

Resolución N° **0758**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 357 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRUPO MARCAT ESTUDIO JURÍDICO Y ETIQUETA", CLASE 45, EXPEDIENTE N° 05986/2023 A NOMBRE DE CESAR MARCELO BENITEZ DAVALOS Y CATALINA DAVALOS GIMENEZ.-----

Asunción, 09 OCT 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ADA NELLY TORRES DE CENTENO en contra de la Resolución N° 357 de fecha 29 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

### RESULTA:

Que, en fecha 08 de mayo de 2024 se presenta el representante convencional de ADA NELLY TORRES DE CENTENO e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 357 de fecha 29 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

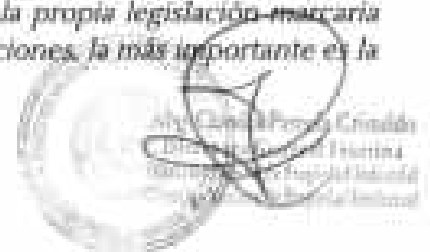
Que, en fecha 14 de junio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 30 de julio de 2024, el representante convencional de ADA NELLY TORRES DE CENTENO expresó agravios; en fecha 14 de agosto de 2024 el representante convencional de CESAR MARCELO BENITEZ DAVALOS Y CATALINA DAVALOS GIMENEZ contesta la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 19 de agosto de 2024.-----

### CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada GRUPO MARCAT ESTUDIO JURÍDICO Y ETIQUETA y la marca oponente MARPAT, gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las similitud en los planos visual, y conceptual y por sobre todo fonético; las marcas están expresadas de diferentes maneras, la solicitud solicitada es una denominación compuesta que consta también de las palabras ESTUDIO JURÍDICO, mientras la oponente es una denominación simple, la combinación de palabras hacen una marcada diferencia entre las mismas... De los argumentos esgrimidos por las partes podemos deducir en primer lugar que los solicitantes ya son titulares de las marcas MARCAT LOGISTIC GROUP en las clases 35, 36 y 39; Registro N°s 497.367, 497.365 y 497.366 respectivamente, con lo cual es oportuno destacar que el solicitante trate de beneficiarse indebidamente del derecho de un tercero, siendo así, la cuestión nos queda claro que los solicitantes pretenden ampliar el ámbito de protección... También es importante mencionar el derecho adquirido de un marca registrada se refiere al conjunto de derechos exclusivos que obtiene el titular de un marca comercial una vez que esta ha sido debidamente registrada, en ese sentido el solicitante cuenta con un derecho exclusivo sobre el litigio... La marca solicitada posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca oponente... Esta Dirección, considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión al público consumidor debido a que la solicitud reúne los elementos diferenciadores necesarios para su registro...Consecuentemente corresponde no hacer lugar a la oposición deducida.-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante ADA NELLY TORRES DE CENTENO y manifiesta: "(...) El Art. 1 de la Ley de Marcas N° 1294/98 establece claramente que las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios, coincidiendo con el criterio del A Quo, la propia legislación marcaria establece restricciones para el registro de una marca... Entre dichas restricciones, la más importante es la



Resolución N° **0758**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 357 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRUPO MARCAT ESTUDIO JURIDICO Y ETIQUETA", CLASE 45, EXPEDIENTE N° 05986/2023 A NOMBRE DE CESAR MARCELO BENITEZ DAVALOS Y CATALINA DAVALOS GIMENEZ.

*posibilidad de confusión o asociación entre dos marcas.../... Dicha restricción se halla prevista en el Art. 2, Art. 6 y Art. 15 de la Ley de Marcas.../... Es evidente que uno de los objetivos de nuestra legislación marcaria es preservar el derecho del titular de marcas registradas, evitando el registro por un tercero de una marca similar, confundible o asociable a aquella.../... Como es sabido, el elemento más importante es el que queda en la mente del consumidor, que en este caso es MARCAT.../... De la propia etiqueta que forma la marca se desprende claramente cuál es el elemento principal dentro de la estructura marcaria, pasando los demás elementos a un plano totalmente secundario e irrelevante para el consumidor.../... Está demás mencionar que si una persona recomienda a otra los servicios jurídicos prestados bajo la marca hoy cuestionada, la misma se limitará a recomendar MARCAT dejando de lado las demás palabras, pues las mismas solo hacen referencia al tipo de servicios que se presta bajo esa marca.../... El hecho de que MARCAT se halle registrada en su forma denominativa en las clases 35, 36 y 9, no es argumento suficiente para sostener que el registro de la marca en clase 45 no significa un beneficio indebido a favor de los solicitantes.../... Definitivamente la confusión significará un perjuicio para mi parte y un beneficio indebido a los hoy solicitantes.../... El estudio MARPAT se halla en el mercado hace más de 20 años, tiempo en el que se hizo notoriamente conocida en el ámbito marcario legal, gozando en consecuencia del beneficio que la ley otorga a las marcas notorias.../... Por tanto, a la Señora Directora solicito dicte resolución revocando en su totalidad la Resolución N° 357/2024.*

Que, contesta la expresión de agravios CESAR MARCELO BENITEZ DAVALOS Y CATALINA DAVALOS GIMENEZ y, entre otros argumentos, expresa: "La Resolución N° 357/2024 contra la cual se alza en apelación la oponente de la mencionada marca, está ajustada a derecho en todas sus partes.../... No incurre a errores de forma y ni de fondo al jugar la cuestión debatida.../... No existe riesgo de confusión y similitud entre las denominaciones en pugna, dado que a simple vista NO se puede colegir la confundibilidad de las mismas.../... La marca oponente carece de similitud e igualdad a nuestra marca MARCAT (la cual se origina de la unión de dos iniciales de los nombres de los titulares, Marcelo y Catalina) que al ser pronunciados no poseen semejanza alguna con la denominación "Marpat" (marcas y patentes), denominación simple en donde tanto visual y gramaticalmente difiere totalmente de la marca solicitada, no encontrándose así ningún parecido, semejanza ni tampoco riesgo de confundibilidad entre ambas, las desinencias son totalmente diferentes.../... La denominación GRUPO MARCAT ESTUDIO JURIDICO Y ETIQUETA no constituye una imitación y menos una transcripción total de la marca concedida por lo que no podrá conllevar a la confusión entre el público consumidor.../... Las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores por las razones indicadas.../... El público interesado o consumidor al fijarse en la marca GRUPO MARCAT y su novedoso logotipo podrá diferenciarla de la marca MARPAT, además de guardar relación con nuestra marca MARCAT LOGISTIC GROUP que ya tenemos debidamente registrada en tres clases; 35, 36 y 39 razón por la cual ya contamos con derechos adquiridos sobre la citada marca.../... Por tanto, a mérito de las consideraciones expuestas, rogamos oportunamente dictar resolución confirmando en todas sus partes la citada resolución

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: "GRUPO JURIDICO MARCAT ESTUDIO JURIDICO Y ETIQUETA" (solicitada) y "MARPAT" (oponente).

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas GRUPO JURIDICO MARCAT ESTUDIO JURIDICO Y ETIQUETA, clase 45 (solicitada) y MARPAT, clase 45 (marca base de oposición), vemos que al



Resolución N° 0758

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 357 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRUPO MARCAT ESTUDIO JURIDICO Y ETIQUETA", CLASE 45, EXPEDIENTE N° 05986/2023 A NOMBRE DE CESAR MARCELO BENTTEZ DAVALOS Y CATALINA DAVALOS GIMENEZ.-----

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

**GRUPO MARCAT ESTUDIO JURIDICO Y ETIQUETA** (marca solicitada), y  
**MARPAT** (marca oponente)

Que, en ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas contienen similitudes entre sí -MAR-, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra ya que la solicitada se compone de una denominación compuesta; mientras que la marca oponente se compone de un solo vocablo. Se observa claramente que sus desinencias CAT y PAT logran una distinción efectiva desde el plano visual como así también el plano conceptual y fonético. La solicitud consta también de las palabras GRUPO- ESTUDIO JURIDICO y es así que en conjunto dejan una impresión fonética y visual muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas.-----

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles."* Así las cosas, vemos que el hecho de compartir un vocablo 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, se puede concluir con meridiana claridad que, las marcas en pugna **GRUPO MARCAT ESTUDIO JURIDICO Y ETIQUETA** (solicitada), y **MARPAT** (base de oposición) no se leen de la misma manera, siendo fonéticamente disímiles y por lo expuesto en el párrafo anterior, no representan la misma idea conceptual.-

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

<sup>1</sup> BREUER M. Pedro C. Tratado de marcas de fábrica y de comercio. Editorial Rubino. Buenos Aires, 1946.

<sup>2</sup> Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción, 2003.



Resolución N° 0758

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 357 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRUPO MARCAT ESTUDIO JURIDICO Y ETIQUETA", CLASE 45. EXPEDIENTE N° 05986/2023 A NOMBRE DE CESAR MARCELO BENITEZ DAVALOS Y CATALINA DAVALOS GIMENEZ.-----

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 solicitante, genera otro impacto, muy diferente al de la marca oponente 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

GRUPO  
**MARCAT**  
ESTUDIO JURIDICO

**MARPAT**

Que, por último, tal y como lo menciona el solicitante, CESAR MARCELO BENITEZ DAVALOS Y CATALINA DAVALOS GIMENEZ cuenta el registro marcario de la marca MARCAT LOGISTIC GROUP, Registro N° 497.367, para la clase 35; Registro N° 497.365, para la clase 36 y Registro N° 497.366, para la clase 39. 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 otra clase, la 45.-----

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

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 357 de fecha 29 de abril de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "GRUPO MARCAT ESTUDIO JURIDICO Y ETIQUETA", clase 45, Expediente N° 05986/2023, solicitada a nombre de CESAR MARCELO BENITEZ DAVALOS Y CATALINA DAVALOS GIMENEZ.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.-----

  
DIRECCIÓN GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL  
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS  
CALLE DE LA UNIÓN 1000, ASUNCIÓN, PARAGUAY  
TEL: +595 21 444 444 | WWW.DIRECCIONGENERALPROPIEDADINDUSTRIAL.GOV.PY

Resolución N° **0759**

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 111154 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SMARTSELECT Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 110423/2022 SOLICITADA POR AGROENZYMAS RETENUM, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE.-

Asunción, 09 OCT 2024

VISTA: La solicitud de registro de marca "SMARTSELECT Y ETIQUETA", Acta N° 110423/2022, clase 01, solicitada por AGROENZYMAS RETENUM, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE y;

**RESULTA:**

Que, en fecha 31 de octubre de 2022 se presenta AGROENZYMAS RETENUM, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE y solicita el registro de la marca "SMARTSELECT Y ETIQUETA", para amparar productos de la clase 01.

Que, en fecha 02 de enero de 2024 ha sido emitido el Dictamen N° 111154 por la Dirección de Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca.

**CONSIDERANDO:**

Que, en fecha 02 de enero de 2024 fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca "SMARTSELECT Y ETIQUETA", Acta N° 110423/2022, clase 01, solicitada por AGROENZYMAS RETENUM, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE, con Dictamen de la Dirección de Marcas N° 111154 de fecha 02 de enero de 2024, favorable a la emisión de la respectiva Resolución de Concesión.

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

Que, esto es así puesto que, la solicitud de registro de la marca "SMARTSELECT Y ETIQUETA" se presenta para amparar productos de la clase 01 tales como: "Productos químicos para la agricultura, abonos, fertilizantes y reguladores de crecimiento vegetal".

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.



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

Resolución N° 0759

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 111154 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SMARTSELECT Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 110423/2022 SOLICITADA POR AGROENZYMAS RETENUM, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE.-

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

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

Que, la denominación solicitada, a pesar de encontrarse en otro idioma, de una simple apreciación espontánea se puede advertir el significado de la misma; es decir, la total equivalencia de sus términos sin necesidad de mayores conocimientos del idioma inglés.<sup>2</sup>-----

Que, en ese sentido, esta Dirección General disiente con el criterio adoptado por el Director de Marcas al realizar el cotejo marcario de la solicitud de registro, puesto que consideramos que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "*art. 2: inc. e).*... *los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio*".-----

Que, la solicitud de registro analizada se refiere directamente al tipo de producto que brinda, motivo por el cual, carece de la especialidad suficiente para identificar al producto cuya cobertura es solicitada con el signo presentado.-----

Que, en consideración a lo expuesto, no se logra visualizar cuál sería la distintividad que ostentaría como marca la denominación "SMARTSELECT Y ETIQUETA", de la forma en que ha sido presentada, sin contar con ningún otro elemento, carece de la cualidad intrínseca con que debe contar un signo para ser susceptible de convertirse en marca e ingresar al patrimonio del titular, pues la misma sugiere una selección o elección basada en inteligencia. Por lo tanto, el nombre describe el propósito del producto en lugar de diferenciarlo. En otras palabras, la denominación "SMARTSELECT" debería contener otros elementos diferenciadores, pues con la simple conjunción de las dos palabras comunes- "SMARTSELECT"- (Selección inteligente) para productos relacionados precisamente para *Productos químicos para la agricultura, abonos, fertilizantes y reguladores de crecimiento vegetal*, no se podría considerarla un signo capaz de distinguir a sus productos de los demás existentes en el mercado, abocados al mismo rubro.-----

Que, al ser las palabras de uso común no se puede pedir la exclusividad de la misma, "tal como la ley lo expresa" son irregistrables; y esto resulta que en caso de otorgar registro de una marca de este tipo significa quitar del dominio público una palabra que se usa para describir características o modalidades

<sup>2</sup> Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2012, p.75.

Resolución N° **0759**

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 111154 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SMARTSELECT Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 110423/2022 SOLICITADA POR AGROENZYMAS RETENUM, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE.

visuales o genéricas de productos o servicios. Si bien la palabra analizada se encuentra constituida además por una etiqueta, la misma deviene irrelevante pues ella no aporta novedad ni originalidad.

Que, esta Dirección considera que la denominación "SMARTSELECT Y ETIQUETA" no ofrece ningún elemento distintivo para los productos ofrecidos, careciendo de las características básicas necesarias para convertirse en marca.

Que, en conclusión, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones del Art. 2. En base a lo mencionado, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos anteriormente se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del art. 2° incs. e) de la Ley N° 1294/98 de Marcas. Por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el menor análisis.

Que, así las cosas, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, esta Dirección considera que no es viable su registro en esas condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen N° 111154 emitido por la Dirección de Marcas y disponer el rechazo de la solicitud.

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

- Art. 1º**      **REVOCAR** el Dictamen de Marcas N° 111154 de fecha 02 de enero DE 2024 dictada por la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca "SMARTSELECT Y ETIQUETA", clase 01, Acta N° 110423/2022, solicitada a nombre de **POR AGROENZYMAS RETENUM, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE.**
- Art. 2º**      **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "SMARTSELECT Y ETIQUETA", clase 01, Acta N° 110423/2022, solicitada a nombre de **AGROENZYMAS RETENUM, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE.**
- Art. 3º**      **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca "SMARTSELECT Y ETIQUETA", clase 01, Acta N° 110423/2022, solicitada a nombre de **AGROENZYMAS RETENUM, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE.**
- Art. 4º**      **NOTIFIQUESE.**



Angela Carolina Pérez González  
Directora General Interim  
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Resolución N° \_\_\_\_\_

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 111154 DE FECHA 02 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SMARTSELECT Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 110423/2022 SOLICITADA POR AGROENZYMAS RETENUM, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE.-

Resolución N° 0760

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1246 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2013, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YEZZ Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 36264/2012 A NOMBRE DE WORDEN ENTERPRISES, INC.-----

Asunción, 09 OCT 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de WORDEN ENTERPRISES, INC. en contra de la Resolución N° 1246 de fecha 06 de noviembre de 2013, dictada por la Dirección de Marcas, y:-----

#### RESULTA:

Que, en fecha 04 de junio de 2014 se presenta el representante convencional de WORDEN ENTERPRISES, INC. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1246 de fecha 06 de noviembre de 2013, dictada por la Dirección de Marcas.-----

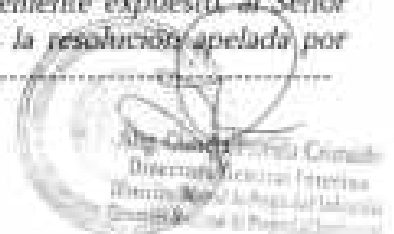
Que, en fecha 24 de junio de 2014 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 18 de julio de 2014, el representante convencional de WORDEN ENTERPRISES, INC. expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentado la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 19 de agosto de 2014.-----

#### 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 YES, registrada con el número 273996 en fecha 29 de noviembre de 2004 a favor de CHIN LI CHAN; Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica en una misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; además la marca solicitada se reproduce íntegramente en la marca registrada, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."*-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante WORDEN ENTERPRISES, INC. y manifiesta: *"(...) Conforme a este criterio general, al realizar el análisis, tenemos que las marcas en cuestión son claramente distinguibles, por lo que lo afirmado por la A-quo es totalmente erróneo y se aleja de la realidad de los hechos pues a simple vista la marca solicitada "YEZZ" se diferencia de la registrada YES.../... El elemento diferenciador visual entre las marcas confrontadas es contundente, cabe destacar que tanto la marca solicitada como la marca antecedente van acompañadas de etiquetas originales y específicas que le otorgan suficiente carga distintiva entre ellas.../... Debe destacarse que la denominación solicitada por mi representada ha sido registrada en varios países.../... Al pretender presentar la solicitud de registro en el Paraguay, simplemente está buscando extender un derecho ya adquirido en otros países del mundo, a nuestro país.../... Es importante mencionar que los propietarios de las marcas citadas como antecedentes para el registro de la marca de mi representada, no han deducido oposición en virtud del derecho que le otorga el Art. 15 de la Ley de Marcas, en contra del registro de mi principal en su debido tiempo.../... Ello demuestra que los titulares de las mismas no consideran que la solicitud de mi principal sea un obstáculo para la convivencia pacífica con su marca.../... Por tanto, en base a lo brevemente expuesto, al Señor Director respetuosamente pido, revocar oportunamente en todas sus partes la resolución apelada por improcedente."*-----



Resolución N° 0760

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1246 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2013, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YEZZ Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 36264/2012 A NOMBRE DE WORDEN ENTERPRISES, INC.-----

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro N° 273.996 de la marca "YES" a nombre de CHIN LI, CHAN venció el 29 de noviembre de 2014, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo, tal y como lo expresa claramente el Art. 19 de la Ley N° 1294/98 de Marcas que textualmente expresa: "(...) Podrá solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento (...)":-----

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

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1246 de fecha 06 de noviembre de 2013 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "YEZZ Y ETIQUETA", clase 09, Expediente N° 36264/2012, solicitada a nombre de WORDEN ENTERPRISES, INC.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE.-----



Resolución N° **0761**

POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATORIA EN LA RESOLUCIÓN N° 783 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHACOMIEL", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 03323/2020 SOLICITADO POR NUTRE PARAGUAY S.A.-----

Asunción, **09 OCT 2024**

VISTO: El recurso de aclaratoria Acta N° 80804 presentado en fecha 16 de septiembre de 2024, clase 30, solicitado por la representante convencional del oponente **COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA.**, y:-----

**RESULTA:**

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

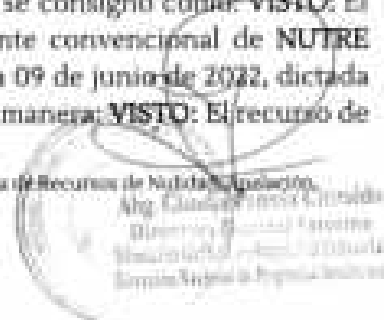
**CONSIDERANDO:**

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

Que, por un error involuntario, fue consignado erróneamente en el visto y el 1er párrafo del resulta por lo que, según los fundamentos de hecho y derecho, la aclaratoria resulta procedente.-----

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

- Art. 1º** HACER LUGAR al recurso de aclaratoria planteado contra la Resolución N° 783 de fecha 27 de diciembre de 2023 dictada por la Dirección General de Propiedad Industrial.-----
- Art. 2º** RECTIFICAR el Visto de la resolución referida donde se consignó como: **VISTO:** El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **NUTRE PARAGUAY S.A.** contra la Resolución N° 420 de fecha 09 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, quedando de la siguiente manera: **VISTO:** El recurso de

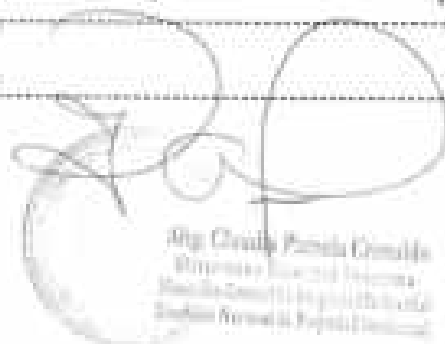


Resolución N° **0761**

**POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATORIA EN LA RESOLUCIÓN N° 783 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2023, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHACOMIEL", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 03323/2020 SOLICITADO POR NUTRE PARAGUAY S.A.**

apelación interpuesta por el representante convencional de COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA. contra la Resolución N° 420 de fecha 09 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. Y el 1er párrafo del Resulta de la resolución referida donde se consignó como: Que, en fecha 15 de junio de 2022 se presenta el representante convencional de la firma NUTRE PARAGUAY S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 420 de fecha 09 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, quedando de la siguiente manera: Que, en fecha 15 de junio de 2022 se presenta el representante convencional de la firma COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 420 de fecha 09 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula



Dir. General Propiedad Intelectual  
Dirección Nacional de Asuntos Marcarios Litigiosos  
Núcleo Central de Propiedad Intelectual  
Avda. Fernando de la Cruz 1000

Resolución N° 0762

POR LA CUAL CONFIRMAN LAS PROVIDENCIAS DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2017 Y 25 DE OCTUBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OLIMPIA Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 50305/2014, SOLICITADA POR CLUB OLIMPIA.

Asunción, 10 OCT 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de CLUB OLIMPIA en contra de la providencia de fecha 23 de octubre de 2017 y 25 de octubre de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

**RESULTA:**

Que, en fecha 03 de octubre de 2023 se presenta la representante convencional de CLUB OLIMPIA e interpone Recurso de Apelación en contra de la providencia de fecha 23 de octubre de 2017 y 25 de octubre de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 01 de octubre de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.

Que, en fecha 12 de diciembre de 2018, la representante convencional de CLUB OLIMPIA expresó agravios; en fecha 03 de abril de 2019, la representante convencional de la firma oponente presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 19 de agosto de 2019 se llamó Autos para Resolver.

**CONSIDERANDO:**

Que, por providencia de fecha 23 de octubre de 2017, la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos: *"Téngase presente el escrito presentado en fecha 03 de marzo de 2017, por la Abogada MARTA BERKEMEYER y en consecuencia conceder el término extraordinario de pruebas, en la Solicitud de Registro de la marca "OLIMPIA Y ETIQUETA, Acta N° 50305/2014, clase 03."*

Que, por providencia de fecha 25 de octubre de 2017, la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos: *"No ha lugar al pedido de caducidad según el escrito de fecha 03 de octubre de 2017, presentado por la Agente Abg. OSCAR SCHOUTEN JUNGHANNS, en la solicitud de Registro de la marca OLIMPIA, Acta N° 50305/2014 clase 03, atendiendo al escrito de fecha 03 de octubre del 2017, presentado por el Agente la Abg. MARTA BERKEMEYER. Prosigase con los trámites."*

Que, se agravia el apelante, CLUB OLIMPIA y manifiesta: (...) *"Para la concesión del plazo extraordinario se requerirá: a) que se lo solicite dentro de los diez primeros días de notificada la providencia de apertura a prueba; y b) que en el escrito en que se pida se indiquen las pruebas que hubieran de producirse y, en su caso, el nombre y domicilio de los testigos y los documentos que deban testimoniarse, mencionando los archivos o registros donde se encuentren... A pesar de haberse dado todos los presupuestos establecidos en la ley de 1294/98 de Marcas y leyes afines... Se concedió un término extraordinario de pruebas a favor de la oponente en forma totalmente irregular e improcedente... Hemos dejado expresas constancias de que la adversa solicitó el plazo extraordinario de pruebas después de 15 días de haber sido notificada de la apertura de la causa a prueba... Que el Abog. Alfonso Dos Santos Heisecke emite las providencias hoy recurridas, sobre la base del escrito presentado por la parte actora*



Resolución N° 0762

POR LA CUAL CONFIRMAN LAS PROVIDENCIAS DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2017 Y 25 DE OCTUBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OLIMPIA Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 50305/2014, SOLICITADA POR CLUB OLIMPIA.

*supuestamente... Desde la fecha de presentación del escrito de la oponente... A la fecha de nuestro escrito de caducidad de instancia y prosecución de trámites de la solicitud de registro han transcurrido en exceso seis meses... El plazo por nuestra parte fue computado desde la fecha de presentación del escrito de la parte actora de fecha 03 de marzo de 2017... La providencia de fecha 23 de octubre del año pasado emitido por el funcionario Dos Santos... Emitida en forma irregular e improcedente, tampoco subsana la inactividad de la oponente"*

Que, la representante convencional de la firma oponente presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice "(...) Que la providencia de fecha 25 de octubre de 2017 dictada por el Actuario de Asuntos Litigiosos... Por la cual se establece "no ha lugar al pedido de caducidad según el escrito de fecha 03 de octubre de 2017 presentado por el Agente Abog. Oscar Schouten Junghans... Es ajustada a derecho conforme las reglas uniformes y pacíficas del ordenamiento jurídico en materia marcaria. Por lo tanto la misma debe ser confirmada... Niego desde ya todo lo expuesto por la firma solicitante en su escrito de expresión de agravios que sea expresamente reconocido por mi parte... Contradigo totalmente estas afirmaciones, pues el término extraordinario fue correctamente concedido... Debido a que fui notificada de la apertura de la causa a prueba por cédula de fecha 15 de febrero de 2017 y he solicitado el término extraordinario de pruebas el 03 de marzo de 2017 a las 08:29:51, dentro del plazo correspondiente, ya que el Art. 150 del Código Procesal Civil establece que "los escritos dirigidos a los jueces y tribunales podrán presentar hasta las nueve horas del día siguiente hábil siguiente al último día del plazo fijado". Al ser contado el plazo de diez días a partir del día siguiente hábil de la fecha de notificación, esto es el 16 de febrero de 2017 y sin incluir el día inhábil del 1 de marzo de 2017, tenemos que el plazo expiró el 3 de marzo de 2017 a las 09:00 AM... Se comprueba que la solicitud del término extraordinario a nombre de mi representada fue presentada en debido tiempo y forma... He fundamentado la necesidad de que se otorgue a mi mandante el plazo extraordinario de pruebas a fin de recopilar y presentar la documentación extranjera que prueba los derechos del mandante sobre su marca OLYMPEA... También lo entendió el Actuario de la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos que por providencia de fecha 25 de octubre de 2017 me concedió el término extraordinario solicitado" (...)

