza de un derecho adquirido.”*-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante, PASTIFICIO LUCIO GAROFALO, S.P.A y manifiesta: "(...) *Si bien es cierto que mi mandante no posee registro alguno en nuestro país, no es menos cierto que posee registros concedidos en varios países del mundo como ser ITALIA (su país de origen), España, Unión Europea, Kenia, Australia, Canadá, Argentina, Venezuela, Brasil, Suiza, China, Japón, además de dos Registros Internacionales, cuyas copias fueron arrimadas en la estación procesal oportuna, los cuales demuestran un reconocimiento y una notoriedad que convierten a las marcas GAROFALO y LUCIO GAROFALO en marcas notorias.../... Nadie tiene derecho de apropiarse de la notoriedad y fama de una marca, lograda por sus legítimos propietarios a través de la calidad de sus productos y de las sumas invertidas en publicidad para hacerla conocer al público consumidor. El hecho de pretender imitar una marca y a través de ella, confundir a la clientela, constituye un acto de enriquecimiento sin causa, un lucro indebido y un acto jurídico ilícito contrario a la ley y a las buenas costumbres según lo tiene establecido el art. 1817 del Código Civil./... Los registros extranjeros demuestran que mi mandante ya posee un derecho*-----

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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 73 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GAROFALO", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 19500/2015, SOLICITADA POR SARA MARIA GAROFALO BENZA.

adquirido sobre la marca GAROFALO y sobre su variante LUCIO GAROFALO, que la convierten en legítima propietaria de dicha marca, además que la denominación GAROFALO es parte de su nombre comercial, por lo que no puede concederse el registro de una marca que constituya una vil imitación y reproducción de las mismas. No debe ser olvidado que los derechos adquiridos no pueden ser desconocidos por terceros, sean estos funcionarios públicos o sean particulares.../... Las denominaciones enfrentadas son idénticas, desde todos los planos, además de que se encuentran en la misma clase, hecho que contundentemente demuestra que la marca GAROFALO solicitada por la adversa en la clase 30, carece de los requisitos de novedad y originalidad"../... Sin lugar a dudas la existencia de una marca que reproduzca totalmente la marca registrada en el extranjero por mi representada, denominación que además forma parte de su nombre comercial indefectiblemente hará que las mismas sean confundibles y directamente asociables entre sí../... Por lo tanto ruego al Señor Director de la Propiedad Industrial, oportunamente dicte resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 73/2019.

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto contra la Resolución N° 73 de fecha 27 de febrero de 2019.

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

Que, si bien la apelante basa su oposición en la marca GAROFALO, registrada en Italia, España, Suiza, Japón, China, Brasil entre otros; no es menos cierto que el mismo es un registro concedido en otros países, mientras que, hasta la fecha, no ha presentado solicitud para el registro de su marca en Paraguay, lo cual debilita su pretensión de oponerse al registro nacional de la marca solicitada. Es decir, el oponente no ha acreditado legalmente la existencia ni la vigencia de su marca en nuestro país, requisito éste ineludible para que la oposición prospere. Por tanto las posibilidades de confusión con una marca que no tenemos en el país, se ven totalmente nulas.

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

De ello se colige que, en virtud a lo dispuesto por el Art.18 de la Ley de Marcas: "El propietario de una marca de productos o servicios inscrita en el extranjero, gozará de las garantías que esta ley le otorga, una vez registrada en el país".

Siguiendo con el análisis, en cuanto al aspecto ortográfico entre "GAROFALO" y la marca oponente "GAROFALO", si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre sí, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor, pues en la marca solicitada

Resolución N°

0899

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 73 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GAROFALO", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 19500/2015, SOLICITADA POR SARA MARIA GAROFALO BENZA.-----


GAROFALO, la expresión constituye parte del apellido del solicitante. El solicitante SARA MARIA GAROFALO BENZA, al ser titular del apellido "Garofalo", tiene un interés legítimo y personal en utilizar su nombre en la marca "GAROFALO". Este uso está respaldado por su derecho inherente a utilizar su propio apellido para identificar su empresa y productos. Además, el uso de su apellido en un sector específico del mercado está respaldado por principios legales y precedentes que reconocen el derecho de una persona a utilizar su nombre propio en actividades comerciales.-----

Que, por último, SARA MARIA GAROFALO BENZA cuenta el registro marcario de la marca GAROFALO, Registro N° 402618 para la clase 43, Registro N° 402617 para la clase 41, Registro N° 402615 para la clase 35, Registro N° 402616 para la clase 38, Registro N° 402614 para la clase 16. En ese sentido, constituye una prueba de que el solicitante ya posee un derecho adquirido sobre dicha denominación y con la presente solicitud solo pretende registrar la marca que ya le pertenece en otras clases.-----