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

Al analizar la fecha de notificación al oponente en relación con la apertura de la causa a prueba, se constata en el expediente que la cédula tiene fecha del 15 de febrero de 2017. Asimismo, la solicitud del término extraordinario de pruebas, de acuerdo con nuestros registros informáticos, data efectivamente del 03 de marzo de 2017 a las 08:29:51 horas.

Que, siendo así, a esta Dirección no le queda más que proceder conforme a las constancias documentales que existen en el expediente y tras realizar los cálculos pertinentes desde la notificación de apertura hasta la presentación de la mencionada solicitud, la misma se encuentra dentro del plazo correspondiente, tal como se establece en el Artículo 150 del Código Procesal Civil: "Los escritos dirigidos a los jueces y tribunales podrán presentar hasta las nueve horas del día hábil siguiente al último día del plazo fijado. Los que se presentaren después no serán admitidos".

Que, así también, el Artículo 256 del Código Procesal Civil enuncia: *Para la concesión del plazo extraordinario se requerirá: a) que se lo solicite de los diez primeros días de notificada la providencia de*

Resolución N° 0762

POR LA CUAL CONFIRMAN LAS PROVIDENCIAS DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2017 Y 25 DE OCTUBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OLIMPIA Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 50305/2014, SOLICITADA POR CLUB OLIMPIA.

*apertura a prueba; y b) que en el escrito en que se pida se indiquen las pruebas que hubieren de producirse y, en su caso, el nombre y domicilio de los testigos y los documentos que deban testimoniarse, mencionando los archivos o registros donde se encuentren.*

Que, en ese sentido las normas citadas son claras; contabilizando el plazo de diez días a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación, es decir, el 16 de febrero de 2017, y excluyendo el día inhábil del 1 de marzo de 2017, se concluye que el plazo expiró el 3 de marzo de 2017 a las 09:00 horas. Tras verificar estos cálculos, se puede afirmar que la solicitud fue presentada en tiempo y forma, por lo que también corresponde desestimar el pedido de caducidad de instancia presentado por el solicitante el 03 de octubre de 2017.

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 las Providencias de fecha 23 de octubre de 2017 y 25 de octubre de 2017 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 23 de octubre de 2017 y 25 de octubre de 2017, 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 "OLIMPIA Y ETIQUETA", Acta N° 50305/2014 solicitada en fecha 10 de noviembre de 2014 por la firma CLUB OLIMPIA.
- Art. 3º** NOTIFIQUESE por cédula.

Resolución N° 0763

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 185 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VENUS TV Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 41557/2019, SOLICITADO POR CLAXSON MEDIA, LLC.

Asunción, 70 OCT 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CLAXSON MEDIA, LLC. contra la Resolución N° 185 de fecha 06 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

### RESULTA:

Que, en fecha 17 de mayo de 2022 se presenta el representante convencional de la firma CLAXSON MEDIA, LLC, e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 185 de fecha 06 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 26 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.

Que, en fecha 03 de marzo de 2023, el representante convencional de CLAXSON MEDIA, LLC. expresó agravios; en fecha 06 de junio de 2022, fue acusada la rebeldía del representante convencional del oponente por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 22 de junio de 2023.

### CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Realizando el cotejo entre las mismas surge prima facie la similitud entre las mismas, como así también las clases que pretenden proteger son muy semejantes, existe una identidad ideológica absolutamente similar entre las marcas en pugna.../. La marca VENUS de VENUS COMUNICACIONES goza de notoriedad en nuestro país, es muy reconocida a nivel nacional y destacada por los consumidores.../. En tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en las prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas.../. Existiendo una clara y evidente relación conceptual entre las marcas en pugna, los consumidores podrán caer en la confusión respecto al servicio propiamente dicho y en cuanto al verdadero origen de los mismos, en razón de que la marca pretendida por el solicitante es una copia.../. En atención a las disposiciones de la Ley de Marcas, la oposición deducida deviene procedente."

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) Estas manifestaciones realizadas por el inferior en su resolución aparte de ser totalmente erróneas nos sorprende de sobremanera, sin embargo ante esto el Señor Director ha quedado en evidencia de que no ha realizado un análisis real de situación, porque al afirmar que la marca de mi mandante es una copia de la marca base de oposición ha demostrado que no ha leído los argumentos utilizados en la contestación de oposición, así como las pruebas arrimadas a autos, o simplemente ha hecho caso omiso a ellos.../. De ninguna manera la marca de mi representada es ni puede ser una "copia" de la marca registrada por VENUS COMUNICACIONES S.A. en todo caso esa afirmación podrá ser considerada pertinente para la adversa, ya que como hemos mencionado en el escrito de contestación mi representada ya posee el registro de la

Mig. Claudia Paredes Céspedes  
Directora General Adjunta  
Dirección General de Propiedad Intelectual  
Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0763

**POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 185 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VENUS TV Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 41557/2019, SOLICITADO POR CLAXSON MEDIA, LLC.**-----

*marca VENUS SERIES clase 38, y a estaba registrada en nuestro país, bajo el Registro N° 170.309 de fecha 21 de julio de 1994, venció 10 años después y por un error de su agente no fue renovada, asimismo posee a su nombre el registro de la marca VENUS SERIES, clase 41, Registro N° 455.732, dicho signo es un derecho adquirido a favor de mi cliente, con más de 10 años de antelación a los registros invocados como base de oposición.../... Mi mandante es propietaria de la marca VENUS desde hace varios años en casi todos los países de Latinoamérica, como ya fue probado correctamente en la etapa probatoria.../... No solamente la marca es notoria y sus servicios son utilizados y reconocidos de sobremanera del extranjero, sino también claramente en nuestro país.../... Mi representada ha probado a cabalidad todos los derechos adquiridos sobre el signo VENUS, e inclusive su mejor derecho y con casi 20 años de antelación a los derechos invocados por el oponente.../...El mero hecho de que compartan la clase no necesariamente significa que los servicios están relacionados, si bien están en la misma clase 38, los servicios son muy distintos unos de otros.../... Es totalmente evidente que el Sr. Director omitió esta clara diferencia de servicios ofrecidos por las marcas enfrentadas en el considerando de la resolución, perjudicando enormemente a mi cliente y configurándose de esta forma la errónea aplicación de la norma en la resolución.../... Por lo tanto, ruego a la Señora Directora oportunamente dicte resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 185/22.* -

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas VENUS TV Y ETIQUETA, clase 38 (solicitada) y "VENUS MEDIA y RADIO VENUS TV", clase 38 (marcas base de oposición), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores. -----

Que, en ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas contienen similitudes entre sí, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:-----

**VENUS TV Y ETIQUETA**

(solicitada), y

**VENUS MEDIA y RADIO VENUS TV**

(marca oponente)

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

Que, tal y como lo menciona el solicitante, CLAXSON MEDIA, LLC. contaba con el registro ~~marcario~~ de la marca VENUS SERIES, clase 38, Registro N° 170309 de fecha 21 de julio de 1994 (misma clase en la que la oponente tiene su registro). En ese sentido, mal podría el oponente alegar que se vería afectado por una






Resolución N°

0763

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 185 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VENUS TV Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 41557/2019, SOLICITADO POR CLAXSON MEDIA, LLC.-----

- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "VENUS TV Y ETIQUETA", clase 38, Acta N° 41557/2019, solicitada a nombre de CLAXSON MEDIA, LLC.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.-----

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is cursive and appears to be 'J. F. F.'. The stamp is a circular seal, partially obscured by the signature, with some illegible text inside.

Resolución N° 0764

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 186 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VENUS TV Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 41558/2019, SOLICITADO POR CLAXSON MEDIA, LLC.-----

Asunción, 10 OCT 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CLAXSON MEDIA, LLC. contra la Resolución N° 186 de fecha 06 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

#### RESULTA:

Que, en fecha 17 de mayo de 2022 se presenta el representante convencional de la firma CLAXSON MEDIA, LLC. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 186 de fecha 06 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 26 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 03 de marzo de 2023, el representante convencional de CLAXSON MEDIA, LLC. expresó agravios; en fecha 06 de junio de 2022, fue acusada la rebeldía del representante convencional del oponente por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 22 de junio de 2023.-----

#### CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Realizando el cotejo entre las mismas surge prima facie la similitud entre las mismas, como así también las clases que pretenden proteger son muy semejantes, existe una identidad ideológica absolutamente similar entre las marcas en pugna.../. La marca VENUS de VENUS COMUNICACIONES goza de notoriedad en nuestro país, es muy reconocida a nivel nacional y destacada por los consumidores.../. En tal contexto queda comprobado que la solicitud presentada se halla incurso en las prohibiciones establecidas en el Art. 2 inc. (g) de la Ley de Marcas.../. Existiendo una clara y evidente relación conceptual entre las marcas en pugna, los consumidores podrán caer en la confusión respecto al servicio propiamente dicho y en cuanto al verdadero origen de los mismos, en razón de que la marca pretendida por el solicitante es una copia.../. En atención a las disposiciones de la Ley de Marcas, la oposición deducida deviene procedente."-----

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) Estas manifestaciones realizadas por el inferior en su resolución aparte de ser totalmente erróneas nos sorprende de sobremanera, sin embargo ante esto el Señor Director ha quedado en evidencia de que no ha realizado un análisis real de situación, porque al afirmar que la marca de mi mandante es una copia de la marca base de oposición ha demostrado que no ha leído los argumentos utilizados en la contestación de oposición, así como las pruebas arrimadas a autos, o simplemente ha hecho caso omiso a ellos.../. De ninguna manera la marca de mi representada es ni puede ser una "copia" de la marca registrada por VENUS COMUNICACIONES S.A. en todo caso esa afirmación podrá ser considerada pertinente para la adversa, ya que como hemos mencionado en el escrito de contestación mi representada ya posee el registro de la

Resolución N° 0764

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 186 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VENUS TV Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 41558/2019, SOLICITADO POR CLAXSON MEDIA, LLC.

*marca VENUS SERIES clase 41, Registro N° 455.732, dicho signo es un derecho adquirido a favor de mi cliente, con más de 10 años de antelación a los registros invocados como base de oposición.../... Mi mandante es propietaria de la marca VENUS desde hace varios años en casi todos los países de Latinoamérica, como ya fue probado correctamente en la etapa probatoria.../... No solamente la marca es notoria y sus servicios son utilizados y reconocidos de sobremanera del extranjero, sino también claramente en nuestro país.../... Mi representada ha probado a cabalidad todos los derechos adquiridos sobre el signo VENUS, e inclusive su mejor derecho y con casi 20 años de antelación a los derechos invocados por el oponente.../... El mero hecho de que compartan la clase no necesariamente significa que los servicios están relacionados, si bien están en la misma clase 41, los servicios son muy distintos unos de otros.../... Es totalmente evidente que el Sr. Director omitió esta clara diferencia de servicios ofrecidos por las marcas enfrentadas en el considerando de la resolución, perjudicando enormemente a mi cliente y configurándose de esta forma la errónea aplicación de la norma en la resolución.../... Por lo tanto, ruego a la Señora Directora oportunamente dicte resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 186/22."*

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **VENUS TV Y ETIQUETA**, clase 41 (solicitada) y **"VENUS MEDIA y RADIO VENUS TV"**, clase 41 (marcas base de oposición), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores.

Que, en ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas contienen similitudes entre sí, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:

**VENUS TV Y ETIQUETA** (solicitada), y  
**VENUS MEDIA y RADIO VENUS TV** (marca oponente)

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

Que, tal y como lo menciona el solicitante, **CLAXSON MEDIA, LLC.** cuenta el registro marcario de la marca **VENUS SERIES**, clase 41, Registro N° 455.732 (misma clase en la que la oponente tiene su registro). 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 2017. Sencillamente, el solicitante pretende ampliar su protección con la denominación sobre la cual ya tiene un derecho adquirido.

Resolución N° **0764**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 186 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VENUS TV Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 41558/2019, SOLICITADO POR CLAXSON MEDIA, LLC.-----

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

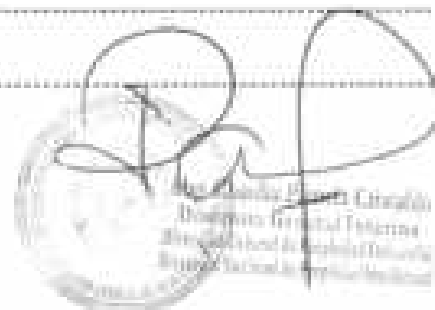
Que, siguiendo la misma línea de pensamiento, y adaptándola al caso particular, la conclusión es aún más evidente, puesto que nos encontramos ante dos marcas registradas en el nomenclador clase 41 con las mismas semejanzas planteadas en la presente oposición, sin que por ello se haya puesto en riesgo al público consumidor.-----

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la solicitud de autos es una marca notoria. Al respecto, es sabido que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos o servicios que distingue. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: *"La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante"*<sup>1</sup>. En ese sentido, la marca solicitada "VENUS TV", es un canal de televisión por suscripción premium argentino de programación con contenido para adultos<sup>2</sup> Que, de esta manera, tenemos que la marca solicitada es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria.-----

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

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

- Art. 1º** REVOCAR la Resolución N° 186 de fecha 06 de abril 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 "VENUS TV Y ETIQUETA, clase 41, Acta N° 41558/2019, solicitada a nombre de CLAXSON MEDIA, LLC.-----
- Art. 3º** NOTIFIQUESE por Cédula.-----



Dr. Mariana Elena Córdova  
Directora General Interina  
Dirección Nacional de Propiedad Industrial  
Paraguay

<sup>1</sup> "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi, 2ª Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2017 –  
<sup>2</sup> Mathely, Paul, "Le droit français des signes distinctifs", p. 84, París, 1984.  
<sup>3</sup> <http://www.venustv.com/venustv.com/venustv.com/>

Resolución N° 0765

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1041 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LOSAT", CLASE 05 EXPEDIENTE N° 50363/2018, A NOMBRE DE FARMEDIS S.A.-----

Asunción, 10 OCT 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de LABORATORIOS TEMIS LOSTALO S.A. en contra de la Resolución N° 1041 de fecha 11 de octubre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

**RESULTA:**

Que, en fecha 27 de octubre de 2022 se presenta el representante convencional de LABORATORIOS TEMIS LOSTALO S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1041 de fecha 11 de octubre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

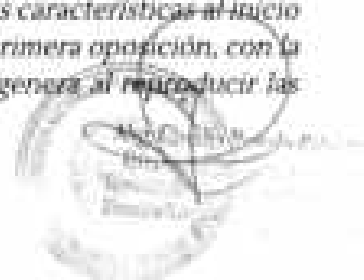
Que, en fecha 10 de marzo de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.---

Que, en fecha 13 de octubre de 2023, el representante convencional de FARMEDIS S.A. expresó agravios; y en fecha 27 de julio de 2023, la representante convencional de la firma oponente, LABORATORIOS TEMIS LOSTALO S.A. presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 01 de septiembre de 2023 se llamó Autos para Resolver.-----

**CONSIDERANDO:**

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Analizada la primera oposición, LOSAT (marca solicitada) vs. LOSTAM Y LOSTALO (marcas oponentes) resultan que las marcas enfrentadas son altamente confundibles en los planos gramatical, visual y fonético, motivo por el cual existe la posibilidad de confusión entre las mismas en el público consumidor.../. Que ambas denominaciones se encuentran destinadas a proteger productos en la clase 05.../. La marca solicitada no reúne las condiciones de especialidad, novedad y originalidad, los cambios introducidos por el solicitante no otorgan de manera contundente distintividad que que hagan de la marca un signo registrable.../. Analizada la segunda oposición, LOSAT (marca solicitada) vs. LOSIMAV (marca oponente) verificamos que las marcas enfrentadas resultan altamente confundibles en los planos gramatical, visual y fonético.../. Poseen la misma estructura gramatical compuesta de un solo elemento, consideramos que la marca solicitada se encuentra comprendida en la marca registrada, con lo que la fuerza distintiva de la marca oponente se ve susceptible de ser vulnerada.../. Por todo lo expuesto, es criterio de esta Dirección que las oposiciones presentadas deben ser declaradas procedentes por así corresponder a derecho."-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante FARMEDIS S.A. y manifiesta: "(...) Lamento disentir con la apreciación del inferior ya que la marca solicitada por mi mandante es completamente diferente a las marcas registradas.../. La resolución recurrida fue dictada de manera precipitada sin tomar en consideración las bases sentadas por las doctrinas y la jurisprudencia marcaria.../. Se advierte que desde el punto de vista gramatical y también fonético, sólo comparten las dos primeras letras, tanto en cuanto a las LOSTAM, LOSTALO y también LOSIMAT (las tres oponentes).../. De ningún modo puede considerarse que resulten confundibles con la marca LOSAT.../. Lo mismo ocurre si se les coteja en sus conjuntos, donde la diferencia es mejor apreciada aún.../. Las marcas en litigio si bien comparten ciertas características al inicio por la sílaba LOS con que todas ellas inician, difieren en todas las demás.../. En la primera oposición, con la reproducción sucesiva de las denominaciones, resulta notorio el sonido que se genera al reproducir las



Resolución N° **0765**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1041 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LOSAT", CLASE 05 EXPEDIENTE N° 50363/2018, A NOMBRE DE FARMEDIS S.A.-----

*desinencias en los tres conjuntos marcarios, puesto que no resulta para nada similar el sonido que se obtiene de las sílabas SAT, de las sílabas TAM y TALO.../... Respecto a la segunda oposición, la distinción es aún más evidente, puesto que la marca oponente está compuesta de tres sílabas en donde solo la primera es similar a la marca registrada, entre LOSAT y LOSIMAV no existe similitud alguna.../... Las marcas registradas no pueden ser vulneradas en su distintividad cuando la nueva solicitud es tan diferente.../... Esta ausencia de riesgo de confusión entre las marcas, está conformada por la coexistencia pacífica de las marcas oponentes: LOSTAM-LOSTALO y LOSIMAV, que tienen en cada caso la misma idéntica sílaba inicial, al igual que la marca solicitada LOSAT.../... Se puede concluir que no existe confundibilidad gramatical, fonética ni visual entre las marcas enfrentadas.../... Por todo lo expuesto, pido a la Señora Directora General, dicte resolución revocando la Resolución recurrida en todas sus partes.*-----

Que, la representante convencional de la firma oponente **LABORATORIOS TEMIS LOSTALO S.A.** presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice "(...) Aprovechando el nuevo cotejo que menciona la adversa, se vuelve a advertir que las marcas en pugna comparten tan solo unas letras en común, sino que la marca solicitada se encuentra contenida 100% en la ya registrada, con identidades respecto a la anterior en radicales y desinencias.../... Ambas marcas poseen la misma estructura gramatical de un solo elemento.../... El cambio realizado por el solicitante es mínimo e insuficiente, ya que se limitó ingeniosamente a mantener el radical LOS y reemplazar la secuencia T-A por A-T en la solicitud. Es decir, reemplazo la desinencia TAM- por SAT.../... Este ínfimo cambio no otorga distintividad, manteniéndose la identidad visual y no variando en lo absoluto en el aspecto fonético.../... Son las semejanzas gramaticales, ortográficas y visuales las que causarán que el consumidor incurra en confusión a pesar de las mínimas diferencias que las marcas puedan contener.../... Cabe destacar que el criterio que gobierna la materia para el cotejo de marcas es el de estarse más a las semejanzas que a las diferencias.../... La marca solicitada no posee suficiente grado de distinción y novedad frente a la registrada y las múltiples coincidencias provocan confusión entre las mismas.../... Está demás destacar que uno de los factores de mayor preponderancia para rechazar la solicitud en cuestión es la existencia de una identidad de clases entre las marcas en pugna, y más aún teniendo en cuenta que se trata de productos de la clase 05.../... De otorgarse la marca solicitada, ocasionaría un grave perjuicio a los derechos de mi principal, titular de una marca ya registrada.../... Por lo tanto, y en mérito a lo expuesto pido, oportunamente dictar resolución confirmando en todas sus partes la Resolución N° 1041/2022."-----

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 "LOSAT" y las marcas oponentes "LOSTAM y LOSTALO" se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita la desinencia es notablemente disímil a la solicitada, lo cual no necesariamente causará confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra, dejando una impresión fonética, gramatical y visual muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:-----

LOSAT (marca solicitada), y  
LOSTAM y LOSTALO (marca oponente)



Resolución N° 0765

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1041 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LOSAT", CLASE 05 EXPEDIENTE N° 50363/2018, A NOMBRE DE FARMEDIS S.A.-----

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones "LOSAT" (solicitada), y "LOSTAM y LOSTALO" (oponentes), comparten la sílaba "LOS", existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, además de la marca solicitante y las marcas oponentes, también se encuentran registradas las siguientes marcas: LOSAMIDA, clase 05, Registro N° 503414 a nombre de Laboratorio De Productos Eticos S.a.; LOSACOR, clase 05, Registro N° 519665 a nombre de Laboratorios Siegfried Sociedad Anonima (siegfried S.a.); LOSARGEN, clase 05, Registro N° 451958 a nombre de Aptalis Pharma S.a.; LOSIRAL, clase 05, Registro N° 386813 a nombre de Pharma International S.a.; LOSIMAV, clase 05, Registro N° 556304 a nombre de Vicente Scavone & Cia. S.A.E.; 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 una sílaba con la cual ya coexisten previamente.-----

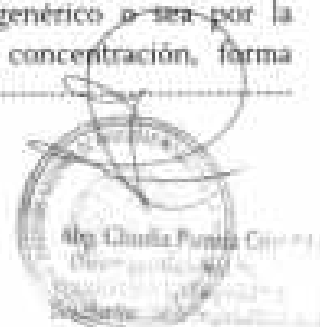
Que, siendo así, la sílaba "LOS" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis, ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio".-----

Que, ahondando aún más en el análisis, esta Dirección considera oportuno traer a colación al Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al uso común y menciona "Una partícula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario". Por ello, se colige que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas. -

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

Que asimismo la ley N° 2320/2003 de "De Promoción De La Utilización De Medicamentos Por Su Nombre Genérico" en su art. 3° señala que: "Dispónese que toda prescripción de medicamentos, sea éste mono-droga o combinación a dosis fija, deberá efectuarse por el nombre genérico o sea por la Denominación Común Internacional (DCI) que se indique, seguido de su concentración, forma farmacéutica y dosis/unidad, así como de la presentación solicitada."-----

<sup>1</sup> Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley, Asunción, 2001.



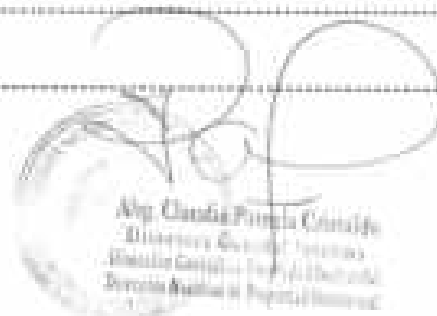
Resolución N° 0765

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1041 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LOSAT", CLASE 05 EXPEDIENTE N° 50363/2018, A NOMBRE DE FARMEDIS S.A.-----

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

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

- Art. 1º      REVOCAR la Resolución N° 1041 de fecha 11 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 "LOSAT", clase 05 Expediente. N° 50363/2018, solicitada a nombre de FARMEDIS S.A.-----
- Art. 3º      NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



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

Resolución N° **0766**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 145 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MONT'ANNE PARFUMS CLUB COLLECTION Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 59687/2021 A NOMBRE DE ROFAM'S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PERFUMES E COSMETICOS EIRELI - EPP. -----

Asunción, 10 OCT 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ROFAM'S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PERFUMES E COSMETICOS EIRELI - EPP en contra de la Resolución N° 145 de fecha 09 de marzo de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y: -----

#### RESULTA:

Que, en fecha 21 de marzo de 2023 se presenta el representante convencional de ROFAM'S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PERFUMES E COSMETICOS EIRELI - EPP e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 145 de fecha 09 de marzo de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 21 de abril de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. -----

Que, en fecha 31 de mayo de 2023, el representante convencional de ROFAM'S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PERFUMES E COSMETICOS EIRELI - EPP expresó agravios; y en fecha 31 de julio de 2023 el representante convencional de MOHAMAD ABDUL REDA DABAJA presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 14 de agosto 2023 se llamó Autos para Resolver. -----

#### CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Sometidas las marcas en pugna a un análisis, encontramos que la marca solicitada contiene la misma denominación de la marca debidamente registrada, a nombre de Mohamad Abdul Reda Dabaja utilizando la misma palabra MONTANNE, por lo que en cuanto al plano denominativo surge que las marcas en pugna resultan altamente confundibles dado que la marca solicitada pretende amparar servicios directamente relacionados a los productos; debidamente protegidos por la marca registrada, por la cual atenta el derecho adquirido por la oponente especialmente en la denominación, derecho tutelado y protegido por el ordenamiento jurídico marcario, lo cual constituye precisamente el elemento fundamental para denegar el registro de la marca solicitada MONTANNE PARFUMS CLUB COLLECTION Y ETIQUETA... Existiendo una clara y evidente relación conceptual entre las marcas en pugna, los consumidores podrán caer en confusión respecto al servicio propiamente dicho y en cuanto al verdadero origen de los mismos, en razón de que la marca pretendida es una copia... Queda comprobado que entre las marcas en pugna, existen suficiente similitud para causar confusión o asociación... Por todo lo expuesto, es criterio de esta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada procedente."* -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante ROFAM'S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PERFUMES E COSMETICOS EIRELI - EPP y manifiesta: *"(...) La citada resolución, por la cual se declara procedente, debe ser rechazada en todas sus partes, pues ha incurrido en error al no haber considerado en absoluto varios elementos y erróneamente juzgado los que tuvo en cuenta, basando su decisión en una*



Resolución N° ~~0766~~

FOR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 145 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MONT'ANNE PARFUMS CLUB COLLECTION Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 59687/2021 A NOMBRE DE ROFAM'S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PERFUMES E COSMETICOS EIRELI - EPP. -----