Que, analizadas las marcas en pugna, ésta dependencia administrativa considera que la marca solicitada "GAROFALO" no causaría riesgo de confusión o de asociación con la marca oponente, así como tampoco menoscabaría los derechos de la firma oponente, por lo que corresponde confirmar la resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 73 de fecha 27 de febrero de 2019 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "GAROFALO", clase 30, Expediente N° 19500/2015, solicitada por la firma SARA MARIA GAROFALO BENZA.-----
- Art. 3º** NOTIFIQUESE por Cédula.-----


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

Resolución N°

0900

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1147 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "A 1870 AMSTEL BIER ULTRA EUROPEAN QUALITY Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 88601/2020, A NOMBRE DE AMSTEL BROUWERIJ B.V.-----

Asunción, 29 NOV 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por los representantes convencionales de ANHEUSER-BUSCH, LLC., en contra de la Resolución N° 1147 de fecha 31 de octubre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 05 de diciembre de 2022 se presenta el representante convencional de ANHEUSER-BUSCH, LLC., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1147 de fecha 31 de octubre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

Que, en fecha 01 de febrero de 2023, el representante convencional de ANHEUSER-BUSCH, LLC., expresó agravios; en fecha 23 de mayo de 2023, se presenta la representante convencional de AMSTEL BROUWERIJ B.V. y contesta el traslado de expresión de agravios y en consecuencia llama autos para resolver en fecha 03 de junio de 2023.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Al realizar el cotejo de las marcas en pugna A 1870 AMSTEL BIER ULTRA EUROPEAN QUALITY (marca solicitada) vs. MICHELOB ULTRA (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 e ideológico.../... La marca solicitada se halla compuesta por siete vocablos; el elemento en común con la marca oponente es ULTRA; el cual también es utilizado por otras denominaciones marcarias registradas en la clase 32, entre ellas: KAISER ULTRA CERO, MONSTER ENERGY ULTRA o DOBLEE ULTRA CERO".../... Aunque compartan el término ULTRA, existen diferencias notorias entre los otros elementos que conforman las denominaciones marcarias enfrentadas; además como se mencionado existen otras marcas registradas que utilizan como parte de su denominación el vocablo ULTRA y que se hallan coexistiendo en el mercado, por tanto se puede colegir que la marca solicitada también podrá coexistir pacíficamente.../... Por todo lo expuesto esta Dirección concluye que la oposición debe ser declarada improcedente"-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante ANHEUSER-BUSCH, LLC., y manifiesta: "(...) La Resolución recurrida rechazó la oposición deducida contra la solicitud de registro previo de su marca "MICHELOB ULTRA" clase 32, propiedad de ANHEUSER-BUSCH, LLC.,.../... La marca solicitada reproduce gramatical y fonéticamente el componente "ULTRA" que forma parte integrante de su marca "MICHELOB ULTRA".../... La descarada imitación de los envases, sean estas botellas, latas y en general el "TRADE DRESS", el cual es característico de la marca registrada de mi representada.../... De concederse el registro de la marca solicitada existirá no solo un excesivo riesgo de confusión para los consumidores sino también un irremediable perjuicio al patrimonio de mi mandante.../... Perdida en la distintividad de su marca.../... La

Resolución N° 0900

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1147 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "A 1870 AMSTEL BIER ULTRA EUROPEAN QUALITY Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 88601/2020, A NOMBRE DE AMSTEL BROUWERIJ B.V.-----

solicitud de la marca cuenta con diferentes caracteres en su estructura gramatical que la hacen parecer distinta.../... No es más que una argucia engañosa.../... Para intentar registrar una marca que es de extrema semejanza a la ya registrada por mi mandante.../... La solicitante sin ningún escrúpulo intenta replicar en su solicitud la MISMA DENOMINACIÓN .../... En verdad predomina caracteres de una solicitud denominativa y en el logo así como es puesta a disposición del público consumidor con letras destacadas la marca "ULTRA" .../... La palabra ULTRA creación de mi mandante, fue creada para referir el concepto de bajo en calorías, suave, saludable.../... Justamente en una visión de conjunto tal y como recomienda la doctrina es donde puede apreciarse el RIESGO DE CONFUSIÓN.../... Por tanto, pido a la Señora Directora General, dicte resolución revocando la resolución recurrida en todas sus partes." -----

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice:“(...) Pues la marca cuyo registro se peticiona en estos autos es comercializada con elementos distintos a los que integran y distinguen a las marcas oponentes.../... Debido a las claras diferencias existentes entre las marcas MICHELOB ULTRA y MICHELOB ULTRA Y ETIQUETA de propiedad de la oponente y la marca A 1870 AMSTEL BIER ULTRA EUROPEAN QUALITY Y ETIQUETA de mi representada, desde una perspectiva visual, la impresión general de los signos es notoriamente diferente.../... Es JUSTAMENTE ante una visión de conjunto, sin desmembrar artificiosamente las denominaciones en pugna cuando puede ser apreciado que ellas son claramente distinguibles, teniendo solo en común el término ULTRA.../... Como bien lo reconoce la oponente, la marca A 1870 AMSTEL BIER ULTRA EUROPEAN QUALITY Y ETIQUETA cuenta con diferentes caracteres en su estructura gramatical, es decir, con varios diferentes elementos integrantes.../... Mi mandate ya tiene registrada la marca AMSTEL en la clase 32, según el Registro N° 531300/2021, es renovación del Registro N° 351212/2011, así como la marca A AMSTEL 1870 Y ETIQUETA, según el Registro N° 515087/2020.../...Mi mandante ya posee en nuestro país una familia de marcas con el vocablo "AMSTEL", el cual es la parte principal de su nombre comercial.../... De la existencia de los registros extranjeros se desprende como consecuencia que mi mandante ya posee un derecho adquirido sobre tal denominación.../... La existencia de registros extranjeros demuestra que mi mandante ya posee un derecho adquirido sobre la marca AMSTEL ULTRA que la convierten en legítima propietaria de dicha marca.../...Mi mandante no necesita apropiarse del prestigio ni de la fama ajenos pues desde 1870, Amstel ha elaborado una cerveza de alta calidad.../... AMSTEL se encuentra disponible en todos los continentes, alcanzando un volumen de 14,5 millones de hectolitros al año y siendo comercializada en más de 115 mercados alrededor del mundo.../... Por tanto peticiono a la Señora Directora General, dicte resolución confirmando en todas sus partes la Resolución N° 1147/2022.-----

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

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

Que, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcario es el significado conceptual de las palabras que conforman las denominaciones. En ese sentido, se puede concluir con meridiana claridad que, las marcas en pugna "A 1870 AMSTEL BIER ULTRA EUROPEAN QUALITY Y ETIQUETA" (solicitante) vs "MICHELOB ULTRA" (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.

Resolución N° 0900

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1147 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "A 1870 AMSTEL BIER ULTRA EUROPEAN QUALITY Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 88601/2020, A NOMBRE DE AMSTEL BROUWERIJ B.V.-----

Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.-----

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

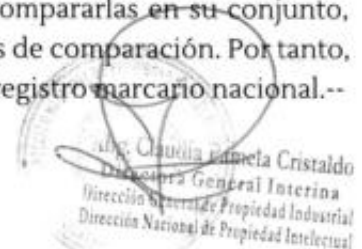
Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para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

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones **A 1870 AMSTEL BIER ULTRA EUROPEAN QUALITY Y ETIQUETA** (solicitada), y **MICHELOB ULTRA** (oponente), se comparte el vocablo "**ULTRA**", 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: KAISER ULTRA CERO, Registro N° 463474 a nombre de Cervejarias Kaiser Brasil S.a; DOBLEE ULTRA CERO, Registro N° 427712 a nombre Brumado S.a.; MONSTER ENERGY ULTRA, Registro N° 517662 a nombre Monster Energy Company, 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 "**ULTRA**" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa *"Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio"*. Así las cosas, en el supuesto caso de confirmar la resolución recurrida, ello implicaría permitir el monopolio de dicho vocablo, violando así la libre competencia en el mercado dispuesto en la Constitución Nacional, Art. 107. -----

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

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


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

Resolución N°

0900

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1147 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "A 1870 AMSTEL BIER ULTRA EUROPEAN QUALITY Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 88601/2020, A NOMBRE DE AMSTEL BROUWERIJ B.V.-----

Que, luego del análisis de autos, tras la búsqueda en el sistema informático de marcas, no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante que cuenta el registro marcario N° 531300/2021 de la marca AMSTEL, para la clase 32, misma clase pedida en estos autos, también con el Registro N° 515087/2020 de la marca A AMSTEL 1870 Y ETIQUETA en la misma clase 32. Los mismos constituyen una prueba de que el solicitante ya posee un derecho adquirido sobre denominaciones con la palabra AMSTEL y con la presente solicitud solo pretende registrar una marca más. Al respecto, el Código Civil determina en su Artículo 2 que "las leyes disponen para el futuro, no tienen efecto retroactivo, ni pueden alterar los derechos adquiridos". Es decir el titular de la solicitud de autos, sencillamente pretende la protección de una marca que ya le pertenece.-----

Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "EA 1870 AMSTEL BIER ULTRA EUROPEAN QUALITY Y ETIQUETA", constituye a su vez la razón social de la firma solicitante, AMSTEL BROUWERIJ B.V; 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 conclusión, el signo solicitado podrá coexistir pacíficamente con el antecedente, en igualdad de condiciones, ya que es un signo con características propias que la hacen diferente, original y distintiva de su antecedente, por lo que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 1147 de fecha 31 de octubre 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 "A 1870 AMSTEL BIER ULTRA EUROPEAN QUALITY Y ETIQUETA", clase 32, Expediente N° 88601/2020, solicitada a nombre de AMSTEL BROUWERIJ B.V.-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula.-----


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

Resolución N° **0901**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 98 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "NATURE'S TABLE" CLASE 31, EXPEDIENTE N° 60723/2022, SOLICITADA POR MARS, INCORPORATED.-----

Asunción, 29 NOV 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **MARS, INCORPORATED**, contra la Resolución N° 98 de fecha 08 de enero de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 19 de enero de 2024 se presenta el representante convencional de la firma **MARS, INCORPORATED**, e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 98 de fecha 08 de enero de 2024, en el expediente de solicitud de registro de la marca "NATURE'S TABLE", clase 31.-----

Que, por proveído de fecha 14 de marzo de 2024 se concedió la apelación interpuesta, expresando agravios el apelante en fecha 23 de abril de 2024. Esta Dirección llamó Autos para Resolver en fecha 29 de abril de 2024.-----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "DE LA NATURALEZA A SU MESA (SLOGAN)", registrada con el número 430043 en fecha 29 de septiembre de 2016 a favor de London Import S.a., Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, no podrán tener coexistencia pacífica en una misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)"-----

Que, se agravia la apelante y expresa entre otros argumentos "(...) Al realizar un cotejo entre la marca solicitada y las marcas antecedentes, debemos tener siempre en cuenta que ellos deben realizarse desde una visión de conjunto.../... Es observable que en la comparación supra efectuada, las marcas en cuestión cuentan con un solo elemento en común, que resulta ser la raíz NATUR.../... Siguiendo el criterio particular utilizado en este caso, realizando una traducción al español de la marca solicitada, la misma sería MESA DE LA NATURALEZA, mientras que la marca registrada es DE LA NATURALEZA A SU MESA.../... La marca analizada debe ser analizada tal cual como fue solicitada.../... El hecho de que la marca solicitada se encuentre limitada para cubrir determinados productos específicos en la clase 31, elimina el riesgo de confusión entre las marcas, puesto que el consumidor al verse en la necesidad de adquirir un determinado producto, simplemente no comprará otro que no responda la necesidad que pretende satisfacer.../... Con base a las consideraciones presentadas, ha quedado claramente demostrado que la marca solicitada por mi mandante, reúne íntegramente los requisitos necesarios para la viabilidad del registro marcario y no representa un impedimento para la coexistencia pacífica con la marca anteriormente registrada."-----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto contra la Resolución N° 98 de fecha 08 de enero de 2024.-----

Que, de acuerdo a la base de datos de esta dependencia y el acta correspondiente al Reg. N° 430043 de la marca "DE LA NATURALEZA A SU MESA (SLOGAN)", clase 30, se ha corroborado que dicho registro ha sido efectivamente cancelado a través de la S.D. N° 764 de fecha 04 de septiembre de 2024 cuya parte resolutive dispone: "I. HACER LUGAR a la acción sobre CANCELACION DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO promovida por la firma MARS INCORPORATED contra la firma LONDON IMPORT S.A., y en

Resolución N°

0901

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 98 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "NATURE'S TABLE" CLASE 31, EXPEDIENTE N° 60723/2022, SOLICITADA POR MARS, INCORPORATED..-----

consecuencia; 2. ORDENAR la declaración de la cancelación de los registros de marcas "DE LA NATURALEZA A SU MESA (SLOGAN)" clase 30 (treinta), bajo el N° 430043, así como de los registros anteriores N° 280856 y 183257", habiéndose comunicado dicha decisión a esta institución mediante oficio N° 2460528 de fecha 27 de mayo de 2024.-----

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

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

- Art. 1º** REVOCAR la Resolución N° 98 de fecha 08 de enero de 2024 dictada por la Dirección de Marcas, en la solicitud de registro de la marca "NATURE'S TABLE", Acta N° 60723/2022, clase 31, presentada por MARS, INCORPORATED.-----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "NATURE'S TABLE", Acta N° 60723/2022, clase 31, presentada MARS, INCORPORATED.-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE.-----


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