*norma que interpreta correctamente y no de manera arbitraria.../... Destacamos ante la Señora Directora que la marca MONT'ANNE PARFUMS CLUB COLLECTION Y ETIQUETA y sus derivados se encuentran registrados en el extranjero, contando así con varios registros propiedad de mi mandante.../... Los fundamentos de la resolución son totalmente infundados dado que como hemos visto, es el titular de la marca solicitada en Brasil con mucha anterioridad al registro del oponente.../... es necesario resaltar que la marca de mi principal goza de gran presencia en el mercado internacional, la cual fue conquistando su espacio y superando expectativas de ventas gracias a factores como la calidad.../... Demás está mencionar, que la marca de mi principal se ha convertido en notoria y prestigiosa debido a la calidad de sus productos, lo que deriva en una gran aceptación por parte público consumidor.../... Cabe mencionar que mi mandante ha iniciado acción judicial de Nulidad de Registro en fecha 31 de marzo de 2023, contra el Registro N° 537. 270 MONT'ANNE de fecha 24 de enero de 2022.../... Dejando así más que evidenciado que mi mandante está enteramente comprometido en demostrar ser el legítimo titular de la marca MONT'ANNE PARFUMS CLUB COLLECTION y que Mohamad Abdul Reda Dabaja está causando un grave daño a mi representada al haberse apropiado de su marca y al mismo tiempo genera confusión al público consumidor en cuanto a la propiedad de la misma.../... Por todos los argumentos de hecho y de derecho que han sido mencionados precedentemente queda plenamente demostrado que la solicitud de registro de la marca MONT'ANNE PARFUMS CLUB COLLECTION reúne todos los requisitos para ser registrada, que la oposición presentada es un total abuso de derecho y el inferior ha cometido un grave error en dar lugar a la oposición presentada.../... A la Señora Directora peticionado, oportunamente dictar resolución revisando en todas sus partes la resolución N° 145/2023".-----*

Que, la representante convencional de la firma oponente presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice: "(...) El Señor Mohamad Abdul Reda Dabaja es legítimo titular de la marca MONTANNE a nivel local, prevaleciendo lo establecido por la Ley de Marcas Paraguaya N° 1294/98 "La marca es considerada territorial, por lo que cuenta con derecho de prioridad.../... Resulta por demás ostensible que la marca solicitada constituye una imitación y transcripción total de la marca MONTANNE que mi mandante tiene registrada en clases iguales para el servicio, por lo cual es totalmente confundible con la marca debidamente inscripta.../... El registro de la marca solicitada es imposible pues cae bajo la expresa prohibición de la Ley.../... Ambas denominaciones MONTANNE PARFUMS CLUB COLLECTION vs. MONTANNE registrada guarda una semejanza en todos los planos a saber, visual, gráfico, fonético y ortográfico.../... es muy evidente que el solicitante de la marca se inspiró en la marca registrada, agregando un slogan y logotipo, guardando igualdad en todos los planos debidamente registrada a favor de mi mandante.../... Por las declaraciones dadas por el agravante, se puede entender perfectamente, que el solicitante de la marca es quien actúa de mala fe al solicitar una marca muy similar y poner en circulación el mismo producto ocasionando confusión en el público consumidor dentro del mercado nacional.../... Puedo concluir perfectamente, que existen elementos que acarree al público a un error sobre las denominaciones constituyen un impedimento esencial para el registro de la marca MONT'ANNE PARFUMS CLUB COLLECTION Y ETIQUETA.../... Por tanto, a mérito de las consideraciones expuestas, oportunamente dictar resolución confirmando en todas sus partes la cita Resolución.-----

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde analizar si la marca registrada, base de la oposición, se encuentra vigente. En ese sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro



Abg. Claudio Víctor Grillo  
Director General  
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELLECTUAL  
PARAGUAY

Resolución N° 0766

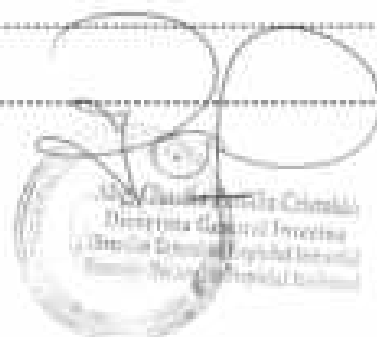
**POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 145 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MONT' ANNE PARFUMS CLUB COLLECTION Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 59687/2021 A NOMBRE DE ROFAM'S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PERFUMES E COSMETICOS EIRELI - EPP.**-----

N° 537270 de la marca "MONT' ANNE", clase 03 a nombre de Mohamad Abdul Reda Dabaja, se encuentra con Estado Administrativo "Anulada" en cumplimiento de la S.D. N° 666 de fecha 08 de agosto de 2024 lo que copiado textualmente dice: "HACER LUGAR a la demanda promovida por la firma ROFAMS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA contra la DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELLECTUAL Y MOHAMAD ABDUL REDA DABAJA y en consecuencia declarar la nulidad del registro de marca MONT' ANNE, clase 3, acta N° 2104948, registro N° 537.270 de fecha 24 de enero de 2022, registrada a nombre del demandado MOHAMAD ABDUL REDA DEBAJA, por los motivos expuestos en el exordio de la presente resolución."-----

Consecuentemente; habiendo desaparecido la base de la oposición, resulta inoficioso el estudio del agravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del registro de la marca "MONT' ANNE PARFUMS CLUB COLLECTION Y ETIQUETA", solicitada por ROFAM'S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PERFUMES E COSMETICOS EIRELI - EPP -----

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

- Art. 1º** REVOCAR la Resolución N° 145 de fecha 09 de marzo de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "MONT' ANNE PARFUMS CLUB COLLECTION Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N° 59687/2021, solicitada a nombre de ROFAM'S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PERFUMES E COSMETICOS EIRELI - EPP. -----
- Art. 3º** NOTIFIQUESE por Cédula. -----



Resolución N° 0767

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 146 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MONTANNE PARFUMS CLUB COLLECTION Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 59688/2021 A NOMBRE DE ROFAM'S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PERFUMES E COSMETICOS EIRELI - EPP.

Asunción, 10 OCT 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ROFAM'S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PERFUMES E COSMETICOS EIRELI - EPP en contra de la Resolución N° 146 de fecha 09 de marzo de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

#### RESULTA:

Que, en fecha 21 de marzo de 2023 se presenta el representante convencional de ROFAM'S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PERFUMES E COSMETICOS EIRELI - EPP e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 146 de fecha 09 de marzo de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 21 de abril de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.

Que, en fecha 31 de mayo de 2023, el representante convencional de ROFAM'S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PERFUMES E COSMETICOS EIRELI - EPP expresó agravios; y en fecha 07 de septiembre de 2023 el representante convencional de MOHAMAD ABDUL REDA DABAJA presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 19 de septiembre de 2023 se llamó Autos para Resolver.

#### CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"[...] Sometidas las marcas en pugna a un análisis, encontramos que la marca solicitada contiene la misma denominación de la marca debidamente registrada, a nombre de Mohamad Abdul Reda Dabaja utilizando la misma palabra MONTANNE, por lo que en cuanto al plano denominativo surge que las marcas en pugna resultan altamente confusibles dado que la marca solicitada pretende amparar servicios directamente relacionados a los productos, debidamente protegidos por la marca registrada, por la cual atenta el derecho adquirido por la oponente especialmente en la denominación, derecho tutelado y protegido por el ordenamiento jurídico marcario, lo cual constituye precisamente el elemento fundamental para denegar el registro de la marca solicitada MONTANNE PARFUMS CLUB COLLECTION Y ETIQUETA.../... Existiendo una clara y evidente relación conceptual entre las marcas en pugna, los consumidores podrán caer en confusión respecto al servicio propiamente dicho y en cuanto al verdadero origen de los mismos, en razón de que la marca pretendida es una copia.../... Queda comprobado que entre las marcas en pugna, existen suficiente similitud para causar confusión o asociación.../... Por todo lo expuesto, es criterio de esta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada procedente."*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante ROFAM'S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PERFUMES E COSMETICOS EIRELI - EPP y manifiesta: *"[...] La citada resolución, por la cual se declara procedente, debe ser rechazada en todas sus partes, pues ha incurrido en error al no haber considerado en absoluto varios elementos y erróneamente juzgado los que tuvo en cuenta, basando su decisión en una*

Resolución N° 0767

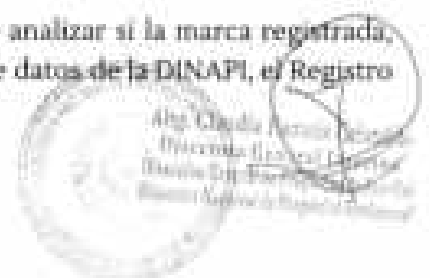
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 146 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MONT'ANNE PARFUMS CLUB COLLECTION Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 59688/2021 A NOMBRE DE ROFAM'S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PERFUMES E COSMÉTICOS EIRELI - EPP.-----

*norma que interpreta correctamente y no de manera arbitraria.../... Destacamos ante la Señora Directora que la marca MONT'ANNE PARFUMS CLUB COLLECTION Y ETIQUETA y sus derivados se encuentran registrados en el extranjero, contando así con varios registros propiedad de mi mandante.../... Los fundamentos de la resolución son totalmente infundados dado que como hemos visto, es el titular de la marca solicitada en Brasil con mucha anterioridad al registro del oponente.../... es necesario resaltar que la marca de mi principal goza de gran presencia en el mercado internacional, la cual fue conquistando su espacio y superando expectativas de ventas gracias a factores como la calidad.../... Demás está mencionar, que la marca de mi principal se ha convertido en notoria y prestigiosa debido a la calidad de sus productos, lo que deriva en una gran aceptación por parte público consumidor.../... Cabe mencionar que mi mandante ha iniciado acción judicial de Nulidad de Registro en fecha 31 de marzo de 2023, contra el Registro N° 537. 270 MONT'ANNE de fecha 24 de enero de 2022.../... Dejando así más que evidenciado que mi mandante está enteramente comprometido en demostrar ser el legítimo titular de la marca MONT'ANNE PARFUMS CLUB COLLECTION y que Mohamad Abdul Reda Dabaja está causando un grave daño a mi representada al haberse apropiado de su marca y al mismo tiempo genera confusión al público consumidor en cuanto a la propiedad de la misma.../... Por todos los argumentos de hecho y de derecho que han sido mencionados precedentemente queda plenamente demostrado que la solicitud de registro de la marca MONT'ANNE PARFUMS CLUB COLLECTION reúne todos los requisitos para ser registrada, que la oposición presentada es un total abuso de derecho y el inferior ha cometido un grave error en dar lugar a la oposición presentada.../... A la Señora Directora peticionado, oportunamente dictar resolución revisando en todas sus partes la resolución N° 146/2023".-----*

Que, la representante convencional de la firma oponente presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice: "(...) El Señor Mohamad Abdul Reda Dabaja es legítimo titular de la marca MONT'ANNE a nivel local, prevaleciendo lo establecido por la Ley de Marcas Paraguaya N° 1294/98 "La marca es considerada territorial, por lo que cuenta con derecho de prioridad.../... Resulta por demás ostensible que la marca solicitada constituye una imitación y transcripción total de la marca MONT'ANNE que mi mandante tiene registrada en clases iguales para el servicio, por lo cual es totalmente confundible con la marca debidamente inscripta.../... El registro de la marca solicitada es imposible pues cae bajo la expresa prohibición de la Ley.../... Ambas denominaciones MONT'ANNE PARFUMS CLUB COLLECTION vs. MONT'ANNE registrada guarda una semejanza en todos los planos a saber, visual, gráfico, fonético y ortográfico.../... es muy evidente que el solicitante de la marca se inspiró en la marca registrada, agregando un slogan y logotipo, guardando igualdad en todos los planos debidamente registrada a favor de mi mandante.../... Por las declaraciones dadas por el agravante, se puede entender perfectamente, que el solicitante de la marca es quien actúa de mala fe al solicitar una marca muy similar y poner en circulación el mismo producto ocasionando confusión en el público consumidor dentro del mercado nacional.../... Puedo concluir perfectamente, que existen elementos que acarree al público a un error sobre las denominaciones constituyen un impedimento esencial para el registro de la marca MONT'ANNE PARFUMS CLUB COLLECTION Y ETIQUETA.../... Por tanto, a mérito de las consideraciones expuestas, oportunamente dictar resolución confirmando en todas sus partes la cita Resolución.-----

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde analizar si la marca registrada, base de la oposición, se encuentra vigente. En ese sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro



Resolución N° 0767

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 146 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MONT'ANNE PARFUMS CLUB COLLECTION Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 59688/2021 A NOMBRE DE ROFAM'S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PERFUMES E COSMETICOS EIRELI - EPP.

N° 537270 de la marca "MONT'ANNE", clase 03 a nombre de Mohamad Abdul Reda Dabaja, se encuentra con Estado Administrativo "Anulada" en cumplimiento de la S.D. N° 666 de fecha 08 de agosto de 2024 lo que copiado textualmente dice: "HACER LUGAR a la demanda promovida por la firma ROFAMS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA contra la DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELLECTUAL Y MOHAMAD ABDUL REDA DABAJA y en consecuencia declarar la nulidad del registro de marca MONT'ANNE, clase 3, acta N° 2104948, registro N° 537.270 de fecha 24 de enero de 2022, registrada a nombre del demandado MOHAMAD ABDUL REDA DEBAJA, por los motivos expuestos en el exordio de la presente resolución."

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base de la oposición, resulta inoficioso el estudio del agravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del registro de la marca "MONT'ANNE PARFUMS CLUB COLLECTION Y ETIQUETA", solicitada por ROFAM'S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PERFUMES E COSMETICOS EIRELI - EPP

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 146 de fecha 09 de marzo de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "MONT'ANNE PARFUMS CLUB COLLECTION Y ETIQUETA", clase 03, Expediente N° 59688/2021, solicitada a nombre de ROFAM'S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PERFUMES E COSMETICOS EIRELI - EPP.
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.



Alm. M. Rodríguez  
Directora General Interina  
Dirección Nacional de Propiedad Industrial  
Paraguay

Resolución N° **0768**

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VITALGINOL", EXPEDIENTE 2007031, SOLICITADA POR DANIEL MUSSI BECKER -----

Asunción, 14 OCT 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución N° 125 de fecha 03 de marzo de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

**RESULTA:**

Que, en fecha 24 de marzo de 2023 se presenta el representante convencional del oponente e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 125 de fecha 03 de marzo de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "Expresa agravios el apelante" en fecha 17 de octubre de 2023. -----

Que, en fecha 01 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 24 de marzo de 2023. -----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaría, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios, 17 de octubre de 2023, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente. ----

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

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

- Art. 1º DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud de registro de marca "VITALGINOL", Clase 05, Acta N° 2007031, presentada por DANIEL MUSSI BECKER -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "VITALGINOL", Clase 05, Acta N° 2007031, presentada por DANIEL MUSSI BECKER. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



Resolución N° **0769**

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LIPOFENO", EXPEDIENTE 2108947, SOLICITADA POR STETIC FORM S.A. -----

Asunción, 14 OCT 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución N° 600 de fecha 25 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y:-----

**RESULTA:**

Que, en fecha 31 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional del oponente e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 600 de fecha 25 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "Expresé agravios el apelante" en fecha 27 de enero de 2024. -----

Que, en fecha 02 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 31 de agosto de 2023. -----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaría, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios, 27 de enero de 2024, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente. -----

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

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

**RESUELVE:**

- Art. 1º **DECLARAR** operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud de registro de marca "LIPOFENO", Clase 05, Acta N° 2108947, presentada por STETIC FORM S.A. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "LIPOFENO", Clase 05, Acta N° 2108947, presentada por STETIC FORM S.A. -----
- Art. 3º **NOTIFIQUESE** por Cédula. -----



Mrs. Gladys Patricia Grandjean  
Directora General Interina  
Dirección General de Asuntos Marcarios Litigiosos  
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0770**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 587 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TOTALFEED", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 1966481 A NOMBRE DE LUIS FERNANDO ISMAEL TEME.

Asunción, 14 OCT 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de NEOVIA NUTRICA O E SAÚDE ANIMAL LTDA. en contra de la Resolución N° 587 de fecha 30 de octubre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y:

**RESULTA:**

Que, en fecha 24 de noviembre de 2020 se presenta el representante convencional de NEOVIA NUTRICA O E SAÚDE ANIMAL LTDA. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 587 de fecha 30 de octubre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 30 de diciembre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.

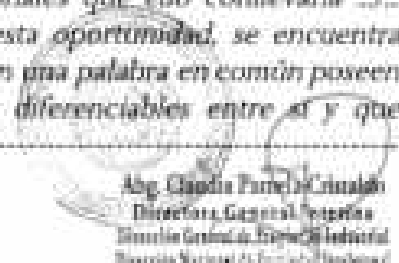
Que, en fecha 26 de febrero de 2021, el representante convencional de NEOVIA NUTRICA O E SAÚDE ANIMAL LTDA. expresó agravios; y en fecha 16 de septiembre de 2021, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 09 de mayo de 2023.

**CONSIDERANDO:**

Que, la mencionada Resolución considera que: *"al realizar el cotejo de las marcas "TOTALFEED" (marca solicitada) vs. "TOTAL MAX" (marca oponente registrada), se puede apreciar que si bien comparten el término "TOTAL" en común en sus denominaciones, en materia marcaria es sabido que no deben tomarse de forma aislada los elementos componentes sino en conjunto, realizando el cotejo de las denominaciones en completo se puede notar que son diferentes en los planos visual, fonéticos e ideológicos, pronunciar ambas denominaciones una seguida de otra se aprecia que son disímiles y no dejan el mismo recuerdo, por lo que esta Dirección considera que la oposición es improcedente y por consiguiente corresponde la prosecución del registro de la marca solicitada, por las razones que se irán expresando en el cuerpo de esta resolución"*.

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante NEOVIA NUTRICA O E SAÚDE ANIMAL LTDA. y manifiesta: *"Con lo antes transcripto se demuestra que el inferior no ha considerado en absoluto la extrema similitud entre las denominaciones de las marcas en pugna, y no solo en las denominaciones sino también en las clases en las cuales ambas fueron depositadas, que son la misma clase 31. No se ha considerado de igual manera el registro nacional previo de mi mandante, que ha sido renovado varias veces contando así con mejor derecho, y que el riesgo de confusión para el consumidor final, es latente ya que van dirigidos al mismo mercado y público"*.

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y manifiesta: *"el objetivo principal de toda norma marcaria que protege los derechos intelectuales de las personas es el de evitar el riesgo de confusión entre los consumidores sobre determinadas marcas, y NO el de otorgar exclusividad en la utilización de las palabras entre sí (fuera del contexto de la denominación que le pertenece) a favor de ciertas personas y en detrimento de otras con la evidente violación de derechos constitucionales que ello conllevaría ... podemos afirmar con toda seguridad que la resolución recurrida en esta oportunidad, se encuentra totalmente ajustada a derecho, ya que las marcas en disputa, si bien poseen una palabra en común poseen además muchos otros elementos distintivos que las hacen fácilmente diferenciables entre sí y que conllevan a la imposibilidad de existencia de algún riesgo de confusión"*.

  
Abg. Claudia Parodi Cristallo  
Directora General Técnica  
Dirección General de Propiedad Intelectual  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 587 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TOTALFEED", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 1966481 A NOMBRE DE LUIS FERNANDO ISMAEL TEME.

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

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


Que, en ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "TOTALFEED" y la marca oponente "TOTAL MAX Y ETIQUETA", se evidencia que la solicitada está compuesta por un vocablo, mientras que la oponente está compuesta por dos vocablos y si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "TOTAL", el mismo deviene irrelevante al ser de uso común, como se analizará en el párrafo siguiente. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético en general, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra.

TOTALFEED (marca solicitada), y  
TOTAL MAX Y ETIQUETA (marca oponente)

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

Que, siendo así, el vocablo "TOTAL" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa *"Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio"*.

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

  
Abg. Daniela Pamela Cruzado  
Directora General Técnica  
Dirección General de Propiedad Intelectual  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

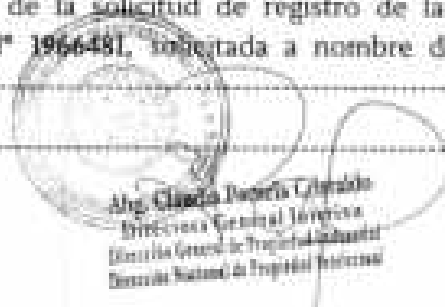
<sup>1</sup> Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley, Asunción, 2001.

Resolución N° **0770**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 587 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TOTALFEED", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 1966481 A NOMBRE DE LUIS FERNANDO ISMAEL TEME.-----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 587 de fecha 30 de octubre de 2020 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "TOTALFEED", clase 31, Expediente N° 1966481, sometida a nombre de LUIS FERNANDO ISMAEL TEME.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.-----

  
Abg. Claudia Inés Céspedes  
Directora General Interina  
Dirección General de Propiedad Industrial  
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0771**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1383 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HONOR MAGIC", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 2139716, A NOMBRE DE HONOR DEVICE CO., LTD.

Asunción, 14 OCT 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de HONOR DEVICE CO., LTD., en contra de la Resolución N° 1383 de fecha 29 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y:

**RESULTA:**

Que, en fecha 01 de septiembre de 2023 se presenta el representante convencional de HONOR DEVICE CO., LTD. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1383 de fecha 29 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 02 de octubre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.

Que, en fecha 12 de marzo de 2024, el representante convencional de HONOR DEVICE CO., LTD. expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 16 de mayo de 2024.

**CONSIDERANDO:**

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que la solicitud de registro de la marca HONOR Magic ha sido presentada para amparar los productos de la Clase 9. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: "HONOR Clase 9 con Registro N° 481012 a Nombre Huawei Technologies Co., Ltd., HONOR Clase 9 con Registro N° 437425 a Nombre de Huawei Technologies Co., Ltd.". Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado"*.

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) Al respecto, informamos que los registros previos arriba mencionados anteriormente se encontraban a nombre de Huawei Technologies Co., Ltd., los cuales fueron transferidos a favor de mi mandante HONOR DEVICE CO., LTD. Es decir, actualmente tanto la marca solicitada como las marcas bases de rechazo se encuentran a nombre del mismo titular"*.

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: HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. (titular de las marcas base de rechazo) y HONOR DEVICE CO., LTD. (titular de la marca solicitada) son la misma persona jurídica, lo cual se constata mediante Certificado de Transferencia expedida por el Departamento de Actos Jurídicos de la Dirección General de Propiedad Industrial, dependiente de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), en fecha 16 de septiembre de 2023.

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

Resolución N° **0771**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1383 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HONOR MAGIC", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 2139716, A NOMBRE DE HONOR DEVICE CO., LTD.-----

Que, dicho esto, nos resulta lógico suponer que HONOR, Clase 09 con Registro N°481012 y HONOR, Clase 09 con Registro N°437425 (marcas base de rechazo) y HONOR MAGIC (marca solicitante) perteneceri 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. -----

PORTANTO,  
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL  
RESUELVE

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1383 de fecha 29 de agosto de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "HONOR MAGIC", CLASE 09, Expediente N° 2139716, solicitada a nombre de HONOR DEVICE CO., LTD.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE -----

  
Alm. Elisavinda Paredes Castellón  
Directora General Interina  
Dirección General de Propiedad Industrial  
Derechos Nacionales de Propiedad Industrial

Resolución N° **0772**

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRUSHY BAR Y ETIQUETA", EXPEDIENTE 2121317, SOLICITADA POR SERENA GROUP S.A. -----

Asunción, 14 OCT 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución N° 555 de fecha 09 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y: -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 21 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional del oponente e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 555 de fecha 09 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "Expresa agravios el apelante" en fecha 19 de septiembre de 2023. -----

Que, en fecha 07 de octubre de 2024 fue dictado el Informe de la Actuaria. -----

**CONSIDERANDO:**

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 21 de agosto de 2023. -----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaria, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios, 19 de septiembre de 2023, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente. -----

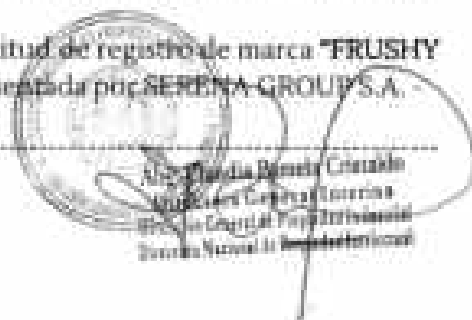
Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias litigiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder así en derecho. -----

**POR TANTO,**

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

**RESUELVE:**

- Art. 1º **DECLARAR** operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud de registro de marca "FRUSHY BAR Y ETIQUETA", Clase 43, Acta N° 2121317, presentada por SERENA GROUP S.A. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "FRUSHY BAR Y ETIQUETA", Clase 43, Acta N° 2121317, presentada por SERENA GROUP S.A. -----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----



Resolución N° **0773**

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRUSHY BAR Y ETIQUETA", EXPEDIENTE 2121311, SOLICITADA POR SERENA GROUP S.A. -----

Asunción, 7 de OCT 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución N° 556 de fecha 09 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y: -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 21 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional del oponente e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 556 de fecha 09 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, por provido se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "Expresé agravios el apelante" en fecha 19 de septiembre de 2023. -----

Que, en fecha 07 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 21 de agosto de 2023. -----

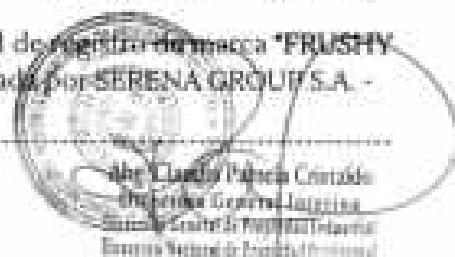
Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaría, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios, 19 de septiembre de 2023, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente. -----

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

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

**RESUELVE:**

- Art. 1º **DECLARAR** operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud de registro de marca "FRUSHY BAR Y ETIQUETA", Clase 35, Acta N° 2121311, presentada por SERENA GROUP S.A. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "FRUSHY BAR Y ETIQUETA", Clase 35, Acta N° 2121311, presentada por SERENA GROUP S.A. -
- Art. 3º **NOTIFIQUESE** por Cédula. -----



Resolución N° **0774**

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRUSHY BAR Y ETIQUETA", EXPEDIENTE 2119948, SOLICITADA POR SERENA GROUP S.A. -----

Asunción, 14 OCT 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución N° 553 de fecha 09 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 21 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional del oponente e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 553 de fecha 09 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "Expresé agravios el apelante" en fecha 19 de septiembre de 2023. -----

Que, en fecha 07 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. -----

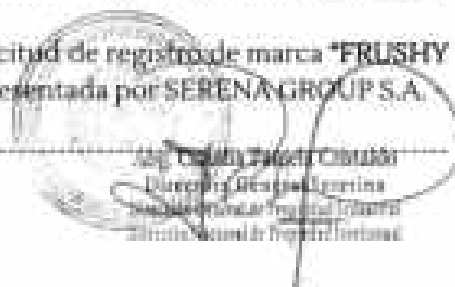
Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 21 de agosto de 2023. -----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaría, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios, 19 de septiembre de 2023, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente. -----

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

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

- Art. 1º **DECLARAR** operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud de registro de marca "FRUSHY BAR Y ETIQUETA", Clase 09, Acta N° 2119948, presentada por SERENA GROUP S.A. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "FRUSHY BAR Y ETIQUETA", Clase 09, Acta N° 2119948, presentada por SERENA GROUP S.A. -----
- Art. 3º **NOTIFIQUESE** por Cédula. -----



Resolución N° **0775**

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRUSHY BAR Y ETIQUETA", EXPEDIENTE 2119961, SOLICITADA POR SERENA GROUP S.A. -----

Asunción, 14 OCT 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución N° 553 de fecha 09 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 21 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional del oponente e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 553 de fecha 09 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "Expresa agravios el apelante" en fecha 19 de septiembre de 2023. -----

Que, en fecha 07 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 21 de agosto de 2023. -----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaría, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios, 19 de septiembre de 2023, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente. -----

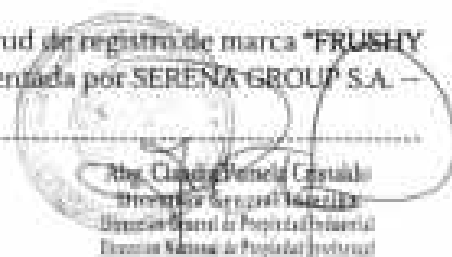
Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias litigiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder así en derecho. -----

**POR TANTO,**

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

**RESUELVE:**

- Art. 1º DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud de registro de marca "FRUSHY BAR Y ETIQUETA", Clase 34, Acta N° 2119961, presentada por SERENA GROUP S.A. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "FRUSHY BAR Y ETIQUETA", Clase 34, Acta N° 2119961, presentada por SERENA GROUP S.A. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



Resolución N° **0776**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 577 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "n Novum a disposición del bienestar (Slogan) Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 29156/2020, SOLICITADO POR LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMBH. -----

Asunción, 15 OCT 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma LABORATOIRE DE CONTACTOLOGIE APPLIQUEE - LCA contra la Resolución N° 577 de fecha 18 de julio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 22 de julio de 2022 se presenta el representante convencional de la firma LABORATOIRE DE CONTACTOLOGIE APPLIQUEE - LCA e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 577 de fecha 18 de julio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ---

Que, en fecha 25 de agosto de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 24 de octubre de 2022, el representante convencional de LABORATOIRE DE CONTACTOLOGIE APPLIQUEE - LCA expresó agravios; y en fecha 08 de febrero de 2023 fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 22 de marzo de 2023. -----

**CONSIDERANDO:**

Que, la Resolución recurrida considera "Se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca N NOVUM A DISPOSICIÓN DEL BIENESTAR (SLOGAN) Y ETIQUETA, solicitada para clase 05, sobre la base del registro de la marca SYNOVIUM en clase 05 .../... al realizar el cotejo de las marcas en conjunto y sucesivamente, se aprecia que la marca solicitada n Novum a disposición del bienestar (Slogan) Y ETIQUETA contiene elementos que le brindan aptitud distintiva propia en los aspectos visual, fonético e ideológico .../... aunque guarden similitud en las desinencias, esta circunstancia no las vuelve confundibles .../... existen marcas que utilizan partículas muy parecidas a NOVUM - NOVILUM con las que se encuentra coexistiendo pacíficamente .../... el solicitante ya posee registrada su marca N NOVUM A DISPOSICIÓN DEL BIENESTAR (SLOGAN) ante esta institución .../... esta Dirección concluye que la oposición presentada debe ser declarada improcedente". -----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "En el término NOVUM, palabra que se encuentra íntegramente contenida en la marca SYNOVIUM de propiedad de mi mandante, en donde la solicitante se ha limitado a suprimir la partícula SY de la marca de mi principal, así como la letra intermedia I .../... todas las letras integrantes de la marca solicitada corresponden prácticamente la totalidad de la marca invocada como base de la oposición .../... la marca n Novum a disposición del bienestar (Slogan) Y ETIQUETA carece de novedad y distintividad". -----

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: "Es bien sabido que tratándose de una marca mixta, como es nuestro caso, no solo se debe ponderar la expresión literal de la marca sino también el elemento figurativo, en este caso la consonante N en caracteres muy destacados seguido de la palabra NOVUM y del slogan a disposición del bienestar .../... la marca solicitada es N NOVUM con una gran consonante N y esta es muy diferente a SYNOVIUM, que es más extensa, -----



Resolución N° **0776**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 577 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "n Novum a disposición del bienestar (Slogan) Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 29156/2020, SOLICITADO POR LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMBH. -----

*denominativa y en la cual el radical SYNO ejerce una preponderancia [...] la letra N en color morado es una característica de las marcas NOVUM de mi mandante". -----*

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

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. En ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la solicitante "n Novum a disposición del bienestar (Slogan) Y ETIQUETA" y la marca oponente "SYNOVIUM", se evidencia que si bien cuentan con algunos elementos similares, no necesariamente causarían confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra, mientras que el oponente está compuesto únicamente por un vocablo cuyo radical SYNO es preponderante, la solicitada se compone de una marca conjunta acompañada de un slogan y de una etiqueta, en el cual el elemento preponderante es la letra N, en su conjunto dejan una impresión fonética y visual muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas. -----

n Novum a disposición del bienestar (Slogan) Y ETIQUETA (solicitada), y  
SYNOVIUM (oponente)

Que, adicionalmente, mientras que la marca oponente cuenta con una marca denominativa, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora con un fondo blanco con la denominación "Novum" en letras color púrpura con una letra N con grafismo especial en color púrpura en la parte superior, la cual en conjunto deja una impresión diferente, de ello se colige que no necesariamente causarían confusión en el seno del público consumidor: -----

marca solicitada



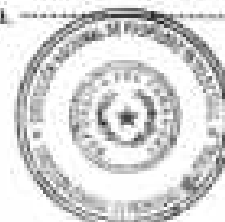
**Novum**

marca oponente

denominativa

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que la titular solicitante actual ya cuenta con la marca registrada AZITRONOVUM, clase 05, Registro N° 563025. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominación similar, con el mismo vocablo "NOVUM", y en la misma clase 05, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece. -----

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



Dr. Gladys Paredes González  
Directora General de Invenio  
Directora General de Propiedad Intelectual  
Dpto. Asesoría de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0776**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 577 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "n Novum a disposición del bienestar (Slogan) Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 29156/2020, SOLICITADO POR LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMBH. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 577 de fecha 18 de julio de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "n Novum a disposición del bienestar (Slogan) Y ETIQUETA, clase 05, Acta N° 29156/2020, solicitada a nombre de la firma LUMINOVA PHARMA CORPORATION GMBH. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula. -----



  
Claudia Patricia Costabile  
Directora General Interina  
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0777**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1086 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UBRESAN", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 03771/2018, SOLICITADO POR BIOGÉNESIS BAGÓ S.A. -----

Asunción, 15 OCT 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E. contra la Resolución N° 1086 de fecha 05 de diciembre de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 26 de diciembre de 2019 se presenta el representante convencional de la firma VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1086 de fecha 05 de diciembre de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 17 de febrero de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 24 de julio de 2020, el representante convencional de VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E. expresó agravios; y en fecha 02 de noviembre de 2020, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 03 de diciembre de 2020. -----

**CONSIDERANDO:**

Que, la Resolución recurrida considera *"Se promueve oposición contra la solicitud de registro de marca UBRESAN, clase 05 en base del registro de marca UBRETIN clase 05 ... cotejadas gramatical y fonéticamente, se advierte que sin bien constan de algunas sílabas similares, son sin embargo en sus conjuntos diferentes por lo que a simple vista son distinguibles entre sí ... es criterio de esta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada improcedente"*. -----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"Cuando el público consumidor se encuentre con productos que lleven la denominación UBRESAN, creará que se tratan de productos de mi representada o fabricados con su autorización, cayendo el consumidor en la creencia de que los productos de del solicitante serán de la misma calidad que los productos fabricados por mi mandante ... las semejanzas son mayores que las diferencias y, a ellos debe sumarse la conexión existente entre el estino de los productos comprendidos"*. -----

Que, contesta la expresión el solicitante, y entre otros argumentos expresa: *"La firma VICENTE SCAVONE pretendió ejercer el monopolio sobre la raíz UBRE tratando de impedir el registro de otras marcas con dicho radical ... existen otros registros no mencionados por el Director, pero que también coexisten con la marca base de la oposición ... mi mandante ha limitado su solicitud a "productos intramamarios veterinarios", lo cual le otorga mayor distintividad"*. -----

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 "UBRESAN" y la marca oponente "UBRETIN", se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita la desinencia es distinta



Resolución N° **0777**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1086 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UBRESAN", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 03771/2018, SOLICITADO POR BIOGÉNESIS BAGÓ S.A. -----

a la registrada (SAN vs TIN), siendo similar únicamente el vocablo "UBRE", lo cual deviene irrelevante al ser un vocablo genérico para la clase 05 que abarca "PRODUCTOS INTRAMAMARIOS VETERINARIOS", siendo la ubre: "En los mamíferos, cada una de las tetas de la hembra". De dichas particularidades ortográficas se genera una diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas no es similar. -----

UBRESAN (solicitada), y  
UBRETIN (oponente)

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: SUBREUM, clase 05, Registro N° 476233 a nombre de OM PHARMA; NUBRENZA, clase 05, Registro N° 407318 a nombre de UCB FARCHIM S.A.; DE CONSTRUCTORA; 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 "UBRE" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio". -----

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1086 de fecha 05 de diciembre de 2019 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "UBRESAN", clase 05, Acta N° 03771/2018, solicitada a nombre de la firma BIOGÉNESIS BAGÓ S.A. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula. -----

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

Resolución N° **0778**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 322 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRAMMYL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 101109/2019, SOLICITADA POR TECNOMYL S.A. -----

Asunción, 15 OCT 2024

VISTO: Los recursos de apelación interpuestos por el representante convencional de la firma SYNGENTA LIMITED y de la firma HEISECKE Y CIA S.A.C.I. contra la Resolución N° 322 de fecha 23 de mayo de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 27 de mayo de 2022, el representante convencional de la firma SYNGENTA LIMITED y en fecha 30 de mayo de 2022, el representante de la firma HEISECKE Y CIA S.A.C.I. interponen recurso de apelación contra la Resolución N° 322 de fecha 23 de mayo de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 14 de junio de 2022 fueron dictadas las providencias que concedieron los recursos interpuestos. -----

Que, en fecha 06 de julio de 2022, el representante convencional de la firma SYNGENTA LIMITED expresa agravios y en fecha 13 de julio de 2022, el representante convencional de la firma HEISECKE Y CIA S.A.C.I. expresa agravios; en fecha 07 de septiembre de 2022 el representante convencional del solicitante TECNOMYL S.A. contesta el traslado de agravios de ambas oposiciones, dictandose las providencias de Autos para Resolver en fecha 27 de septiembre de 2022. -----

**CONSIDERANDO:**

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Se promueve oposición contra la solicitud de registro de marca GRAMMYL, clase 05 sobre la base del registro de marca GRAMISOL, clase 05 y GRAMOCIL, clase 05 .../... en referencia a la oposición planteada por HEISECKE & CIA S.A.C.I se ha demostrado que existe una variada coexistencia pacífica entre las denominaciones enfrentadas .../... en la oposición planteada por SYNGENTA LIMITED, se ha demostrado que comparten un término de uso común que es el término GRAM, no existiendo riesgo de asociación .../... es criterio de esta Dirección rechazar las oposiciones deducidas". -----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante, SYNGENTA LIMITED y manifiesta: *"GRAM no es un término, es una raíz, y bien sabemos que ella es la parte más importante y crucial de una marca y en este caso no es solo la raíz, sino también la desinencia de la marca la similitud .../... se tienen la identidad de seis letras en la misma disposición de las denominaciones .../... las denominaciones son cuasi idénticas". -----*

Que, contesta el traslado de agravios el solicitante, TECNOMYL S.A. y manifiesta: *"Ambas denominaciones son disímiles en los planos gráficos, fonéticos y ortográficos, ya que la denominación pretendida por mi mandante es muy diferente a los registros de la adversa .../... cabe resaltar la coexistencia pacífica entre registro de marcas similares a la base de la oposición GRAMOSIL: GRAMON Registro N° 469070; SOYSTART TA GRAMMY Registro N° 503517; GRAMITE Registro N° 353324 .../... si la presente base de oposición coexiste pacíficamente con los registros citados, también podrá coexistir pacíficamente con la presente solicitud". -----*



Resolución N° **0778**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 322 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRAMMYL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 101109/2019, SOLICITADA POR TECNOMYL S.A. -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante, HEISECKE Y CIA S.A.C.I. y manifiesta: *"Del simple cotejo de las marcas en pugna puede ser observado que la marca solicitada GRAMMYL, reproduce casi en su totalidad la marca registrada por mi mandante GRAMISOL.../... la solicitada está compuesta de 7 letras de las cuales 5 letras constituyen una reproducción de la denominación de la marca de mi mandante.../... la marca solicitada por la adversa pretende distinguir productos de la clase 05, al igual que la marca de mi mandante que también distingue todos los productos comprendidos en la clase 05, es decir amparan los mismos productos, en la misma clase".* -----

Que, contesta el traslado de agravios el solicitante, TECNOMYL S.A. y manifiesta: *"Ambas denominaciones son disímiles en los planos gráficos, fonéticos y ortográficos, ya que la denominación pretendida por mi mandante es muy diferente a los registros de la adversa.../... cabe resaltar la coexistencia pacífica entre registro de marcas similares a la base de la oposición GRAMISOL: GRAMON Registro N° 469070; SOYSTARTTA GRAMMY Registro N° 503517; GRAMITE Registro N° 181024.../... si la presente base de oposición coexiste pacíficamente con los registros citados, también podrá coexistir pacíficamente con la presente solicitud".* -----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: "GRAMMYL" (solicitada en clase 05) y las oponentes "GRAMISOL" (clase 05) y "GRAMOCIL" (clase 05). -----

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "GRAMMYL" y las marcas oponentes "GRAMISOL" y "GRAMOCIL", se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita la desinencia es disímil a las registradas (MYL vs. SOL vs. CIL), siendo similar únicamente el vocablo "GRAM", lo cual deviene irrelevante al ser de uso común, como se analizará en el párrafo siguiente. De dichas particularidades ortográficas se genera una diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas no es similar. -----

GRAMMYL	(solicitada)
GRAMISOL	(oponente)
GRAMOCIL	(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 "GRAMMYL" y las marcas oponentes "GRAMISOL" y "GRAMOCIL", se comparte el vocablo "GRAM", 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: GRAMAL, clase 05, Registro N° 546979 a nombre de PROBIOMED S.A. DE C.V.; GRAMIBUCOL, clase 05, Registro N° 548583 a nombre de SIDUS S.A.; GRAMIRICE, clase 05, Registro N° 416644 a nombre de CHD'S AGROCHEMICALS S.A.I.C.; GRAMON, clase 05, Registro N° 571541 a nombre de GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.L.A.; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podrían los titulares de las marcas oponentes pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexisten previamente. -----



Resolución N° **0778**

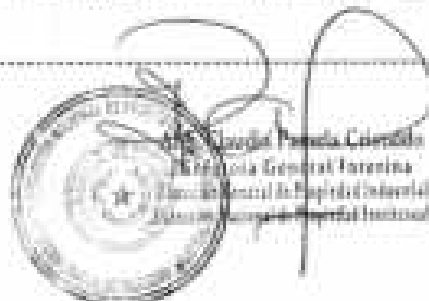
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 322 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRAMMYL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 101109/2019, SOLICITADA POR TECNOMYL S.A. -----

Que, siendo así, el vocablo "GRAM" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio".-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección arriba a la conclusión de que es posible la coexistencia pacífica entre la solicitud de registro de la marca "GRAMMYL" y las marcas oponentes "GRAMISOL" (clase 05); "GRAMOCIL" (clase 05), por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 322 de fecha 23 de mayo 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 "GRAMMYL", clase 05, Expediente. N° 101109/2019, solicitada a nombre de TECNOMYL S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



Resolución N° **0779**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 676 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AVÁ Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 12706/2016 A NOMBRE DE ABISAEI JUAN ALBERTO VERÓN ESQUIVEL Y ANDRES VAESKEN DOLDAN. -----

Asunción, 15 OCT 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de AV S.A. en contra de la Resolución N° 676 de fecha 23 de abril de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y: -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 22 de mayo de 2018 se presenta el representante convencional de AV S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 676 de fecha 23 de abril de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 01 de junio de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. -----

Que, en fecha 20 de febrero de 2019, el representante convencional de AV S.A. expresó agravios; y en fecha 05 de noviembre de 2019, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 13 de diciembre de 2019. -----

**CONSIDERANDO:**

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Con relación a las oposiciones deducidas, nos damos cuenta que la marca solicitada contiene elementos distintivos propios ... entre las denominaciones en pugna AVÁ Y ETIQUETA clase 42 (solicitada) y AV S.A. CALIDAD DE PRODUCTOS clase 35 (registrada), esta Dirección es del criterio que entre las marcas en pugna no habrá riesgo de confusión, además de sus diferencias fonéticas, existen también diferencias en los servicios a ser protegidos; por un lado la solicitada se halla depositada para proteger servicios de arquitectura mientras que la marca oponente se encarga de explotar una empresa productora de alimentos, por lo que no es posible causar riesgo de confusión ... es criterio de esta Dirección rechazar la oposición deducida".* -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"La única variación entre una marca y otra consiste en una letra, AV/AVA, la que bajo ningún sentido puede considerarse como un elemento que agregue originalidad ni especialidad a la denominación solicitada ... existe similitud también en los planos fonéticos y visual ... el solicitante ha depositado su marca no solo para la clase 42, sino también para las clases 37 y 38, a las cuales también nos hemos opuesto ... las denominaciones enfrentadas son casi idénticas".* -----

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y manifiesta: *"Las marcas en cuestión son notoriamente diferentes ... la marca oponente está compuesta de 5 palabras mientras que la solicitada de una sola palabra ... tienen una sonoridad bien distinta ... los servicios de la marca recurrente son: servicios prestados por una firma que se encarga de explotar una empresa productora de alimentos, en cambio en la descripción de los servicios de la solicitud que representamos se distingue: servicios de arquitectura, diseño y elaboración de proyectos y planos ... la solicitud de marca AVÁ Y ETIQUETA se encuentra acompañado de una original y distintiva etiqueta".* -----

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



  
Msc. Daniel Barrios Cristóbal  
Director General de Asuntos Marcarios  
Dirección General de Propiedad Intelectual  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0779**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 676 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AVÁ Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 12706/2016 A NOMBRE DE ABISAEL JUAN ALBERTO VERON ESQUIVEL Y ANDRES VAESKEN DOLDAN. -----

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas AVÁ Y ETIQUETA (solicitada) y AV S.A. CALIDAD EN PRODUCTOS(SLOGAN) 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, se advierte que la marca solicitada se encuentra compuesta por un solo vocablo mientras que la oponente cuenta con cinco vocablos, y si bien es cierto que presentan cierta similitud, no es menos cierto que la solicitada incorpora la letra Á en su desinencia, lo que le aporta una distintividad fonética, y además en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas y el cotejo de etiquetas en el análisis. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud. -----

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente "AV S.A. CALIDAD EN PRODUCTOS(SLOGAN) Y ETIQUETA" registrada en la clase 35 cubre "Servicios prestados por una firma que se encargan de explotar una empresa productora de alimentos, además de servicios de importación, exportación, comercialización, distribución y representación", mientras que la marca en trámite de registro "AVÁ Y ETIQUETA" solicita la cobertura para los servicios comprendidos en la clase 42 "Arquitectura, asesoramiento en arquitectura, diseño y elaboración de proyectos y planos para la construcción". -----

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

Que, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con un fondo oscuro en tonos verdosos con la denominación AVÁ con un grafismo especial con ambas letras A de color blanco y la letra V en color verde con la misma denominación AVÁ en tamaño menor en la parte inferior, mientras que la segunda (marca oponente) se compone de un fondo blanco con la denominación AV S.A. en una secuencia de letras con dimensiones diferentes de color gris y el slogan "Calidad en productos" en letras de color gris, siendo mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo: -----

marca solicitada



marca oponente



Clayton Pereira Cortado  
Licenciado en Propiedad Intelectual  
Jefe General de Propiedad Intelectual  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

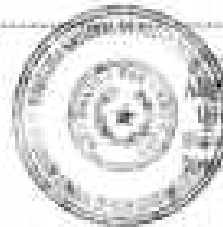
Resolución N° **0779**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 676 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AVÁ Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 12706/2016 A NOMBRE DE ABISAEI JUAN ALBERTO VERON ESQUIVEL Y ANDRES VAESKEN DOLDAN. -----

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° 676 de fecha 23 de abril 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 "AVÁ Y ETIQUETA", clase 42, Expediente. N° 12706/2016, solicitada a nombre de ABISAEI JUAN ALBERTO VERON ESQUIVEL Y ANDRES VAESKEN DOLDAN. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula. -----



Alcides Pamela Cristóbal  
Directora General Interina  
Dirección Nacional de Propiedad Industrial  
Paraguay

Resolución N° **0780**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 675 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AVÁ Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 12709/2016 A NOMBRE DE ABISAEI JUAN ALBERTO VERON ESQUIVEL Y ANDRES VAESKEN DOLDAN, -----

Asunción, **15 OCT 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de AV S.A. en contra de la Resolución N° 675 de fecha 23 de abril de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y: -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 22 de mayo de 2018 se presenta el representante convencional de AV S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 675 de fecha 23 de abril de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 01 de junio de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. -----

Que, en fecha 20 de febrero de 2019, el representante convencional de AV S.A. expresó agravios; y en fecha 05 de noviembre de 2019, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 26 de diciembre de 2019. -----

**CONSIDERANDO:**

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Con relación a las oposiciones deducidas, nos damos cuenta que la marca solicitada contiene elementos distintivos propios .../... entre las denominaciones en pugna AVÁ Y ETIQUETA clase 37 (solicitada) y AV S.A. CALIDAD DE PRODUCTOS clase 35 (registrada), esta Dirección es del criterio que entre las marcas en pugna no habrá riesgo de confusión, además de sus diferencias fonéticas, existen también diferencias en los servicios a ser protegidos; por un lado la solicitada se halla depositada para proteger servicios de construcción, asesoramiento y supervisión mientras que la marca oponente se encarga de explotar una empresa productora de alimentos, por lo que no es posible causar riesgo de confusión .../... es criterio de esta Dirección rechazar la oposición deducida". -----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"La única variación entre una marca y otra consiste en una letra. AV/AVA, la que bajo ningún sentido puede considerarse como un elemento que agregue originalidad ni especialidad a la denominación solicitada .../... existe similitud también en los planos fonéticos y visual .../... el solicitante ha depositado su marca no solo para la clase 37, sino también para las clases 42 y 35, a las cuales también nos hemos opuesto .../... las denominaciones enfrentadas son casi idénticas". -----*

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y manifiesta: *"Las marcas en cuestión son notoriamente diferentes .../... la marca oponente está compuesta de 5 palabras mientras que la solicitada de una sola palabra .../... tienen una sonoridad bien distinta .../... los servicios de la marca recurrente son: servicios prestados por una firma que se encarga de explotar una empresa productora de alimentos, en cambio en la descripción de los servicios de la solicitud que representamos se distingue: servicios de construcción, asesoramiento y supervisión y dirección de obras de construcción .../... la solicitud de marca AVÁ Y ETIQUETA se encuentra acompañado de una original y distintiva etiqueta". -----*

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



*Dr. Claudio Ramón González*  
Director General Encargado  
Departamento de Propiedad Intelectual  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0780**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 675 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AVÁ Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 12709/2016 A NOMBRE DE ABISAEI JUAN ALBERTO VERON ESQUITVEL Y ANDRES VAESKEN DOLDAN.

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas AVÁ Y ETIQUETA (solicitada) y AV S.A. CALIDAD EN PRODUCTOS(SLOGAN) 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, se advierte que la marca solicitada se encuentra compuesta por un solo vocablo mientras que la oponente cuenta con cinco vocablos, y si bien es cierto que presentan cierta similitud, no es menos cierto que la solicitada incorpora la letra Á en su desinencia, lo que le aporta una distintividad fonética, y además en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas y el cotejo de etiquetas en el análisis. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud.

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente "AV S.A. CALIDAD EN PRODUCTOS(SLOGAN) Y ETIQUETA" registrada en la clase 35 cubre "Servicios prestados por una firma que se encargan de explotar una empresa productora de alimentos, además de servicios de importación, exportación, comercialización, distribución y representación"; mientras que la marca en trámite de registro "AVÁ Y ETIQUETA" solicita la cobertura para los servicios comprendidos en la clase 37 "Servicios de construcción; asesoramiento, supervisión y dirección de obras de construcción".

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

Que, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con un fondo oscuro en tonos verdosos con la denominación AVÁ con un grafismo especial con ambas letras A de color blanco y la letra V en color verde con la misma denominación AVÁ en tamaño menor en la parte inferior, mientras que la segunda (marca oponente) se compone de un fondo blanco con la denominación AV S.A. en una secuencia de letras con dimensiones diferentes de color gris y el slogan "Calidad en productos" en letras de color gris, siendo mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo:

marca solicitada



marca oponente



Tamara Pamela Ortiz Gallo  
Directora General de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

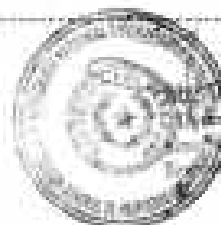
Resolución N° **0780**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 675 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AVÁ Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 12709/2016 A NOMBRE DE ABISAEI JUAN ALBERTO VERON ESQUIVEL Y ANDRES VAESKEN DOLDAN. -----

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° 675 de fecha 23 de abril 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 "AVÁ Y ETIQUETA", clase 37, Expediente N° 12709/2016, solicitada a nombre de ABISAEI JUAN ALBERTO VERON ESQUIVEL Y ANDRES VAESKEN DOLDAN. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula. -----



María Patricia Cristóbal  
Directora General Interina  
Secretaría Ejecutiva  
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0781**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 677 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AVÁ Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 12711/2016 A NOMBRE DE ABISAEL JUAN ALBERTO VERON ESQUITVEL Y ANDRES VAESKEN DOLDAN. -----

Asunción, 15 OCT 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de AV S.A. en contra de la Resolución N° 677 de fecha 23 de abril de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y: -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 22 de mayo de 2018 se presenta el representante convencional de AV S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 677 de fecha 23 de abril de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 01 de junio de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. -----

Que, en fecha 20 de febrero de 2019, el representante convencional de AV S.A. expresó agravios; y en fecha 05 de noviembre de 2019, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 13 de diciembre de 2019. -----

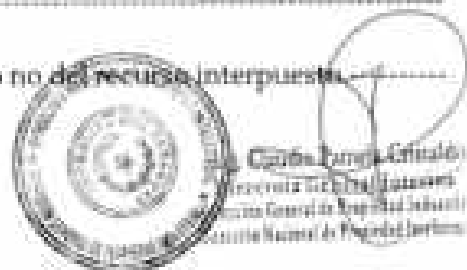
**CONSIDERANDO:**

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Con relación a las oposiciones deducidas, nos damos cuenta que la marca solicitada contiene elementos distintivos propios .../... entre las denominaciones en pugna AVÁ Y ETIQUETA clase 35 (solicitada) y AV S.A. CALIDAD DE PRODUCTOS clase 35 (registrada), esta Dirección es del criterio que entre las marcas en pugna no habrá riesgo de confusión, además de sus diferencias fonéticas, existen también diferencias en los servicios a ser protegidos; por un lado la solicitada se halla depositada para proteger servicios de administración comercial de una empresa constructora mientras que la marca oponente se encarga de explotar una empresa productora de alimentos, por lo que no es posible causar riesgo de confusión .../... es criterio de esta Dirección rechazar la oposición deducida". -*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"La única variación entre una marca y otra consiste en una letra, AV/AVA, la que bajo ningún sentido puede considerarse como un elemento que agregue originalidad ni especialidad a la denominación solicitada .../... existe similitud también en los planos fonéticos y visual .../... el solicitante ha depositado su marca para la misma clase 35 en la cual mi mandante posee registrada su marca .../... las denominaciones enfrentadas son casi idénticas". -----*

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y manifiesta: *"Las marcas en cuestión son notoriamente diferentes .../... la marca oponente está compuesta de 5 palabras mientras que la solicitada de una sola palabra .../... tienen una sonoridad bien distinta .../... los servicios de la marca recurrente son: servicios prestados por una firma que se encarga de explotar una empresa productora de alimentos, en cambio en la descripción de los servicios de la solicitud que representamos se distingue: servicios de Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial de una empresa constructora, por lo que no causa ningún tipo de confusión .../... la solicitud de marca AVÁ Y ETIQUETA se encuentra acompañado de una original y distintiva etiqueta". -----*

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



Resolución N° **0781**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 677 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AVÁ Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 12711/2016 A NOMBRE DE ABISAEI JUAN ALBERTO VERÓN ESQUITVEL Y ANDRES VAESKEN DOLDAN. -----

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas AVÁ Y ETIQUETA (solicitada) y AV S.A. CALIDAD EN PRODUCTOS(SLOGAN) 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, se advierte que la marca solicitada se encuentra compuesta por un solo vocablo mientras que la oponente cuenta con cinco vocablos, y si bien es cierto que presentan cierta similitud, no es menos cierto que la solicitada incorpora la letra Á en su desinencia, lo que le aporta una distintividad fonética, y además en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas y el cotejo de etiquetas en el análisis. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud. -----

Que, respecto a la cobertura de servicios. En ese sentido, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 35, la marca solicitante AVÁ Y ETIQUETA solicita una cobertura limitada para servicios de "Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial de una empresa constructora", mientras que la oponente AV S.A. CALIDAD EN PRODUCTOS(SLOGAN) Y ETIQUETA cubre "Servicios prestados por una firma que se encargan de explotar una empresa productora de alimentos, además de servicios de importación, exportación, comercialización, distribución y representación". 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 administración de empresas constructoras por parte de la solicitada y rubro de alimentos por parte de la oponente). -----

Que, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con un fondo oscuro en tonos verdosos con la denominación AVÁ con un grafismo especial con ambas letras A de color blanco y la letra V en color verde con la misma denominación AVÁ en tamaño menor en la parte inferior, mientras que la segunda (marca oponente) se compone de un fondo blanco con la denominación AV S.A. en una secuencia de letras con dimensiones diferentes de color gris y el slogan "Calidad en productos" en letras de color gris, siendo mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo: -----

marca solicitada



marca oponente



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



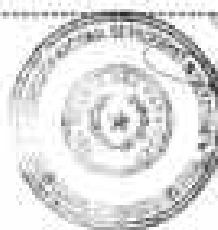
Claudia Pamela Corrado  
Directora General de la  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual  
del Estado de Paraguay

Resolución N° **0781**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 677 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AVÁ Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 12711/2016 A NOMBRE DE ABISAEL JUAN ALBERTO VERON ESQUIVEL Y ANDRES VAESKEN DOLDAN. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 677 de fecha 23 de abril 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 "AVÁ Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N° 12711/2016, solicitada a nombre de ABISAEL JUAN ALBERTO VERON ESQUIVEL Y ANDRES VAESKEN DOLDAN. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula. -----



*[Firma manuscrita]*  
Dra. Gladys Parrota Cruzado  
Directora General Interina  
Dirección General de Propiedad Industrial  
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0782**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 178 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAMPESINO TE CUIDA - COLESTEROL", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 79720/2015, SOLICITADA POR YERBATERA CAMPESINO S.A. -----

Asunción, 15 OCT 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de HERBORISTERIA Y LABORATORIO SANTA MARGARITA S.A. contra la Resolución N° 178 de fecha 08 de marzo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 19 de marzo de 2024 se presenta el representante convencional de HERBORISTERIA Y LABORATORIO SANTA MARGARITA S.A. e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 178 de fecha 08 de marzo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 25 de marzo de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 26 de junio de 2024, el representante convencional de HERBORISTERIA Y LABORATORIO SANTA MARGARITA S.A. expresó agravios; y en fecha 06 de agosto de 2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 09 de agosto de 2024. -----

**CONSIDERANDO:**

Que, la Resolución recurrida considera: *"Al realizar el cotejo de las marcas en pugna CAMPESINO TE CUIDA - COLESTEROL (solicitada) y COLESTÉ GUARANÍ (oponente), es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual y fonético ... aunque las mismas compartan una partícula en común, en su conjunto son plenamente distinguibles ... tanto la solicitud como la oposición acompañan al elemento común otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora ... la marca que prepondera en la solicitud es CAMPESINO, siendo hoy una de las yerbateras más conocidas del país, la misma cuenta con registro en varias clases ... esta Dirección considera no hacer lugar a la oposición deducida".* -----

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: *"Mi representada es titular de una familia de marcas, todas con la denominación TÉ GUARANÍ, en las clases 05 y 30 ... la solicitante al añadir a la denominación CAMPESINO TE CUIDA - la palabra COLESTEROL, si bien es genérico, al estar unida al conjunto TE CUIDA - COLESTEROL, evoca peligrosamente la marca registrada de mi mandante COLESTÉ GUARANÍ ... la marca solicitada es evocativa de otra marca registrada y en uso por una competidora".* -----

Que, a su vez, el solicitante contesta la expresión de agravios y, entre otros argumentos, expresa: *"Las marcas de la contraparte, aunque comparten el elemento TÉ GUARANÍ presentan diferencias significativas en su estructura y significado ... el uso de términos genéricos, en este caso en particular la palabra TÉ es un término genérico ampliamente utilizado en la industria de productos de té y bebidas a base de hierbas. No puede ser apropiado de manera exclusiva por una sola entidad ... la marca solicitada CAMPESINO TE CUIDA - COLESTEROL se distingue claramente de las marcas de la contraparte en cuanto a su estructura fonética y significado".* -----

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



Resolución N° **0782**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 178 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAMPELINO TE CUIDA - COLESTEROL", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 79720/2015, SOLICITADA POR YERBATERA CAMPELINO S.A. -----

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "CAMPELINO TE CUIDA - COLESTEROL" y la marca oponente "COLESTE GUARANI", se evidencia que, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo COLESTE, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, mientras que la oponente está compuesta por dos vocablos, la solicitada se compone de cuatro vocablos. -----

CAMPESINO TE CUIDA - COLESTEROL (solicitada), y  
COLESTE GUARANI (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 son disimiles, quedando así demostrada la diferencia en los planos ortográfico y fonético. -----

Que, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que la titular solicitante actual ya cuenta con la marca registrada CAMPESINO TE CUIDA, clase 30, Registro N° 436862. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominación similar y en la misma clase 30, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece con la incorporación del vocablo *colesterol*. -----

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° 178 de fecha 08 de marzo de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "CAMPELINO TE CUIDA - COLESTEROL", clase 30, Acta N° 79720/2015, solicitada a nombre de YERBATERA CAMPELINO S.A. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula. -----



Clarinda Patricia Cruzado  
Intendente General  
Dirección General de Propiedad Industrial  
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0783**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 168 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAMPESINO TE CUIDA - DIGESTIVO", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 79724/2015, SOLICITADA POR YERBATERA CAMPESINO S.A. -----

Asunción, **15 OCT 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de HERBORISTERIA Y LABORATORIO SANTA MARGARITA S.A. contra la Resolución N° 168 de fecha 07 de marzo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 19 de marzo de 2024 se presenta el representante convencional de HERBORISTERIA Y LABORATORIO SANTA MARGARITA S.A. e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 168 de fecha 07 de marzo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 25 de marzo de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 26 de junio de 2024, el representante convencional de HERBORISTERIA Y LABORATORIO SANTA MARGARITA S.A. expresó agravios; y en fecha 06 de agosto de 2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 09 de agosto de 2024. -----

**CONSIDERANDO:**

Que, la Resolución recurrida considera: *"Al realizar el cotejo de las marcas en pugna CAMPESINO TE CUIDA - DIGESTIVO (solicitada) y DIGESTE GUARANI (oponente), es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual y fonético ./.. aunque las mismas compartan una partícula en común, en su conjunto son plenamente distinguibles ./.. tanto la solicitud como la oposición acompañan al elemento común otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora ./.. la marca que prepondera en la solicitud es CAMPESINO, siendo hoy una de las yerbateras más conocidas del país, la misma cuenta con registro en varias clases ./.. esta Dirección considera no hacer lugar a la oposición deducida".* -----

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: *"Mi representada es titular de una familia de marcas, todas con la denominación TÉ GUARANI, en las clases 05 y 30 ./.. la solicitante al añadir a la denominación CAMPESINO TE CUIDA - la palabra DIGESTIVO, si bien es genérico, al estar unida al conjunto TE CUIDA - DIGESTIVO, evoca peligrosamente la marca registrada de mi mandante DIGESTE GUARANI ./.. la marca solicitada es evocativa de otra marca registrada y en uso por una competidora".* -----

Que, a su vez, el solicitante contesta la expresión de agravios y, entre otros argumentos, expresa: *"Las marcas de la contraparte, aunque comparten el elemento TÉ GUARANI presentan diferencias significativas en su estructura y significado ./.. el uso de términos genéricos, en este caso en particular la palabra TÉ es un término genérico ampliamente utilizado en la industria de productos de té y bebidas a base de hierbas. No puede ser apropiado de manera exclusiva por una sola entidad ./.. la marca solicitada CAMPESINO TE CUIDA - DIGESTIVO se distingue claramente de las marcas de la contraparte en cuanto a su estructura fonética y significado".* -----

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

  
Alta Gladys Paragás Cruzado  
Directora General  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0783**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 168 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAMPESINO TE CUIDA - DIGESTIVO", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 79724/2015, SOLICITADA POR YERBATERA CAMPESINO S.A.

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "CAMPESINO TE CUIDA - DIGESTIVO" y la marca oponente "DIGESTE GUARANI", se evidencia que, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo DIGEST, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, mientras que la oponente está compuesta por dos vocablos, la solicitada se compone de cuatro vocablos.

CAMPESINO TE CUIDA - DIGESTIVO (solicitada), y  
DIGESTE GUARANI (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 son disímiles, quedando así demostrada la diferencia en los planos ortográfico y fonético.

Que, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que la titular solicitante actual ya cuenta con la marca registrada CAMPESINO TE CUIDA, clase 05, Registro N° 436861. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominación similar y en la misma clase 05, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece con la incorporación del vocablo *digestivo*.

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° 168 de fecha 07 de marzo de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "CAMPESINO TE CUIDA - DIGESTIVO", clase 05, Acta N° 79724/2015, solicitada a nombre de YERBATERA CAMPESINO S.A.
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.



Estelita Pérez Chiribido  
Directora General Interina  
Dirección Nacional de Propiedad Industrial  
Paraguay

Resolución N° **0784**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1660 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "THE COFFEE STORE Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 106421/2018, SOLICITADA POR TCS GLOBAL BRAND S.A.

Asunción, **15 OCT 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de TCS GLOBAL BRAND S.A., contra la Resolución N° 1660 de fecha 13 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y:

#### RESULTA:

Que, en fecha 26 de noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de TCS GLOBAL BRAND S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución No. 1660 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 enero de 2021, el representante convencional de TCS GLOBAL BRAND S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 17 de febrero de 2021.

#### CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"La denominación solicitada no se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones establecidas en la ley ... mi representada ha solicitado legítimamente el registro de una denominación que se encontraba disponible en la clase 43 ... no puede ser considerada genérica, pues no designa de forma alguna el género de los servicios que pretende amparar ... existen otras denominaciones que utilizan como parte de su denominación las palabras STORE y COFFEE ... la marca de mi mandante se trata de una marca mixta, el cual le aporta al conjunto capacidad distintiva"*.

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 en inglés "THE COFFEE STORE". Y haciendo una investigación más adentrada en internet sobre la traducción de la denominación solicitada, vemos que: "THE COFFEE STORE significa "LA TIENDA DE CAFÉ".



POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1660 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "THE COFFEE STORE Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 106421/2018, SOLICITADA POR TCS GLOBAL BRAND S.A. -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "THE COFFEE STORE Y ETIQUETA" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, la solicitud de registro de marca "THE COFFEE STORE Y ETIQUETA" o su traducción, "la tienda de café" pretende obtener cobertura para servicios de la clase 43, específicamente para: "Cafés-restaurantes, Servicios de cafetería, Servicios de salón de café, servicios de cafés, servicios de provisión de café para oficinas (provisión de bebidas)". De ello se colige que, a diferencia de lo expresado por la apelante, la solicitud de autos sí define al servicio que pretende identificar, por tanto, puede ser considerada incurso en una de las prohibiciones previstas en la normativa aplicable, específicamente el inc. e) del Art. 2. -----

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

Que, seguidamente, Otamendi se refiere a los ejemplos de designaciones descriptivas: "Están comprendidos en esta categoría "Enfriadora" para heladeras y acondicionadores de aire, "Ultra Rápida" para licuadoras, "Oral" para remedios, "Cremosa" para leche, "Vitaminico" para alimentos, entre otros." Que, seguidamente el doctrinario Louis Van Bunnem, explica: "Aun cuando la marca descriptiva, hablando con propiedad, sea usual o genérica, todavía es necesario que ella no se refiera a una cualidad del producto, tan evidente o banal, y bajo una forma tan directa, que una exclusividad de empleo pudiera entorpecer notablemente en su lenguaje a la colectividad y a los medios interesados del comercio y la industria". Tras el análisis del caso de autos, tenemos que la marca "THE COFFEE STORE" describe directamente el tipo de negocio y los servicios que ofrece. "Coffee" se refiere al producto principal (café) y "Store" indica un lugar de venta. Por lo tanto, no hay un elemento distintivo que diferencie esta marca de otros negocios similares.

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

<sup>1</sup> "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi, 9° Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2017 - Pág. 76.

Resolución N° **0784**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1660 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "THE COFFEE STORE Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 106421/2018, SOLICITADA POR TCS GLOBAL BRAND S.A. -----

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1660 de fecha 13 de noviembre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "THE COFFEE STORE Y ETIQUETA", clase 43, Acta No. 106421/2018, solicitada a nombre de TCS GLOBAL BRAND S.A. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----



*Quenda Parrota Cruzada*  
Directora General Interina  
Dirección General de Propiedad Industrial  
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0785**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1315 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GAIA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 33699/2020, A NOMBRE DE CESAR MARCELO BENITEZ DAVALOS.

Asunción, 15 OCT 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GAIA S.R.L. contra la Resolución N° 1315 de fecha 30 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

**RESULTA:**

Que, en fecha 14 de enero de 2022 se presenta el representante convencional de la firma GAIA S.R.L. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1315 de fecha 30 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

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

Que, en fecha 24 de enero de 2023, el representante convencional de GAIA S.R.L. expresó agravios; y en fecha 03 de agosto de 2023, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 14 de agosto de 2023.

**CONSIDERANDO:**

Que, la Resolución recurrida considera: *"Analizando el caso en autos las marcas en pugna en su aspecto denominativo: GAIA (solicitada), GAIA (oponente), notamos que ciertamente constituyen denominaciones idénticas, pero, es posible la coexistencia pacífica en el mercado, en razón de que la marca GAIA solicitada, ampara productos totalmente diferentes a los productos de las clases 29 y 30 de la concedida, por lo que no podrán causar confusión ... ya existen registros con la denominación GAIA a nombre de diferentes titulares: SEED OF GAIA Reg. N° 426352; GAIA CENTRO MULTIDISCIPLINARIO Reg. N° 547646 ... es criterio de esta Dirección rechazar la oposición deducida"*

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"El solicitante presentó su solicitud para cubrir "todos los productos de la clase 01" ... la clase 01 comprende principalmente los productos químicos que se utilizan en la industria, la ciencia y la agricultura, entre ellos, podemos destacar aquellos que se encuentran relacionados con la preparación, conservación y demás de los productos comprendidos en las clases 29 y 30 ... dentro de los conservantes químicos, se encuentran todas aquellas sustancias permitidas y autorizadas por las autoridades, lo cual su mal uso perjudicarán gravemente a mi representada"*

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: *"La marca GAIA solicitada a mi nombre no constituye una imitación de la marca GAIA, a favor de GAIA S.R.L. registradas en las clases 29 y 30 para productos alimenticios ... si bien coinciden en cuanto a la denominación, podrían coexistir sin causar perjuicio alguno a la marca registrada GAIA ya que las mismas no comparten la identidad o conexidad de las clases. La marca objetada GAIA en clase 1 protege los productos químicos para la industria, ciencia y fotografía, así como para la agricultura, horticultura y silvicultura; mientras que la marca GAIA de la parte actora ampara productos de las clases 29 y 30: PRODUCTOS ALIMENTICIOS; ningún interesado en algún producto químico o fertilizante, recurrirá a un local donde venden productos alimenticios"*

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

Resolución N° **0785**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1315 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GAIA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 33699/2020, A NOMBRE DE CESAR MARCELO BENITEZ DAVALOS. -----

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas GAIA (solicitada en clase 01) y GAIA Y GAIA Y ETIQUETA (marca oponente en clase 29 y 30), 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 GAIA, no es menos cierto que, en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas de las mismas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud. -----

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente "GAIA" está registrada para cubrir productos de la clase 29: "Todos, principalmente entre ellos porot san francisco, poroto colorado, poroto carioca, locro, maní, lentejas" y "GAIA Y ETIQUETA" cubre productos de la clase 30: "Todos los artículos de la clase 30, comprendiéndose entre ellos café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo"; mientras que la marca en trámite de registro "GAIA" solicita la cobertura para la totalidad de productos comprendidos en la clase 01: "Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; compuestos para la extinción de incendios y la prevención de incendios; preparaciones para templar y soldar metales; sustancias para curtir cueros y pieles de animales...". -----

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

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

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

Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1315 de fecha 30 de noviembre de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----




  
Cecilia María Cristóbal  
Directora General Interina  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual  
Paraguay

Resolución N° **0785**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1315 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GAIA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 33699/2020, A NOMBRE DE CESAR MARCELO BENITEZ DAVALOS.

- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "GAIA", clase 01, Acta N° 33699/2020, solicitada a nombre de CESAR MARCELO BENITEZ DAVALOS.
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.

  
Dra. Gladys Pamela Cristóbal  
Directora General Técnica  
Dirección General de Propiedad Intelectual  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0786

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 60 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEDIBOSS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 67463/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.-----

Asunción, 17 OCT 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. contra la Resolución N° 60 de fecha 17 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

#### RESULTA:

Que, en fecha 01 de marzo de 2023 se presenta el representante convencional de la firma DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 60 de fecha 17 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 31 de mayo de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 17 de julio de 2023, el representante convencional de DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. expresó agravios; en fecha 21 de septiembre de 2023, el representante convencional de solicitante contesta la expresión de agravios; en fecha 23 de septiembre de 2023, se llama autos para resolver.-----

#### CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "PEDIBOSS Y ETIQUETA" solicitada para la clase 35, en base del registro de la marca "PEDIDOS YA" inscrita en las clases 35 y BOSS en la clase 35, por lo que corresponde a esta dirección determinar si las marcas son o no confundibles...". Al analizar las marcas en pugna: PEDIBOSS Y ETIQUETA (marca solicitada) vs PEDIDOS YA y BOSS (marcas oponentes) en conjunto y sucesivamente, es posible notar que entre las marcas en pugna existen diferencias en los aspectos visual, fonético e ideológico...". 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...". La marca solicitada es un signo registrable y distinguible de la marca oponente...". Esta dirección considera que la presente solicitud de la marca "PEDIBOSS Y ETIQUETA" no se halla incursa en las prohibiciones establecidas en el Artículo 2° de la Ley de Marcas N° 1294/98...". Reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para la obtención del derecho de la protección solicitada...". En virtud de lo señalado, corresponde declarar improcedente la oposición deducida."-----

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) (...) Estas aseveraciones son una clara muestra del poco profundo análisis al que fue sometida esta oposición donde ni siquiera fueron debidamente consideradas las marcas de mi mandante que fueran invocadas como base de esta oposición...". La presente oposición fue deducida en base a la marca PEDIDOS YA, registrada en nuestro país en la clase 35, además en base a las marcas P PedidosYA Y ETIQUETA, registrada en la clase 39, y P PEDIDOS YA Y ETIQUETA, registrada en las clases 36, 39, 42 y 43, todas las cuales forman parte de la familia de marcas de propiedad de mi mandante...". Se desprende que mi

Resolución N° 0786

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 60 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEDIBOSS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 67463/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.-----

*mandante posee una amplia familia de marcas con la partícula PEDI y con el adverbio YA.../... Niego categóricamente que entre las marcas de mi mandante PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PedidosYA Y ETIQUETA y la marca peticionada PEDIBOSS Y ETIQUETA existan suficientes diferencias en los aspectos fonético, visual e ideológico, tal como afirma el inferior, .../... Las enormemente reconocidas marcas de propiedad de mi mandante se encuentran parcialmente reproducidas en la marca cuyo registro se solicita en estos autos.../... La solicitante simplemente sustituye la parte final de uno de los elementos de las marcas de mi representada, la partícula "DOS" por la partícula "BOSS", sustitución que es totalmente irrelevante ante una visión de conjunto y no es capaz de distinguirla lo suficiente debido a que DOS / BOSS presentan un sonido extremadamente similar, casi idéntico.../... Al cotejar la totalidad de la marca pedida, PEDIBOSS, con uno de los elementos de las marcas invocadas como base, PEDIDOS, se puede concluir que ellas son casi idénticas, desde los planos gráfico, ortográfico y, sobre todo, fonético.../... Cabe destacar que la solicitud de registro de la marca PEDIBOSS está acompañada de una etiqueta, la cual tampoco le dota del carácter diferencial suficiente como para hacer viable su registro.../... Con un diseño que es extremadamente similar al de una de las marcas invocadas.../... Que la marca PEDIBOSS Y ETIQUETA, pedida en estos autos, carece de los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra ley.../... Pues la misma transcribe parcialmente a las reconocidas marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PedidosYA Y ETIQUETA de propiedad de mi principal, siendo una burda imitación de ellas.../... Las marcas en conflicto cubren clase una misma clase y otras estrechamente relacionadas con la pedida en estos autos.../... La adversa solicitó el registro de la marca PEDIBOSS Y ETIQUETA con total mala fe, pues a pesar de tener innumerables opciones para ser creativa y original, eligió imitar y reproducir marcas preexistentes.../... PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PedidosYA Y ETIQUETA de mi mandante constituyen marcas que gozan de notoriedad y enorme fama, siendo por tanto, marcas que se acogen a los beneficios que le otorga el Convenio de París.../... Por lo tanto, ruego a la Señora Directora, oportunamente dicte resolución revocando en todas sus partes la resolución N° 60/2023."-----*

Que, el representante convencional de la firma solicitante en su escrito de contestación de agravios: " No estamos de acuerdo con la adversa pues la resolución, injustamente atacada, se halla ceñida a lo estrictamente jurídico.../... La agraviada, una vez más que al igual de su contestación de oposición habla de una visión de conjunto en donde supuestamente puede apreciarse que las marcas enfrentadas, son altamente evocativas, las una de la otra, existiendo un elevado riesgo de confusión y/o asociación entre ellas.../... El vocablo PEDI-PEDIDOS reúne estas características de genérico expresadas en el artículo citado.../... No podrá la agraviada, ni tampoco la firma que represento reivindicar para sí con carácter de exclusividad un vocablo que claramente tiene vedada la posibilidad de registro, de acuerdo a lo que expresa nuestra ley de Marcas.../... Es así que deberemos de cotejar, sola y exclusivamente los siguientes vocablos YA (la agraviada) y BOSS (la de mi mandante).../... El caso de la marca recurrente se hace alusión a la inmediatez propuesta que supone contratar con ellos; el caso de la marca de mi representada hace un ingenioso juego de palabras entre la alocución inglesa BOSS (jefe en castellano) y VOS (tú) como segunda persona del singular.../... Así se demuestra en las promociones que se hacen de la aplicación móvil Pediboss cómo: Llegó la hora, ¡ el jefe sos vos!.../... La marca solicitada es un signo distintivo altamente novedoso por lo que todas las acciones resultan a todas luces injustificadas y constituyen un abuso de derecho por parte de la agraviada.../... Por tanto y en atención a las consideraciones en este escrito, se confirme en todas sus partes la Resolución N° 60/2023.-----



Claudia Pamela Cristallo  
Directora General Interna  
Servicio General de Propiedad Intelectual  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0786

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 60 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEDIBOSS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 67463/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.-----

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

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

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

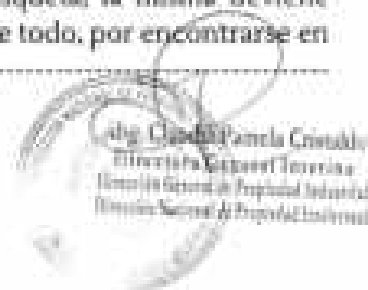
<u>PEDIBOSS Y ETIQUETA</u>	(solicitada), y
<u>PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA</u>	(marcas oponentes)

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

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 "PEDIBOSS Y ETIQUETA", automáticamente la asociará con la marca registrada "PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA", haciendo que el público consumidor considere que los 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, por encontrarse en clases idénticas.-----



Resolución N°

~~0736~~

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 60 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEDIBOSS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 67463/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.-----

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 PEDIBOSS Y ETIQUETA no podrá coexistir con las marcas oponentes PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA, 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, adicionalmente, corresponde analizar si la oponente es una marca notoria. Al respecto, es sabido que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos o servicios que distingue. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: *"La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante"*. En ese sentido, la marca oponente PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA, registrada, es una marca de tecnología líder en Q-Commerce y delivery en toda Latinoamérica. Que, tenemos así, que la marca oponente, es una marca intensamente utilizada, de gran difusión según se desprende de la publicidad y página web oficial <https://www.pedidosya.com.py/> y goza del carácter de notorio.-----

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

Que, de concederse la marca solicitada tal y como ha sido presentada a nombre de la firma TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A. se insertaría la duda en la mente del consumidor acerca del origen de los productos ofrecidos por el titular de la marca solicitada, creyendo que se encuentran vinculados a la empresa de DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A., situación que acarrearía un innegable daño a la marca notoria y a los propios consumidores pases, a fin de cuentas, todo acto de consumo es ejecutado dentro de un innegable acto de confianza que deposita el consumidor frente a los proveedores. Y dentro de dicho círculo de comercialización, es obligación de la esta autoridad administrativa, conforme lo dispone el propio Art. 6 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, velar por el interés general de modo a evitar que prácticas desleales, expongan al sector más débil de la cadena de consumo.----

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: *"Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor"* y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Así las cosas, en el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria.-----

<sup>1</sup> Mathely, Paul, "Le droit français des signes distinctifs", p. 15, París, 1984.

<sup>2</sup> "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi, 9ª Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2017

Resolución N° 0786

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 60 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PEDIBOSS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 67463/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.-----

Que, adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: *"la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto 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 (...)"* Y el Dr. Otamendi se refiere a la similitud conceptual de palabras, diciendo: *"En un interesante caso se declararon confundibles dos slogans: "El Banco que hace más por sus clientes" y "Su Banco hace más por usted". Dijo el tribunal que "presentan un mismo sentido ponderativo con la particularidad de que ambas lo hacen con palabras similares"*.-----

Que, lo establecido en el Art. 15 de la Ley N° 1294/98, dice: *"El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o a asociación entre los productos o servicios cualesquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos."* Al respecto, para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y claramente hay riesgo de confusión siempre que se pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, a la marca registrada.-----


Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículos 2 incisos f) y g), 15 y 81, inciso a) de la Ley N° 1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde revocar 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 REVOCAR la Resolución N° 60 de fecha 17 de febrero de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "PEDIBOSS Y ETIQUETA, clase 35, Acta N° 67463/2021, solicitada a nombre de TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----

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

<sup>1</sup> OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis, Argentina. 2002. Bva. Ed. Pág. 488.

<sup>2</sup> OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis, Argentina. 2002. Bva. Ed. Pág. 191.

Resolución N° **0787**

POR LA CUAL SE ACLARA LA RESOLUCIÓN N° 703 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MANCHESTER UNITED KINGDOM HOUSE OF QUALITY Y ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 60362/2019 SOLICITADO POR J.S.S. TOBACCO LTD.

Asunción, 22 OCT 2024

VISTO: La Resolución N° 703 de fecha 20 de septiembre de 2024, en el expediente de solicitud de registro de la marca "MANCHESTER UNITED KINGDOM HOUSE OF QUALITY", Clase 34, Expediente N° 60362/2019 solicitado por J.S.S. TOBACCO LTD., y;

**RESULTA:**

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

**CONSIDERANDO:**

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

Que, por un error involuntario, fue consignado erróneamente la denominación de la marca solicitante "MANCHESTER HQ HOUSE OF QUALITY Y ETIQUETA" debiendo ser "MANCHESTER UNITED KINGDOM HOUSE OF QUALITY Y ETIQUETA" en el encabezado, considerando y en el Art. 2º, por lo que, según los fundamentos de hecho y derecho, la aclaratoria resulta procedente.

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

**Art. 1º** ACLARAR la Resolución N° 703 de fecha 20 de septiembre de 2024 dictada por la Dirección General de Propiedad Industrial.

Alc. Graciela Patricia Cristallo  
Directora General Interina de  
Propiedad Industrial y  
Comercio Exterior

\* FERREIRA, Andrea. Nuevas tendencias jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay en materia de Recursos de Nulidad, Apelación, Reposición y Aclaratoria. Pág. 55.

Resolución N° **0787**

POR LA CUAL SE ACLARA LA RESOLUCIÓN N° 703 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MANCHESTER UNITED KINGDOM HOUSE OF QUALITY Y ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 60362/2019 SOLICITADO POR J.S.S. TOBACCO LTD.

Art. 2º RECTIFICAR el encabezado, considerando y el Art. 2º, de la resolución referida donde se consignó como denominación de la marca solicitante "MANCHESTER HQ OF HOUSE OF QUALITY Y ETIQUETA" quedando de la siguiente manera: "MANCHESTER UNITED KINGDOM HOUSE OF QUALITY Y ETIQUETA".

Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.



Alc. Claudia Pamela Cardozo  
Misión del Estado Interno  
Ministerio del Poder Judicial  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° ~~0788~~

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 65 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1769528 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ARCONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA.-----

Asunción, 22 OCT 2024

VISTO: El Expediente N° 1769528 de fecha 18 de septiembre de 2017 de solicitud de registro de Modelo Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO" en la Clase 25 y Sub Clase 03, solicitado por la firma ARCONIC INDÚSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA.-----

#### RESULTA:

Que, en fecha 20 de mayo de 2019 se presenta el representante convencional de la firma ARCONIC INDÚSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 65 de fecha 10 de abril de 2019, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales.-----

Que, por proveído de fecha 27 de mayo de 2019 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 06 de septiembre de 2019. El 30 de septiembre de 2019 esta Dirección llamó Autos para Resolver.-----

#### CONSIDERANDO:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) Que, en fecha 18 de septiembre de 2017, se presenta ante esta Dirección el registro del Modelo Industrial PERFIL EXTRUIDO, para amparar los de la Clase 25, Sub – Clase 3 y analizando el mismo aparece como conocido con anterioridad a su presentación. Que la Ley 868/81 establece en su Art. 2, que podrán ser registrados los Modelos Industriales que sean nuevos, y el Art. 3 Inc. b) de la misma ley determina expresamente que no se consideran nuevos si se han hecho accesibles al público en cualquier país, y en cualquier momento, mediante su descripción, utilización o por cualquier otro medio. Que se trata de un Modelo de PERFIL EXTRUIDO conforme a la descripción inserta en la memoria. Que, el dictamen técnico emitido por el examinador que recomienda el rechazo. Que conforme la verificación realizada en virtud al Documento de Prioridad invocado del INPI del Brasil N° BR 30 2017001381-3 de fecha 29/03/2017, el presente Diseño propuesto fue rechazado por considerar que no es registrable como diseño industrial por determinar forma esencialmente en cuestiones técnicas o funcionales por lo que esta Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, se allana a dicho criterio.(...)"-----

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: la Sra. Directora ha fundado su decisión únicamente en el rechazo de la solicitud prioritaria en el Brasil, omitiendo el dictamen técnico realizado por el examinador, sin embargo dicho rechazo fue apelado por mi mandante y el recurso de apelación se encuentra en trámite con la cual dicha solicitud no se encuentra rechazada...(.)-----

Que, sigue expresando el recurrente: Estamos en desacuerdo de la postura del Director dado que el objeto de la presente solicitud no tiene su forma esencialmente determinada por cuestiones técnicas o funcionales, y que posee características ornamentales que le otorgan un aspecto visual distinto a aquel que es visto en otros objetos de la misma área de aplicación...(.)-----

Resolución N° 0788

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 65 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1769528 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ARCONIC INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA.-----

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

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

Que, en contestación a lo manifestado por el solicitante en su expresión de agravios, es oportuno señalar que la Directora de Dibujos y Modelos Industriales se allanó al dictamen del examinador quien recomendó el rechazo de la solicitud por considerar que el modelo propuesto comprende una forma esencialmente determinada por cuestiones técnicas o funcionales y por lo tanto no se configura como un Modelo Industrial, y por otro lado se confirmó que la solicitud prioritaria apelada fue Denegada nuevamente en el INPI del Brasil lo cual fue publicado el 21/01/2020, en la RPI N° 2559 de dicho instituto, figurando como último movimiento del expediente prioritario.-----

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del Art. 3 de la Ley 868/81, al Art. 10 bis Competencia Desleal 3.1 de la Ley N° 300/94 y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley N° 4798/2012 "QUE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios Artículos de la Ley 868/81; esta Dirección General considera que existen fundamentos legales para confirmar la resolución recurrida.-----

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

- Art. 1°** CONFIRMAR la Resolución N° 65 de fecha 10 de abril de 2019, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO", Acta N° 1769528 de fecha 18 de septiembre de 2017, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma ARCONIC INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA.-----
- Art. 2°** DISPONER el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO", Acta N° 1769528 de fecha 18 de septiembre de 2017, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma ARCONIC INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA.-----
- Art. 3°** NOTIFIQUESE, por cédula.-----

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

Resolución N° 0789

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 96 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1766257 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ARCONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA.-----

Asunción,

23 OCT 2024

VISTO: El Expediente N° 1766257 de fecha 07 de Septiembre de 2017 de solicitud de registro de Modelo Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO" en la Clase 25 y Sub Clase 03, solicitado por la firma ARCONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA.-; y, -----

#### RESULTA:

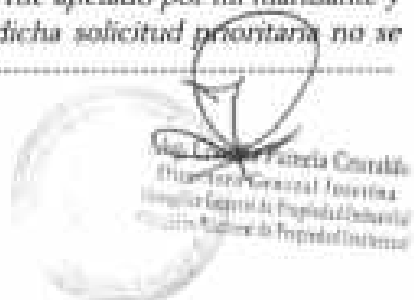
Que, en fecha 20 de Mayo de 2019 se presenta el representante convencional de la firma ARCONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA, e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 96 de fecha 25 de Abril de 2019, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales.-----

Que, por proveído de fecha 27 de Mayo de 2019 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 06 de Septiembre de 2019. El 30 de septiembre de 2019 esta Dirección llamó Autos para Resolver.-----

#### CONSIDERANDO:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) Que, en fecha 7 de septiembre de 2017, se presenta ante esta Dirección el registro del Modelo Industrial PERFIL EXTRUIDO, para amparar los de la Clase 25, Sub – Clase 3 y analizando el mismo aparece como conocido con anterioridad a su presentación. Que la Ley 868/81 establece en su Art. 2, que podrán ser registrados los Modelos Industriales que sean nuevos, y el Art. 3 Inc. b) de la misma ley determina expresamente que no se consideran nuevos si se han hecho accesibles al público en cualquier país, y en cualquier momento, mediante su descripción, utilización o por cualquier otro medio. Que se trata de un Modelo de PERFIL EXTRUIDO conforme a la descripción inserta en la memoria. Que, el dictamen técnico emitido por el examinador recomienda el rechazo. Que, conforme la verificación realizada en virtud al Documento de Prioridad Invocado del INPI del Brasil N° BR 302017001082-2 de fecha 08/03/2017, el presente Diseño propuesto fue rechazado por considerar que no es registrable como diseño industrial por determinar forma esencialmente en cuestiones o funcionales por lo que esta Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, se allana a dicho criterio.(...)".-----

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: la Sra Directora ha fundado su decisión únicamente en el rechazo de la solicitud prioritaria en el Brasil, omitiendo el dictamen técnico realizado por el examinador, sin embargo dicho rechazo fue apelado por mi mandante y el recurso de apelación se encuentra en trámite con la cual dicha solicitud prioritaria no se encuentra rechazada.(...)-----

  
Lic. María Patricia Corraldo  
Directora General de Propiedad Intelectual  
Ministerio del Interior y Justicia  
Calle 14 de Agosto de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0789

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 96 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1766257 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ARCONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA.-----

*Que, sigue expresando el recurrente: Estamos en desacuerdo de la postura del Director dado que el objeto de la presente solicitud no tiene su forma esencialmente determinada por cuestiones técnicas o funcionales, y que posee características ornamentales que le otorgan un aspecto visual distinto a aquel que es visto en otros objetos de la misma área de aplicación (...).---*

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

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

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

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

Que, el A-Que ha tenido por rechazada la solicitud de registro de modelo industrial en base a que el mismo fue rechazado en el país de origen de la prioridad y porque su forma está determinada esencialmente por cuestiones técnicas o funcionales.-----

Que, el recurrente en su expresión de agravios, ha presentado figuras más representativas, que permiten visualizar mejor que el perfil de la solicitud comprende también características ornamentales y que su forma no está solo determinada esencialmente por cuestiones técnicas o funcionales.-----

Que, el recurrente ha manifestado como hecho nuevo en fecha 23/04/2024, la concesión del Modelo Industrial prioritario en el Brasil, el cual ha sido concedido con el N° BR 302017001082-2 en fecha 24 de noviembre de 2020, adjuntando copia del certificado de registro respectivo.-----

Que, por las consideraciones expuestas, ésta Dirección considera que el recurrente ha logrado enervar los argumentos de la resolución recurrida, por lo que en virtud al Art. 2 y a los Incisos a) y b) del Art. 3, ambos de la Ley N° 868/1981 de Dibujos y Modelos Industriales, por lo que no le queda más alternativa que revocar la Resolución dictada por la Directora de Dibujos y Modelos Industriales y remitir nuevamente el expediente a la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales a fin de que se dé continuidad a los trámites de la solicitud.-----


Resolución N° 0789

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 96 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1766257 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ARCONIC INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA.

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del Art. 3 de la Ley 868/81, al Art. 10 bis Competencia Desleal 3.1 de la Ley N° 300/94 y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley N° 4798/2012 "QUE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios Artículos de la Ley 868/81; esta Dirección General considera que existen fundamentos legales para revocar la resolución recurrida.

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

- Art. 1° REVOCAR la Resolución N° 96 de fecha 25 de Abril de 2019, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO", Acta N° 1766257 de fecha 07 de septiembre de 2017, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma ARCONIC INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA.
- Art. 2° DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO", Acta N° 1766257 de fecha 07 de septiembre de 2017, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma ARCONIC INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA.
- Art. 3° NOTIFÍQUESE, por cédula.

  
Claudia Emilia Ceñado  
Directora General Interina  
Dirección Nacional de Propiedad Industrial  
Ministerio de Justicia y Bienestar Social

Resolución N°

0790

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 100 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1766268 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ARCONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA.-----

Asunción, 23 OCT 2024

VISTO: El Expediente N° 1766268 de fecha 07 de septiembre de 2017 de solicitud de registro de Modelo Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO" en la Clase 25 y Sub Clase 03, solicitado por la firma ARCONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA.-; y,-----

#### RESULTA:

Que, en fecha 20 de mayo de 2019 se presenta el representante convencional de la firma ARCONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 100 de fecha 29 de abril de 2019, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales.-----

Que, por proveído de fecha 27 de mayo de 2019 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 06 de septiembre de 2019. El 30 de septiembre de 2019 esta Dirección llamó Autos para Resolver.-----

#### CONSIDERANDO:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) Que, en fecha 7 de septiembre de 2017, se presenta ante esta Dirección el registro del Modelo Industrial PERFIL EXTRUIDO, para amparar los de la Clase 25, Sub - Clase 3 y analizando el mismo aparece como conocido con anterioridad a su presentación. Que la Ley 868/81 establece en su Art. 2, que podrán ser registrados los Modelos Industriales que sean nuevos, y el Art. 3 Inc. b) de la misma ley determina expresamente que no se consideran nuevos si se han hecho accesibles al público en cualquier país, y en cualquier momento, mediante su descripción, utilización o por cualquier otro medio. Que se trata de un Modelo de PERFIL EXTRUIDO conforme a la descripción inserta en la memoria. Que, el dictamen técnico emitido por el examinador recomienda el rechazo. Esta Dirección considera que la solicitud no reúne las características de un Modelo Industrial, en relación que para el mismo, solo interesa la forma y la NOVEDAD en el aspecto estético, en el modelo propuesto se destaca y está descrito en base a características técnicas y de funcionamiento. A más de ello conforme a la búsqueda realizada en virtud al documento de prioridad invocado del INPI del Brasil, donde destaca que el objeto no es registrable como diseño industrial esencialmente determinada por cuestiones técnicas y de función (...)".-----

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: la Sra Directora ha fundado su decisión únicamente en el rechazo de la solicitud prioritaria en el Brasil, omitiendo el dictamen técnico realizado por el examinador, sin embargo dicho rechazo fue apelado por mi mandante y el recurso de apelación se encuentra en trámite con la cual dicha solicitud prioritaria no se encuentra rechazada (...).-----

Resolución N°

0790

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 100 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1766268 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ARCONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA.-----

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

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

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

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

Que, el A-Quo ha tenido por rechazada la solicitud de registro de modelo industrial en base a que el mismo fue rechazado en el país de origen de la prioridad y porque su forma está determinada esencialmente por cuestiones técnicas o funcionales.-----

Que, el recurrente en su expresión de agravios, ha presentado figuras más representativas, que permiten visualizar mejor que el perfil de la solicitud comprende también características ornamentales y que su forma no está determinada esencialmente por cuestiones técnicas o funcionales.-----

Que, el recurrente ha manifestado como hecho nuevo en fecha 23/04/2024, la concesión del Modelo Industrial prioritario en el Brasil, el cual ha sido concedido con el N° BR 302017001080-6 en fecha 24 de noviembre de 2020, adjuntando copia del certificado de registro respectivo.-----

Que, por las consideraciones expuestas, ésta Dirección considera que el recurrente ha logrado enervar los argumentos de la resolución recurrida, por lo que en virtud al Art. 2 y a los incisos a) y b) del Art. 3, ambos de la Ley N° 868/1981 de Dibujos y Modelos Industriales, por lo que no le queda más alternativa que revocar la Resolución dictada por la Directora de Dibujos y Modelos Industriales y remitir nuevamente el expediente a la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales a fin de que se dé continuidad a los trámites de la solicitud.-----

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del Art. 3 de la Ley 868/81, al Art. 10 bis Competencia Dealeal 3.1 de la Ley N° 300/94 y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley N° 4798/2012 "QUE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL

  
Abg. Claudia Pamela Cruzada  
Directora General Técnica  
Dirección General de Registro de Modelos  
Diseños Industriales y Patentes

Resolución N° ~~0790~~

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 100 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1766268 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ARCONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA.

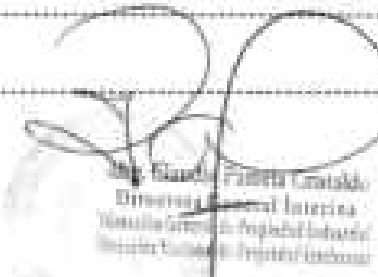
DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios Artículos de la Ley 868/81; esta Dirección General considera que existen fundamentos legales para revocar la resolución recurrida.

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

- Art. 1° **REVOCAR** la Resolución N° 100 de fecha 29 de abril de 2019, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO", Acta N° 1766268 de fecha 07 de septiembre de 2017, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma ARCONIC INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA.
- Art. 2° **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO", Acta N° 1766268 de fecha 07 de septiembre de 2017, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma ARCONIC INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA.
- Art. 3° **NOTIFIQUESE**, por cédula.

  
Susana Zúñiga Costado  
Directora General Interina  
Dirección General de Propiedad Industrial  
Instituto Paraguayo de Propiedad Industrial

Resolución N°

0791

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 98 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1766271 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ARCONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA.-----

Asunción,

23 OCT 2024

VISTO: El Expediente N° 1766271 de fecha 07 de septiembre de 2017 de solicitud de registro de Modelo Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO" en la Clase 25 y Sub-Clase 03, solicitado por la firma ARCONIC INDÚSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA.; y,-----

#### RESULTA:

Que, en fecha 20 de mayo de 2019 se presenta el representante convencional de la firma ARCONIC INDÚSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 98 de fecha 29 de abril de 2019, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales.-----

Que, por proveído de fecha 27 de mayo de 2019 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 06 de septiembre de 2019. El 30 de septiembre de 2019 esta Dirección llamó Autos para Resolver.-----

#### CONSIDERANDO:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) Que, en fecha 7 de septiembre de 2017, se presenta ante esta Dirección el registro del Modelo Industrial PERFIL EXTRUIDO, para amparar los de la Clase 25, Sub - Clase 3 y analizando el mismo aparece como conocido con anterioridad a su presentación. Que la Ley 868/81 establece en su Art. 2, que podrán ser registrados los Modelos Industriales que sean nuevos, y el Art. 3 Inc. b) de la misma ley determina expresamente que no se consideran nuevos si se han hecho accesibles al público en cualquier país, y en cualquier momento, mediante su descripción, utilización o por cualquier otro medio. Que se trata de un Modelo de PERFIL EXTRUIDO conforme a la descripción inserta en la memoria. Que, el dictamen técnico emitido por el examinador recomienda el rechazo. Esta Dirección considera que la solicitud no reúne las características de un Modelo Industrial, en relación que para el mismo, solo interesa la forma y la NOVEDAD en el aspecto estético, en el modelo propuesto se destaca y está descrito en base a características técnicas y de funcionamiento. A más de ello conforme a la búsqueda realizada en virtud al documento de prioridad invocado del (NPI) del Brasil, donde destaca que el objeto no es registrable como diseño industrial esencialmente determinada por cuestiones técnicas y de función (...)".-----

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: la Sra Directora ha fundado su decisión únicamente en el rechazo de la solicitud prioritaria en el Brasil, omitiendo el dictamen técnico realizado por el examinador, sin embargo dicho rechazo fue apelado por mi mandante y el recurso de apelación se encuentra en trámite con la cual dicha solicitud prioritaria no se encuentra rechazada. (...)-----

Resolución N° 0791

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 98 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1766271 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ARCONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA.-----

Que, sigue expresando el recurrente: Estamos en desacuerdo de la postura del Director dado que el objeto de la presente solicitud no tiene su forma esencialmente determinada por cuestiones técnicas o funcionales, y que posee características ornamentales que le otorgan un aspecto visual distinto a aquel que es visto en otros objetos de la misma área de aplicación (...).--

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

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

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

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

Que, el A-Quo ha tenido por rechazada la solicitud de registro de modelo industrial en base a que el mismo fue rechazado en el país de origen de la prioridad y porque su forma está determinada esencialmente por cuestiones técnicas o funcionales.-----

Que, el recurrente en su expresión de agravios, ha presentado figuras más representativas, que permiten visualizar mejor que el perfil de la solicitud comprende también características ornamentales y que su forma no está determinada esencialmente por cuestiones técnicas o funcionales.-----

Que, el recurrente ha manifestado como hecho nuevo en fecha 23/04/2024, la concesión del Modelo Industrial prioritario en el Brasil, el cual ha sido concedido con el N° BR 302017001079-2 en fecha 14 de julio de 2020, adjuntando copia del certificado de registro respectivo.-----

Que, por las consideraciones expuestas, ésta Dirección considera que el recurrente ha logrado enervar los argumentos de la resolución recurrida, por lo que en virtud al Art. 2 y a los Incisos a) y b) del Art. 3, ambos de la Ley N° 868/1981 de Dibujos y Modelos Industriales, por lo que no le queda más alternativa que revocar la Resolución dictada por la Directora de Dibujos y Modelos Industriales y remitir nuevamente el expediente a la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales a fin de que se dé continuidad a los trámites de la solicitud.-----



Resolución N° 0791

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 98 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1766271 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ARCONIC INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA.-----

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del Art. 3 de la Ley 868/81, al Art. 10 bis Competencia Desleal 3.1 de la Ley N° 300/94 y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley N° 4798/2012 "QUE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios Artículos de la Ley 868/81; esta Dirección General considera que existen fundamentos legales para revocar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1° REVOCAR la Resolución N° 98 de fecha 29 de abril de 2019, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO", Acta N° 1766271 de fecha 07 de septiembre de 2017, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma ARCONIC INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA.-----
- Art. 2° DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO", Acta N° 1766271 de fecha 07 de septiembre de 2017, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma ARCONIC INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA.-----
- Art. 3° NOTIFÍQUESE, por cédula.-----

Resolución N°

0792

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 108 DE FECHA 2 DE MAYO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1766273 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ARCONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA.-----

Asunción,

23 OCT 2024

VISTO: El Expediente N° 1766273 de fecha 07 de Septiembre de 2017 de solicitud de registro de Modelo Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO" en la Clase 25 y Sub Clase 03, solicitado por la firma ARCONIC INDÚSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA. y, -----

#### RESULTA:

Que, en fecha 20 de Mayo de 2019 se presenta el representante convencional de la firma ARCONIC INDÚSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA, e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 108 de fecha 2 de mayo de 2019, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales. -----


Que, por proveído de fecha 27 de Mayo de 2019 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 06 de Septiembre de 2019. El 30 de septiembre de 2019 esta Dirección llamó Autos para Resolver. -----

#### CONSIDERANDO:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) Que, en fecha 7 de septiembre de 2017, se presenta ante esta Dirección el registro del Modelo Industrial PERFIL EXTRUIDO, para amparar los de la Clase 25, Sub - Clase 3 y analizando el mismo aparece como conocido con anterioridad a su presentación. Que la Ley 868/81 establece en su Art. 2, que podrán ser registrados los Modelos Industriales que sean nuevos, y el Art. 3 Inc. b) de la misma ley determina expresamente que no se consideran nuevos si se han hecho accesibles al público en cualquier país, y en cualquier momento, mediante su descripción, utilización o por cualquier otro medio. Que se trata de un Modelo de PERFIL EXTRUIDO conforme a la descripción inserta en la memoria. Que, el dictamen técnico emitido por el examinador recomienda el rechazo. Esta Dirección considera que la solicitud no reúne las características de un Modelo Industrial, en relación que para el mismo, solo interesa la forma y la NOVEDAD en el aspecto estético, en el modelo propuesto se destaca y está descrito en base a características técnicas y de funcionamiento. A más de ello conforme a la búsqueda realizada en virtud al documento de prioridad invocado del INPI del Brasil N° BR 302017001078-4 de fecha 08/03/2017, donde destaca que el objeto no es registrable como diseño industrial esencialmente determinada por cuestiones técnicas y de función (...)". -----

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: la Sra Directora ha fundado su decisión únicamente en el rechazo de la solicitud prioritaria en el Brasil, omitiendo el dictamen técnico realizado por el examinador, sin embargo dicho rechazo fue apelado por mi mandante y el recurso de apelación se encuentra en trámite con la cual dicha solicitud prioritaria no se encuentra rechazada... (...) -----

Que, sigue expresando el recurrente: Estamos en desacuerdo de la postura del Director dado que el objeto de la presente solicitud no tiene su forma esencialmente determinada por -----

  
Abg. Claudia Patricia Cruzada,  
Directora General  
Dirección General de Propiedad Industrial  
Sector Registral - Propiedad Industrial

Resolución N°

0792

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 108 DE FECHA 2 DE MAYO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1766273 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ARCONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA.-----

cuestiones técnicas o funcionales, y que posee características ornamentales que le otorgan un aspecto visual distinto a aquel que es visto en otros objetos de la misma área de aplicación (...).---

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

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

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

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

Que, el A-Quo ha tenido por rechazada la solicitud de registro de modelo industrial en base a que el mismo fue rechazado en el país de origen de la prioridad y porque su forma está determinada esencialmente por cuestiones técnicas o funcionales.-----

Que, el recurrente en su expresión de agravios, ha presentado figuras más representativas, que permiten visualizar mejor que el perfil de la solicitud comprende también características ornamentales y que su forma no está determinada esencialmente por cuestiones técnicas o funcionales.-----

Que, el recurrente ha manifestado como hecho nuevo en fecha 23/04/2024, la concesión del Modelo Industrial prioritario en el Brasil, el cual ha sido concedido con el N° BR 102017001078-4 en fecha 24 de noviembre de 2020, adjuntando copia del certificado de registro respectivo.-----

Que, por las consideraciones expuestas, ésta Dirección considera que el recurrente ha logrado enervar los argumentos de la resolución recurrida, por lo que en virtud al Art. 2 y a los Incisos a) y b) del Art. 3, ambos de la Ley N° 868/1981 de Dibujos y Modelos Industriales, por lo que no le queda más alternativa que revocar la Resolución dictada por la Directora de Dibujos y Modelos Industriales y remitir nuevamente el expediente a la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales a fin de que se dé continuidad a los trámites de la solicitud.-----

Resolución N°

0792

**POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 108 DE FECHA 2 DE MAYO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1766273 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ARCONIC INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA.**-----

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del Art. 3 de la Ley 868/81, al Art. 10 bis Competencia Desleal 3.1 de la Ley N° 300/94 y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley N° 4798/2012 "QUE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELLECTUAL", que modifica varios Artículos de la Ley 868/81; esta Dirección General considera que existen fundamentos legales para revocar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1°**      **REVOCAR** la Resolución N° 108 de fecha 2 de Mayo de 2019, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO", Acta N° 1766273 de fecha 07 de septiembre de 2017, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma **ARCONIC INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA.**-----
- Art. 2°**      **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO", Acta N° 1766273 de fecha 07 de septiembre de 2017, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma **ARCONIC INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA.**-----
- Art. 3°**      **NOTIFÍQUESE**, por cédula.-----



Claudia Pamela Ceitardo  
Directora General Interina  
Dirección General de Propiedad Industrial  
Reserva N° 108/17 Propiedad Industrial

Resolución N° ~~0793~~

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 66 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1766276 DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ARCONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA.-----

Asunción, 23 OCT 2024

VISTO: El Expediente N° 1766276 de fecha 7 de septiembre de 2017 de solicitud de registro de Modelo Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO" en la Clase 25 y Sub Clase 03, solicitado por la firma ARCONIC INDÚSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA.; y,-----

**RESULTA:**

Que, en fecha 20 de mayo de 2019 se presenta el representante convencional de la firma ARCONIC INDÚSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 66 de fecha 10 de abril de 2019, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales.-----

Que, por proveído de fecha 27 de mayo de 2019 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 06 de septiembre de 2019. El 30 de septiembre de 2019 esta Dirección llamó Autos para Resolver.-----

**CONSIDERANDO:**

Que, la resolución recurrida considera: "(...) Que, en fecha 7 de septiembre de 2017, se presenta ante esta Dirección el registro del Modelo Industrial PERFIL EXTRUIDO, para amparar los de la Clase 25, Sub - Clase 3 y analizando el mismo aparece como conocido con anterioridad a su presentación. Que la Ley 868/81 establece en su Art. 2, que podrán ser registrados los Modelos Industriales que sean nuevos, y el Art. 3 Inc. b) de la misma ley determina expresamente que no se consideran nuevos si se han hecho accesibles al público en cualquier país, y en cualquier momento, mediante su descripción, utilización o por cualquier otro medio.-----

Que se trata de un Modelo de PERFIL EXTRUIDO conforme a la descripción inserta en la memoria. Que, el dictamen técnico emitido por el examinador recomienda el rechazo. Que conforme a la verificación realizada en virtud al Documento de Prioridad invocado del INPI del Brasil N° BR 302017001075-0 de fecha 08/03/2017, el presente Diseño propuesto fue rechazado por considerar que no es registrable como diseño industrial por determinar forma esencialmente en cuestiones técnicas o funcionales, por lo que esta Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, se allana a dicho criterio.(...)".-----

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: la Sra. Directora ha fundado su decisión únicamente en el rechazo de la solicitud prioritaria en el Brasil, omitiendo el dictamen técnico realizado por el examinador, sin embargo dicho rechazo fue apelado por mi mandante y el recurso de apelación se encuentra en trámite con la cual dicha solicitud no se encuentra rechazada.(...)".-----

Que, sigue expresando el recurrente: Estamos en desacuerdo de la postura del Director dado que el objeto de la presente solicitud no tiene su forma esencialmente determinada por

  
Dra. María Carolina González  
Directora General Interina  
Boschía González Propiedad Intelectual  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0793

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 66 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1766276 DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ARCONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA.-----

cuestiones técnicas o funcionales, y que posee características ornamentales que le otorgan un aspecto visual distinto a aquel que es visto en otros objetos de la misma área de aplicación (---).---

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

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

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

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

Que, el A-Quo ha tenido por rechazada la solicitud de registro de modelo industrial en base a que el mismo fue rechazado en el país de origen de la prioridad y porque su forma está determinada esencialmente por cuestiones técnicas o funcionales.-----

Que, el recurrente en su expresión de agravios, ha presentado figuras más representativas, que permiten visualizar que el perfil de la solicitud comprende también características ornamentales y que su forma no solo está determinada esencialmente por cuestiones técnicas o funcionales.-----

Que, el recurrente ha manifestado como hecho nuevo en fecha 22/04/2024, la concesión del Modelo Industrial prioritario en el Brasil, el cual ha sido concedido con el N° BR 302017001075-0 en fecha 24 de noviembre de 2020, adjuntando copia del certificado de registro respectivo.-----

Que, por las consideraciones expuestas, ésta Dirección considera que el recurrente ha logrado enervar los argumentos de la resolución recurrida, por lo que en virtud al Art. 2 y a los incisos a) y b) del Art. 3, ambos de la Ley N° 868/1981 de Dibujos y Modelos Industriales, por lo que no le queda más alternativa que revocar la Resolución dictada por la Directora de Dibujos y Modelos Industriales y remitir nuevamente el expediente a la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales a fin de que se dé continuidad a los trámites de la solicitud.-----

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del Art. 3 de la Ley 868/81, al Art. 10 bis Competencia Desleal 3.1 de la Ley N° 300/94 y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley N° 4798/2012 "QUE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL

Resolución N°

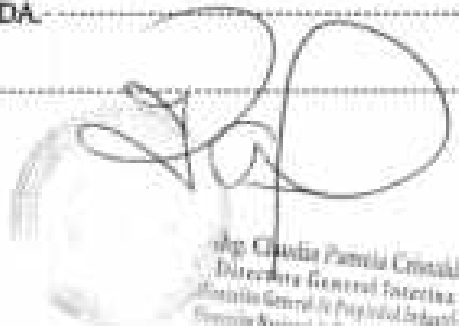
**0793**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 66 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1766276 DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ARCONIC INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA.-----

DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios Artículos de la Ley 868/81; esta Dirección General considera que existen fundamentos legales para revocar la resolución recurrida.-----

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

- Art. 1°** REVOCAR la Resolución N° 66 de fecha 10 de abril de 2019, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO", Acta N° 1766276 de fecha 7 de septiembre de 2017, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma ARCONIC INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA.-----
- Art. 2°** DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO", Acta N° 1766276 de fecha 07 de septiembre de 2017, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma ARCONIC INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA.-----
- Art. 3°** NOTIFIQUESE, por cédula.-----



Gladys Pamela Cristallo  
Directora General Interina  
Dirección General de Propiedad Industrial  
Dirección Nacional de Dibujos y Modelos

Resolución N°

0794

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 107 DE FECHA 2 DE MAYO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1766282 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ARCONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA.

Asunción, 23 OCT 2024

VISTO: El Expediente N° 1766282 de fecha 07 de septiembre de 2017 de solicitud de registro de Modelo Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO" en la Clase 25 y Sub Clase 03, solicitado por la firma ARCONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA.

#### RESULTA:


Que, en fecha 20 de mayo de 2019 se presenta el representante convencional de la firma ARCONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 107 de fecha 2 de mayo de 2019, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales.

Que, por proveído de fecha 27 de mayo de 2019 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 06 de septiembre de 2019. El 30 de septiembre de 2019 esta Dirección llamó Autos para Resolver.

#### CONSIDERANDO:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) Que, en fecha 7 de septiembre de 2017, se presenta ante esta Dirección el registro del Modelo Industrial PERFIL EXTRUIDO, para amparar los de la Clase 25, Sub – Clase 3 y analizando el mismo aparece como conocido con anterioridad a su presentación. Que la Ley 868/81 establece en su Art. 2, que podrán ser registrados los Modelos Industriales que sean nuevos, y el Art. 3 Inc. b) de la misma ley determina expresamente que no se consideran nuevos si se han hecho accesibles al público en cualquier país, y en cualquier momento, mediante su descripción, utilización o por cualquier otro medio. Que se trata de un Modelo de PERFIL EXTRUIDO conforme a la descripción inserta en la memoria. Que, el dictamen técnico emitido por el examinador recomienda el rechazo. Esta Dirección considera que la solicitud no reúne las características de un Modelo Industrial, en relación que para el mismo, solo interesa la forma y la NOVEDAD en el aspecto estético, en el modelo propuesto se destaca y está descrito en base a características técnicas y de funcionamiento. A más de ello conforme a la búsqueda realizada en virtud al documento de prioridad invocado del INPI del Brasil N° BR 302017003084-9 de fecha 08/03/2017, donde destaca que el objeto no es registrable como diseño industrial esencialmente determinada por cuestiones técnicas y de función (...)".

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: la Sra Directora ha fundado su decisión únicamente en el rechazo de la solicitud prioritaria en el Brasil, omitiendo el dictamen técnico realizado por el examinador, sin embargo dicho rechazo fue apelado por mi mandante y el recurso de apelación se encuentra en trámite con la cual dicha solicitud prioritaria no se encuentra rechazada...".

  
Dra. Cecilia Patricia Costado  
Directora General Ejecutiva  
Dirección General de Propiedad Industrial  
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° ~~07~~ 94

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 107 DE FECHA 2 DE MAYO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1766282 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ARCONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA.

Que, sigue expresando el recurrente: Estamos en desacuerdo de la postura del Director dado que el objeto de la presente solicitud no tiene su forma esencialmente determinada por cuestiones técnicas o funcionales, y que posee características ornamentales que le otorgan un aspecto visual distinto a aquel que es visto en otros objetos de la misma área de aplicación (...).—

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

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

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

Que, conforme lo expresa la propia disposición legal, el dibujo o modelo industrial constituye el aspecto ornamental o estético de un artículo; en el caso analizado de modelo industrial, consiste en aquellos rasgos tridimensionales que hacen a la forma del artículo. —————

Que, el A-Quo ha tenido por rechazada la solicitud de registro de modelo industrial en base a que el mismo fue rechazado en el país de origen de la prioridad y porque su forma está determinada esencialmente por cuestiones técnicas o funcionales. —————

Que, el recurrente en su expresión de agravios, ha presentado figuras más representativas, que permiten visualizar mejor que el perfil de la solicitud comprende también características ornamentales y que su forma no está determinada esencialmente por cuestiones técnicas o funcionales. —————

Que, el recurrente ha manifestado como hecho nuevo en fecha 23/04/2024, la concesión del Modelo Industrial prioritario en el Brasil, el cual ha sido concedido con el N° BR 302017001084-9 en fecha 24 de noviembre de 2020, adjuntando copia del certificado de registro respectivo. —————

Que, por las consideraciones expuestas, ésta Dirección considera que el recurrente ha logrado enervar los argumentos de la resolución recurrida, por lo que en virtud al Art. 2 y a los Incisos a) y b) del Art. 3, ambos de la Ley N° 868/1981 de Dibujos y Modelos Industriales, por lo que no le queda más alternativa que revocar la Resolución dictada por la Directora de Dibujos y Modelos Industriales y remitir nuevamente el expediente a la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales a fin de que se dé continuidad a los trámites de la solicitud. —————

  
Mg. Cecilia María Cruzado  
Directora General  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual  
Paraguay

Resolución N°

0794

**POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 107 DE FECHA 2 DE MAYO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1766282 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ARCONIC INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA.**

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del Art. 3 de la Ley 868/81, al Art. 10 bis Competencia Desleal 3.1 de la Ley N° 300/94 y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley N° 4798/2012 "QUE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios Artículos de la Ley 868/81; esta Dirección General considera que existen fundamentos legales para revocar la resolución recurrida.-----

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

- Art. 1°** REVOCAR la Resolución N° 107 de fecha 2 de mayo de 2019, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO", Acta N° 1766282 de fecha 07 de septiembre de 2017, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma ARCONIC INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA.-----
- Art. 2°** DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO", Acta N° 1766282 de fecha 07 de septiembre de 2017, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma ARCONIC INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA.-----
- Art. 3°** NOTIFIQUESE, por cédula.-----

  
Dra. Claudia Pamela Coronado  
Directora General Interina  
Servicio Central de Propiedad Industrial  
Servicio Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0795

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 69 DE FECHA 07 DE ABRIL DEL 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE RENOVACIÓN DEL MODELO INDUSTRIAL DENOMINADO "MODELO DE COCINA", ACTA N° 2215498 DE FECHA 07 DE MARZO DEL 2022, CLASE 07, SUB CLASE 04, SOLICITADA POR INDUGLOB S.A. -----

Asunción,

23 OCT 2024

VISTO: El Expediente N° 2215498 de fecha 07 de marzo de 2022 de solicitud de Renovación del Registro del Modelo Industrial denominado "MODELO DE COCINA" en la Clase 07 y Sub Clase 04, solicitado por la firma INDUGLOB S.A.; y, -----

#### RESULTA:

Que, en fecha 16 de noviembre del 2023 se presenta el representante convencional de la firma solicitante e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 69 de fecha 07 de abril de 2022 dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales. -----

Que, por proveído de fecha 21 de noviembre del 2023 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante el 30 de abril del 2024. En fecha 8 de agosto del 2024 esta Dirección llamó Autos para Resolver. -----

#### CONSIDERANDO:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) Que, en fecha 07 de marzo de 2022, se presenta ante esta Dirección, la renovación del registro N° 3082 del Modelo Industrial denominado "MODELO DE COCINA", para amparar su protección en la Clase 07, Sub-Clase 04 y analizando la misma fue presentada en forma extemporánea.-Que, con respecto al Artículo 21 de la Ley especial N° 868/81 establece: El registro será prorrogado si su renovación se solicita antes de expirar su vigencia y se cumplen las mismas formalidades que para su registro.-Que, conforme las observaciones del examen de forma DGPI/DDMI N° 27 de fecha 06 de abril de 2022 emitido por el examinador entre otras cosas menciona: "La renovación del registro N° 3082 tiene vencimiento de fecha 26 de enero de 2022.-Que, es criterio de esta Dirección, conforme a la verificación realizada en el Sistema Informático y el Libro de Actas de la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, se constató que la fecha de vencimiento del Registro N° 3082 fue el 26 de enero de 2022 y la presente solicitud de renovación se presentó en fecha 07 de marzo de 2022, la misma es extemporánea (...)" -----

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otros argumentos: "(...) Que el Artículo 5 bis del Convenio de París establece la obligación de los países miembros de conceder un plazo de gracia, el cual debe ser de seis meses como mínimo, para el mantenimiento de todos los derechos de propiedad industrial, es decir entre estos los derechos de modelos y diseños industriales. La Ley N° 898/1981 de Dibujos y Modelos Industriales no contempla un plazo de gracia para la presentación de solicitudes de renovación, por ser esta una ley anterior a la ratificación del Convenio de París por Ley N° 300 del 10 de enero de 1994. Sin embargo, este plazo debe ser reconocido, dado que el Convenio de París forma parte del ordenamiento jurídico nacional y tiene prelación sobre esta ley especial, conforme lo establece nuestra Carta Magna en su Art. 137. Que en vista de lo expuesto, vengo a solicitar la aplicación y el reconocimiento del plazo de -----

  
Abg. Claudio Fernando Cristaldo  
Director General Asunción  
Dirección General de Propiedad Industrial  
Servicio Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° 0795

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 69 DE FECHA 07 DE ABRIL DEL 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE RENOVACIÓN DEL MODELO INDUSTRIAL DENOMINADO "MODELO DE COCINA", ACTA N° 2215498 DE FECHA 07 DE MARZO DEL 2022, CLASE 07, SUB CLASE 04, SOLICITADA POR INDUGLOB S.A.

gracia concedido por el Artículo 5 bis del Convenio de París, dado que la solicitud de renovación del modelo industrial "MODELO DE COCINA" de mi mandante fue presentada en fecha 07 de marzo de 2022, es decir dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo (26 de enero de 2022) valiéndose del citado plazo de gracia.-(...)"

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

Que, primeramente, se analizarán los argumentos en los cuales el recurrente ha fundado su recurso de apelación. En ese sentido, el apelante, basa su recurso en tres argumentos principales, a saber: a) El Artículo 5 bis del Convenio de París que establece: 1) "Se concederá un plazo de gracia, que deberá ser de seis meses como mínimo, para el pago de las tasas previstas para el mantenimiento de los derechos de propiedad industrial, mediante el pago de una sobretasa, si la legislación nacional lo impone". b) El hecho de que la Ley N° 898/81 de Dibujos y Modelos Industriales no contempla un plazo de gracia para la presentación de solicitudes de renovación, por ser ésta una ley anterior a la ratificación del Convenio de París según Ley N° 300 de fecha 10 de enero del 1994, sin embargo lo incorpora a su Derecho Positivo y por ende el plazo de gracia en él previsto. c) Que en casos similares anteriores, la Dirección de Propiedad Intelectual ha reconocido la aplicación del plazo de gracia de seis meses para el mantenimiento de los derechos de modelos industriales, y en consecuencia renovaciones de modelos industriales fueron concedidas.

Que, al respecto el Dr. Wilfrido Fernández en su obra "Análisis de la Nueva Legislación Marcaria del Paraguay", manifiesta : "...en nuestro país la Dirección de la Propiedad Industrial siempre interpretó que esta norma (Artículo 5 bis) era también autoejecutiva, criterio éste que nos parece muy acertado e indubitable, de ahí que ya a partir de 1994, año en que el Convenio de París entró en vigencia en el Paraguay, se empezó a conceder tal plazo de gracia para renovaciones de marcas, independientemente de que nuestra Ley de Marcas 751/79 no lo previa.... Cabe destacar aquí una conclusión: el Convenio de París concede un plazo de gracia no solamente para el mantenimiento de las marcas sino de todo otro derecho de propiedad industrial. El Convenio aunque no lo hace en forma expresa, es evidente que deja a los países miembros la opción de establecer la duración de tal plazo, sentando sólo una pauta mínima, obligatoria pero ya autoejecutiva: 6 meses."

Que, revisadas las constancias del expediente, la legislación vigente y el Art.5 bis del Convenio de París que forma parte del ordenamiento jurídico nacional y tiene prelación sobre la Ley especial N° 898/81 de Dibujos y Modelos Industriales, se observa que la solicitud de Renovación del modelo industrial "MODELO DE COCINA" fue presentada en fecha 07 de marzo de 2022, es decir dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo (26 de enero de 2022) valiéndose del plazo de gracia.

Que, en plena coincidencia con lo planteado por el recurrente, son válidos los argumentos presentados como la mención del Convenio de París en su Art.5 bis que es claro y contundente en cuanto al plazo de gracia que deberá ser de seis meses como mínimo para el pago de las tasas



Resolución N°

0795

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 69 DE FECHA 07 DE ABRIL DEL 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE RENOVACIÓN DEL MODELO INDUSTRIAL DENOMINADO "MODELO DE COCINA", ACTA N° 2215498 DE FECHA 07 DE MARZO DEL 2022, CLASE 07, SUB CLASE 04, SOLICITADA POR INDUGLOB S.A.

previstas para mantener vigentes los derechos de propiedad industrial; que la Ley N° 898/81 de Dibujos y Modelos Industriales no contempla un plazo de gracia para la presentación de solicitudes de renovación, por ser ésta una ley anterior a la ratificación del Convenio de París según Ley N° 300 en fecha 10 de enero de 1994 pero sin embargo, forma parte del ordenamiento jurídico nacional y tiene prelación sobre la Ley especial N° 898/81, conforme lo establece el Art. 137 de la Constitución Nacional que dispone: "La Ley suprema de la República es la Constitución. Ésta, los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía sancionadas en consecuencia, integran el derecho positivo en el orden de prelación enunciado; y a todo ello se suma que la Dirección General de la Propiedad Industrial tiene en su jurisprudencia, varios antecedentes en los cuales ha aplicado el artículo 5 bis del Convenio de París, a fin de conceder la renovación de Modelos Industriales presentados con posterioridad a la fecha de vencimiento .-----"

Que, así las cosas, a esta Dirección no le quedan más alternativas, que revocar la Resolución dictada por la Directora de Dibujos y Modelos Industriales, y remitir nuevamente el expediente a la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales a fin de que se dé continuidad a los trámites de Renovación de la presente solicitud.-----

**POR TANTO,**

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

**RESUELVE:**

- Art. 1° **REVOCAR** la Resolución N° 69 de fecha 07 de abril del 2022, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de Renovación del registro del Modelo Industrial denominado "MODELO DE COCINA", Acta N° 2215498 de fecha 07 de marzo del 2022, Clase 07, Sub Clase 04, presentado por la firma INDUGLOB S.A.-----
- Art. 2° **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de Renovación del registro del Modelo Industrial denominado "MODELO DE COCINA", Acta N° 2215498 de fecha 07 de marzo de 2022, Clase 07, Sub Clase 04, presentado por la firma INDUGLOB S.A.-----
- Art. 3° **NOTIFIQUESE**, por cédula.-----

  
Dra. Carolina Arce Landolt  
Directora General Interina  
Dirección General de Propiedad Industrial  
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0796

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 97 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE RENOVACIÓN DEL MODELO INDUSTRIAL DENOMINADO "DISEÑO APLICADO SOBRE PAPEL TISSUE", ACTA N° 1989852 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2019, CLASE 05, SUB CLASE 99, SOLICITADA POR CELULOSA CAMPANA S.A.-----

Asunción, 23 de mayo del 2024

**VISTO:** El Expediente N° 1989852 de fecha 28 de octubre de 2019 de solicitud de Renovación del Registro del Modelo Industrial denominado "DISEÑO APLICADO SOBRE PAPEL TISSUE" en la Clase 05 y Sub Clase 99, solicitado por la firma CELULOSA CAMPANA S.A.; y, -----

**RESULTA:**

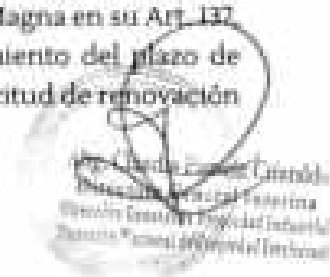
Que, en fecha 10 de abril del 2024 se presenta el representante convencional de la firma solicitante e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 97 de fecha 10 de diciembre de 2019 dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales. -----

Que, por proveído de fecha 23 de abril del 2024 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante el 23 de mayo del 2024. En fecha 8 de agosto del 2024 esta Dirección llamó Autos para Resolver. -----

**CONSIDERANDO:**

Que, la resolución recurrida considera: "(...) Que, en fecha 28 de octubre de 2019, se presenta ante esta Dirección, la renovación del registro N° 3146 del Modelo Industrial denominado Diseño Aplicado sobre Papel Tissue, para amparar los de la Clase 05, Sub-Clase 99 y analizando la misma fue presentada en forma extemporánea.-Que, con respecto al Artículo 21 de la Ley especial N° 868/81: El registro será prorrogado si su renovación se solicita antes de expirar su vigencia y se cumplen las mismas formalidades que para su registro.-Que, conforme las observaciones del examen de forma DGPI/DDMI N° 22 de fecha 03 de diciembre de 2019 emitido por el examinador entre otras cosas menciona: "Presentación extemporánea, ya que el vencimiento tiene vigencia 28 de abril de 2019.-Que, es criterio de esta Dirección, conforme a la verificación realizada en el Sistema Informático y el Libro de Actas de la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, se constató que la fecha de vencimiento del Registro N° 3146 fue el 28 de abril de 2019 y la presente solicitud de renovación se presentó en fecha 28 de octubre de 2019, la misma es extemporánea. (...)". -----

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otros argumentos: "(...) Que el Artículo 5 bis del Convenio de Paris establece la obligación de los países miembros de conceder un plazo de gracia, el cual debe ser de seis meses como mínimo, para el mantenimiento de todos los derechos de propiedad industrial, es decir entre estos los derechos de modelos y diseños industriales. La Ley N° 898/1981 de Dibujos y Modelos Industriales no contempla un plazo de gracia para la presentación de solicitudes de renovación, por ser esta una ley anterior a la ratificación del Convenio de Paris por Ley N° 300 del 10 de enero de 1994. Sin embargo, este plazo debe ser reconocido, dado que el Convenio de Paris forma parte del ordenamiento jurídico nacional y tiene prelación sobre esta ley especial, conforme lo establece nuestra Carta Magna en su Art. 137. Que en vista de lo expuesto, vengo a solicitar la aplicación y el reconocimiento del plazo de gracia concedido por el Artículo 5 bis del Convenio de Paris, dado que la solicitud de renovación



Resolución N°

0796

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 97 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE RENOVACIÓN DEL MODELO INDUSTRIAL DENOMINADO "DISEÑO APLICADO SOBRE PAPEL TISSUE", ACTA N° 1989852 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2019, CLASE 05, SUB CLASE 99, SOLICITADA POR CELULOSA CAMPANA S.A.-----

del modelo industrial "DISEÑO APLICADO SOBRE PAPEL TISSUE" de mi mandante fue presentada en fecha 28 de octubre de 2019, es decir dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo (28 de abril de 2019) valiéndose del citado plazo de gracia.-(...)"-----

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

Que, primeramente, se analizarán los argumentos en los cuales el recurrente ha fundado su recurso de apelación. En ese sentido, el apelante, basa su recurso en tres argumentos principales, a saber: a) El Artículo 5 bis del Convenio de París que establece: 1)"Se concederá un plazo de gracia, que deberá ser de seis meses como mínimo, para el pago de las tasas previstas para el mantenimiento de los derechos de propiedad industrial, mediante el pago de una sobretasa, si la legislación nacional lo impone". b) El hecho de que la Ley N° 898/81 de Dibujos y Modelos Industriales no contempla un plazo de gracia para la presentación de solicitudes de renovación, por ser ésta una ley anterior a la ratificación del Convenio de París según Ley N° 300 de fecha 10 de enero del 1994, sin embargo lo incorpora a su Derecho Positivo y por ende el plazo de gracia en él previsto. c) Que en casos similares anteriores, la Dirección de Propiedad Intelectual ha reconocido la aplicación del plazo de gracia de seis meses para el mantenimiento de los derechos de modelos industriales, y en consecuencia renovaciones de modelos industriales fueron concedidas.-----

Que, al respecto el Dr. Wilfrido Fernández en su obra "Análisis de la Nueva Legislación Marcaria del Paraguay", manifiesta : "...en nuestro país la Dirección de la Propiedad Industrial siempre interpretó que esta norma (Artículo 5 bis) era también autoejecutiva, criterio éste que nos parece muy acertado e indubitable, de ahí que ya a partir de 1994, año en que el Convenio de París entró en vigencia en el Paraguay, se empezó a conceder tal plazo de gracia para renovaciones de marcas, independientemente de que nuestra Ley de Marcas 751/79 no lo prevía.... Cabe destacar aquí una conclusión: el Convenio de París concede un plazo de gracia no solamente para el mantenimiento de las marcas sino de todo otro derecho de propiedad industrial. El Convenio aunque no lo hace en forma expresa, es evidente que deja a los países miembros la opción de establecer la duración de tal plazo, sentando sólo una pauta mínima, obligatoria pero ya autoejecutiva: 6 meses."-----

Que, revisadas las constancias del expediente, la legislación vigente y el Art.5 bis del Convenio de París que forma parte del ordenamiento jurídico nacional y tiene prelación sobre la Ley especial N° 898/81 de Dibujos y Modelos Industriales, se observa que la solicitud de Renovación del modelo industrial "DISEÑO APLICADO SOBRE PAPEL TISSUE" fue presentada en fecha 28 de octubre de 2019, es decir dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo (28 de abril de 2019) valiéndose del plazo de gracia.-----

Que, en plena coincidencia con lo planteado por el recurrente, son válidos los argumentos presentados como la mención del Convenio de París en su Art.5 bis que es claro y contundente en cuanto al plazo de gracia que deberá ser de seis meses como mínimo para el pago de las tasas

Dr. Estrella / María Cristina  
Directora General  
Propiedad Industrial  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° ~~0796~~

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 97 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DEL 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE RENOVACIÓN DEL MODELO INDUSTRIAL DENOMINADO "DISEÑO APLICADO SOBRE PAPEL TISSUE", ACTA N° 1989852 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2019, CLASE 05, SUB CLASE 99, SOLICITADA POR CELULOSA CAMPANA S.A.-----

previstas para mantener vigentes los derechos de propiedad industrial; que la Ley N° 898/81 de Dibujos y Modelos Industriales no contempla un plazo de gracia para la presentación de solicitudes de renovación, por ser ésta una ley anterior a la ratificación del Convenio de París según Ley N° 300 en fecha 10 de enero de 1994 pero sin embargo, forma parte del ordenamiento jurídico nacional y tiene prelación sobre la Ley especial N° 898/81, conforme lo establece el Art. 137 de la Constitución Nacional que dispone: "La Ley suprema de la República es la Constitución. Ésta, los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía sancionadas en consecuencia, integran el derecho positivo en el orden de prelación enunciado; y a todo ello se suma que la Dirección General de la Propiedad Industrial tiene en su jurisprudencia, varios antecedentes en los cuales ha aplicado el artículo 5 bis del Convenio de París, a fin de conceder la renovación de Modelos Industriales presentados con posterioridad a la fecha de vencimiento.-----

Que, así las cosas, a esta Dirección no le quedan más alternativas, que revocar la Resolución dictada por la Directora de Dibujos y Modelos Industriales, y remitir nuevamente el expediente a la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales a fin de que se dé continuidad a los trámites de Renovación de la presente solicitud.-----

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

- Art. 1°** REVOCAR la Resolución N° 97 de fecha 10 de diciembre del 2019, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de Renovación del registro del Modelo Industrial denominado "DISEÑO APLICADO SOBRE PAPEL TISSUE", Acta N° 1989852 de fecha 28 de octubre del 2019, Clase 05, Sub Clase 99, presentado por la firma CELULOSA CAMPANA S.A.-----
- Art. 2°** DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de Renovación del registro del Modelo Industrial denominado "DISEÑO APLICADO SOBRE PAPEL TISSUE", Acta N° 1989852 de fecha 28 de octubre de 2019, Clase 05, Sub Clase 99, presentado por la firma CELULOSA CAMPANA S.A.-----
- Art. 3°** NOTIFÍQUESE, por cédula.-----

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

Resolución N° 0797

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1144 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2012, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HERO Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 20892/2012 A NOMBRE DE HERO INVESTCORP LIMITED.-----

Asunción, 23 OCT 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de "HERO INVESTCORP LIMITED en contra de la Resolución N° 1144 de fecha 08 de noviembre de 2012, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

#### RESULTA:

Que, en fecha 14 de agosto de 2013 se presenta el representante convencional de HERO INVESTCORP LIMITED e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1144 de fecha 08 de noviembre de 2012, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 12 de febrero de 2020, el representante convencional de HERO INVESTCORP LIMITED expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentado la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de julio 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 HERO, registrada con el número 352589 en fecha 12 de septiembre de 2011 a favor de Comagro S.a.e.c.a.: Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica en una misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; además la marca solicitada se reproduce íntegramente en la marca registrada, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante HERO INVESTCORP LIMITED y manifiesta: "(...) Mi mandante tiene registrada la marca HERO en su país de origen, India, en las clases 12, 9, 16, 25, 35, 36, 37, 41 y 42.../... Si bien es cierto, las marcas en cuestión comprenden los mismos productos de la clase 12, debemos tener en cuenta que la marca solicitada por mi mandante cuenta con una etiqueta, que la vuelve claramente diferenciable de la marca base del rechazo.../... Es importante destacar igualmente que la marca HERO, es a su vez el nombre comercial de mi mandante.../... La marca HERO cumple con los requisitos exigidos por nuestra legislación para ser concedida.../... En base a las consideraciones que anteceden, previo los trámites de rigor, dictar resolución revocando en su totalidad la Resolución N° 1144/2012(...).-----

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 N° 352589 de la marca "HERO" a nombre de Comagro S.a.e.c.a. venció el 12 de septiembre de 2020, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo, tal y como lo expresa claramente el Art. 19 de la Ley N° 1294/98 de Marcas que textualmente expresa: "(...) Podrá solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento (...).-----

SE  
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL  
DIRECCIÓN DE MARCAS

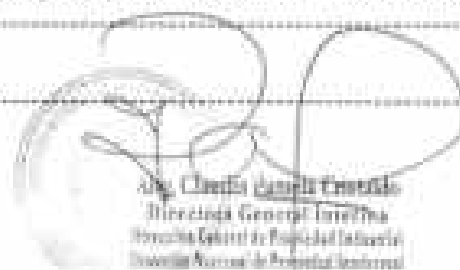
Resolución N° 0797

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1144 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2012, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HERO Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 20892/2012 A NOMBRE DE HERO INVESTCORP LIMITED.-----

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 "HERO Y ETIQUETA", solicitada por HERO INVESTCORP LIMITED.-----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1144 de fecha 08 de noviembre de 2012 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "HERO Y ETIQUETA", clase 12, Expediente N° 20892/2012, solicitada a nombre de HERO INVESTCORP LIMITED.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE.-----

  
Claudia Isabel Costabile  
Directora General Interina  
Dirección General de Propiedad Industrial  
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0798

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1145 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2012, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HERO Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 20893/2012 A NOMBRE DE HERO INVESTCORP LIMITED.-----

Asunción,

23 OCT 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de "HERO INVESTCORP LIMITED en contra de la Resolución N° 1145 de fecha 08 de noviembre de 2012, dictada por la Dirección de Marcas, y:-----

#### RESULTA:

Que, en fecha 14 de agosto de 2013 se presenta el representante convencional de HERO INVESTCORP LIMITED e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1145 de fecha 08 de noviembre de 2012, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 18 de agosto de 2023, el representante convencional de HERO INVESTCORP LIMITED expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentado la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 17 de enero de 2024.-----

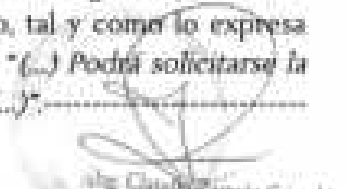
#### CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca HERO BABY, registrada con el número 250921 en fecha 21 de octubre de 2002 a favor de HERO; Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica en una misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; además la marca solicitada se reproduce íntegramente en la marca registrada, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante HERO INVESTCORP LIMITED y manifiesta: "(...) La resolución objeto de agravio, fundamenta el rechazo en el antecedente de la marca HERO BABY, con el registro N° 250921 en fecha 21 de octubre de 2002 con vencimiento en fecha 21 de octubre de 2021, la cual no fue renovada a la fecha de vencimiento.../. Es importante destacar igualmente que la marca HERO es a su vez el nombre comercial de mi mandante, la cual es una empresa sumamente reconocida mundialmente.../. La marca HERO cumple con los requisitos exigidos por nuestra legislación para ser concedida.../. En base a las consideraciones que anteceden, previo los trámites de rigor, dictar resolución revocando en su totalidad la resolución N° 1145/2012 (...).-----

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 N° 250921 de la marca "HERO BABY" a nombre de HERO venció el 21 de octubre de 2012, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo, tal y como lo expresa claramente el Art. 19 de la Ley N° 1294/98 de Marcas que textualmente expresa: "(...) Podrá solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento (...).-----

  
Cecilia Corraldo  
Directora General Técnica  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual  
Ministerio de Turismo y Deportes (Intelectual)


Resolución N° 0798

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1145 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2012, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HERO Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 20893/2012 A NOMBRE DE HERO INVESTCORP LIMITED.-----

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 "HERO Y ETIQUETA", solicitada por HERO INVESTCORP LIMITED.-----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1145 de fecha 08 de noviembre de 2012 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "HERO Y ETIQUETA", clase 28, Expediente N° 20893/2012, solicitada a nombre de HERO INVESTCORP LIMITED.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----



Mg. Gladys Pamela Cruzado  
Directora General Interina  
Dirección General de Propiedad Industrial  
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0799

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° III778 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIOINDUSTRIA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 90759/2022 SOLICITADA POR QUIMFA S.A.-----

Asunción, 23 OCT 2024

VISTA: La solicitud de registro de marca "BIOINDUSTRIA", Acta N° 90759/2022, clase 05, solicitada por HUGO JAVIER PEREIRA DUARTE y;-----

#### RESULTA:

Que, en fecha 30 de mayo de 2023 se presenta HUGO JAVIER PEREIRA DUARTE y solicita el registro de la marca "BIOINDUSTRIA", para amparar productos de la clase 05.-----

Que, en fecha 11 de enero de 2024 ha sido emitido el Dictamen N° III778 por la Dirección de Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca.-----

#### CONSIDERANDO:

Que, en fecha 12 de enero de 2024 fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca "BIOINDUSTRIA", Acta N° 90759/2022, clase 05, solicitada por HUGO JAVIER PEREIRA DUARTE, con Dictamen de la Dirección de Marcas N° III778 de fecha 11 de enero de 2024, favorable a la emisión de la respectiva Resolución de Concesión.-----

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación 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.-----

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

Que, en ese sentido, esta Dirección General disiente con el criterio adoptado por el Director de Marcas al realizar el cotejo marcario de la solicitud de registro, puesto que consideramos que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "*art. 2: inc. e).*... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio".-----

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

Patricia Pamela Cristóbal  
Directora General  
Dirección Nacional de Propiedad Industrial  
Ministerio del Poder Judicial  
Asunción, Paraguay

Resolución N° 0799

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 111778 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIOINDUSTRIA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 90759/2022 SOLICITADA POR QUIMFA S.A.-----

Que, esto es así puesto que, la solicitud de registro de la marca "BIOINDUSTRIA" se presenta para amparar la "totalidad" de los productos de la clase 05.-----

Que, la solicitud de registro analizada se refiere directamente al tipo de productos que brinda, motivo por el cual, carece de la especialidad suficiente para identificar al producto cuya cobertura es solicitada con el signo presentado. Es decir, el término BIOINDUSTRIA se utiliza para describir productos o servicios relacionados con la biotecnología o la industria biológica.-----

Que, en consideración a lo expuesto, no se logra visualizar cuál sería la distintividad que ostentaría como marca la denominación "BIOINDUSTRIA", de la forma en que ha sido presentada, sin contar con ningún otro elemento, carece de la cualidad intrínseca con que debe contar un signo para ser susceptible de convertirse en marca e ingresar al patrimonio del titular. En otras palabras, la denominación "BIOINDUSTRIA", debería contener otros elementos diferenciadores, pues con la simple conjunción de dos palabras comunes- "BIO-INDUSTRIA"- para productos relacionados precisamente a la clase 05, no se podría considerarla un signo capaz de distinguir a sus productos de los demás existentes en el mercado, abocados al mismo rubro.-----

Que, al ser las palabras de uso común no se puede pedir la exclusividad de la misma, "tal como la ley lo expresa" son irregistrables; y esto resulta que en caso de otorgar registro de una marca de este tipo significa quitar del dominio público una palabra que se usa para describir características o modalidades usuales o genéricas de productos o servicios. Si bien la palabra analizada se encuentra constituida además por una etiqueta, la misma deviene irrelevante pues ella no aporta novedad ni originalidad.-----

Que, esta Dirección considera que la denominación "BIOINDUSTRIA" no ofrece ningún elemento distintivo para los productos ofrecidos, careciendo de las características básicas necesarias para convertirse en marca.-----

Que, en conclusión, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones del Art. 2. Así las cosas, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos anteriormente se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del art. 2° incs. e) de la Ley N° 1294/98 de Marcas. Por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el menor análisis. -----

Que, así las cosas, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección considera que no es viable su registro en esas condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen N° 111778 emitido por la Dirección de Marcas y disponer el rechazo de la solicitud.-----

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

**Art. 1º** REVOCAR el Dictamen de Marcas N° 111778 de fecha 11 de enero de 2024 dictada por la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca "BIOINDUSTRIA", clase 05, Acta N° 90759/2022, solicitada a nombre de por QUIMFA S.A.-----

Resolución N° 0799

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 111778 DE FECHA 11 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIOINDUSTRIA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 90759/2022 SOLICITADA POR QUIMFA S.A.-----

- Art. 2º RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "BIOINDUSTRIA", clase 05, Acta N° 90759/2022, solicitada a nombre de QUIMFA S.A.-----
- Art. 3º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "BIOINDUSTRIA", clase 05, Acta N° 90759/2022, solicitada a nombre de QUIMFA S.A.-----
- Art. 4º NOTIFIQUESE-----

  
Dra. Claudia Lucía Coronado  
Directora General de Propiedad Intelectual  
Ministerio General de Propiedad Intelectual  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0000

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 868 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA POSADA DE MARIA Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 80848/2021 A NOMBRE DE SIDEREUS S.R.L.

Que, de esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "MARIA", el mismo deviene irrelevante al ser de uso común, como se analizará en el párrafo siguiente. Además, mientras la solicitada se compone de cuatro vocablos a diferencia de la oponente que está compuesta por cinco vocablos. De dichas particularidades ortográficas se genera una diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan no es similar:

LA POSADA DE MARIA Y ETIQUETA (marca solicitada), y  
VILLA MARIA HOTEL Y RESTAURANTE (marca oponente)

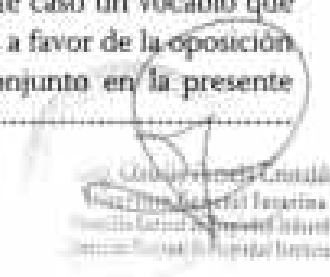
Que, independientemente a lo manifestado anteriormente, vemos que el elemento común de las denominaciones es el vocablo "MARIA/MARIA" el cual consiste en un nombre propio y respecto a los nombres, acertadamente expresó el Dr. OTAMENDI en su obra DERECHO DE MARCAS: "Deberá ser concedido si el solicitante afirma que se trata de una creación de fantasía, es decir, de un nombre inventado, o bien si aduce, y ello es así, que tal nombre es un nombre común que no responde a nadie en particular. Sería, este último, el caso de Juan Pérez o Juan González."

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 LA POSADA DE MARIA Y ETIQUETA (solicitada), y VILLA MARIA HOTEL Y RESTAURANTE (oponente), se comparte el vocablo "MARIA", 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: CABAÑAS MARIA SELVA, clase 43, Registro N° 516330 a nombre de Carlos Mauricio Berraud Udrizar; MARIA'S, clase 43, Registro N° 398313 a nombre de Maria Burt De Rolon; MARIA LA QUE ALQUILA, clase 43, Registro N° 411855 a nombre de Violeta Giménez García De Zófiga; DELICATESSEN - LA CABAÑA DE MARIA, clase 43, Registro N° 538117 a nombre de Cabaña De Maria S.r.l.; MARIA CASTAÑA, clase 43, Registro N° 544134 a nombre de Mirtis Maria Corrales Martino; DULCE MARIA, clase 43, Registro N° 519514 a nombre de Ramon Maldonado Acosta; 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, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles." Así las cosas, vemos que el hecho de compartir un vocablo, en este caso un vocablo que representa a un nombre propio, 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.

<sup>1</sup> "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. 1ª Ed. CABA, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2017. Pág. 109

<sup>2</sup> Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley, Asunción, 2011.



Resolución N°

0600

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 868 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA POSADA DE MARIA Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 80848/2021 A NOMBRE DE SIDEREUS S.R.L.-----

Que, ahondando aún más en el análisis, esta Dirección considera oportuno traer a colación al Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al uso común y menciona *"Una partícula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario"*. Por ello, se colige que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas.-----

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

marca solicitada

marca oponente



mixta

denominativa

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

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

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

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

Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 868 de fecha 31 de octubre de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

  
Dra. Claudia Pérez, Interina  
Directora General Interina  
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos  
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0800

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 868 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA POSADA DE MARIA Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 80848/2021 A NOMBRE DE SIDEREUS S.R.L.

Asunción, 23 OCT 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ELIANA RODRÍGUEZ ALCALÁ PERALTA en contra de la Resolución N° 868 de fecha 31 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

#### RESULTA:

Que, en fecha 11 de diciembre de 2023 se presenta el representante convencional de ELIANA RODRÍGUEZ ALCALÁ PERALTA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 868 de fecha 31 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

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

Que, en fecha 25 de marzo de 2024, el representante convencional de ELIANA RODRÍGUEZ ALCALÁ PERALTA, en fecha 27 de mayo de 2024, el representante convencional de SIDEREUS S.R.L. contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de junio de 2024.

#### CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Al cotejar las marcas enfrentadas como también las constancias obrantes en el expediente, es posible apreciar que las mismas LA POSADA DE MARIA (marca solicitada) y VILLA MARIA HOTEL Y RESTAURANTE (registrada), en conjunto existen diferencias en los aspectos visual y fonético, si bien comparten el mismo radical, de uso común MARIA en su conjunto son plenamente diferenciables... La marca como un signo distintivo por sí mismo es débil, porque por naturaleza tienen algo de común, y es justamente por eso que el estudio en su conjunto debe ser lo suficientemente original para que sea capaz de impresionar los sentidos y producir efecto singular y distinto... Luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente... Cabe mencionar que la denominación MARIA, debido a su uso común, puede ser utilizada por múltiples empresas y no puede ser monopolizada como una marca registrada exclusiva para un solo titular, de ahí que podemos concluir que la solicitada podrá proseguir con los trámites y coexistir en el mercado con la registrada en igual derecho y condiciones como lo dispone el ordenamiento jurídico... Por lo expresado, corresponde no hacer lugar a la oposición deducida."*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante ELIANA RODRÍGUEZ ALCALÁ PERALTA y manifiesta: *"(...) Lo expuesto por el a-quo resulta absolutamente equivocado, puesto que, al cotejar ambas en su conjunto, surge claramente que presentan destacadas similitudes que generan riesgo de confusión o asociación... El elemento preponderante en ambas marcas es claramente el nombre propio MARIA, ya que todos los demás elementos denominativos se refieren simplemente al tipo de servicio que brindará con la marca (POSADA/HOTEL Y RESTAURANTE) y por tanto, se tratan de uso común, que no otorgan distintividad y de valor secundario dentro del cotejo... El riesgo de confusión es incuestionable, siendo que ambas marcas protegen SERVICIOS DE ALOJAMIENTO e incluyen en sus denominaciones los nombres genéricos de estos servicios, por lo que para el público consumidor, el concepto captará de una y otra marca*

Resolución N°

**0800**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 868 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA POSADA DE MARIA Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 80848/2021 A NOMBRE DE SIDEREUS S.R.L.

*es que simplemente se trata de una posada llamada MARIA y de un hotel llamado VILLA MARIA, fácilmente el recuerdo que retendrá en su mente podrá ser el mismo, cayendo en confusión o asociación+ por la similitud conceptual y denominativa.../... Resulta evidente que la identidad en el elemento principal denominativo y la similitud conceptual que se presentan estas marcas no es casualidad, sino que el solicitante busca aprovecharse indebidamente de la reputación de la que se ha hecho acreedora mi patrocinada por el uso de su marca.../... La Señora Directora podrá apreciar que corresponde que se haga el estudio de fondo de la cuestión y esclarecer la misma, es decir, corresponde revocar la Resolución N° 868/2023."*

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y manifiesta: "(...) Un solo elemento gramatical es el que comparten ambas marcas y éste es también una palabra contenida en otras marcas registradas en la misma clase como son las que se mencionan en este escrito de contestación de la oposición.../... La gran cantidad de marcas que contienen el único elemento común en ambas marcas, nos lleva a l conclusión que la marca solicitada NO PUEDE SER CONFUNDIBLE con la marca oponente y que por tanto la Resolución que desestima la oposición, fue dictada en todo conforme a derecho y debe ser confirmada en todas sus partes.../... Esta representación considera que el cotejo realizado por la Inferior se encuentra asimismo ajustado a lo que recomienda la doctrina, es decir, el cotejo en los CONJUNTOS de las marcas, ya que se trata de dos marcas COMPUESTAS.../... Si bien es cierto que ambas marcas comparten un elemento gramatical, MARIA, la diferencia entre ellas es obvia, por lo que se debe tomar en consideración sus conjuntos, y no sus partes de forma aislada, es por ellos que existen numerosas marcas con dicho vocablo, coexistiendo pacíficamente en la clase 43.../... Las diferencias que surgen son muchas más, que las semejanzas, tanto en el orden gramatical y fonético, así como visualmente por lo que no existe el menor riesgo de confusión.../...Habiéndose ceñido a lo expuesto por ambas partes y confrontado las marcas en la forma aconsejada en Doctrina, así los halló inconfundibles y a la solicitada registrable y totalmente distinguible de la marca oponente por lo que considero posible su coexistencia.../... Por estas breves consideraciones, pido a la Señora Directora, dicte resolución confirmando en todas sus partes la resolución N° 868/2023(-)".

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: "LA POSADA DE MARIA Y ETIQUETA" y "VILLA MARIA HOTEL Y RESTAURANTE".

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas LA POSADA DE MARIA Y ETIQUETA (solicitada) y VILLA MARIA HOTEL Y RESTAURANTE (marca base de oposición), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra.

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.


Ang. Claudio Francisco Cerrada  
Director General de Asesoría  
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELLECTUAL  
Paraguay

Resolución N° 0000

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 868 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA POSADA DE MARIA Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 80848/2021 A NOMBRE DE SIDEREUS S.R.L.

Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "LA POSADA DE MARIA Y ETIQUETA", clase 43, Expediente N° 80848/2021, solicitada a nombre de SIDEREUS S.R.L.

Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.



Claudio Fierola Cristallo  
Departamento General de Asesoría  
Asesoría General de Propiedad Intelectual  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0201

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 335 DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2007, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GAS DEL SUR", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 19196/2006 A NOMBRE DE CORPORACION VENEZOLANA DEL PETROLEO, S.A.-----

Asunción, 23 11 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de "CORPORACION VENEZOLANA DEL PETROLEO, S.A. en contra de la Resolución N° 335 de fecha 25 de junio de 2007, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

#### RESULTA:

Que, en fecha 26 de noviembre de 2007 se presenta el representante convencional de CORPORACION VENEZOLANA DEL PETROLEO, S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 335 de fecha 25 de junio de 2007, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 31 de diciembre de 2007, el representante convencional de CORPORACION VENEZOLANA DEL PETROLEO, S.A. expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentado la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 23 de septiembre 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 PETROSUR PETROLEOS DEL SUR, registrada con el número 229230 en fecha 18 de octubre de 2000 a favor de PETROLEOS DEL SUR S.A.; Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica en una misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; además la marca solicitada se reproduce íntegramente en la marca registrada, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante CORPORACION VENEZOLANA DEL PETROLEO, S.A. y manifiesta: "(...) La disposición alegada resulta inaplicable a la solicitud de mi representada ya que la misma cumple con todos los requisitos establecidos por ley para hacerse acreedora de protección por medio del registro marcario.../... Cabe destacar que entre las denominaciones en conflicto existen suficientes diferencias gráficas y fonéticas para permitir su coexistencia pacífica en el mercado.../... Si bien ambas marcas cuentan con la composición DEL SUR, las diferencias resultan evidentes en razón de que ambas denominaciones cuentan con palabras diferentes que le preceden.../... Resulta clara la diferencia entre ambas debido a que tienen una pronunciación y grafía totalmente disímiles.../... La denominación PETROSUR PETROLEOS DEL SUR hace alusión al productos petróleo, en cambio la denominación solicitada por mi representada, GAS DEL SUR hace alusión a gas.../... En base a los argumentos expuestos, al Señor Director peticiono oportunamente dictar resolución revocando la resolución recurrida(...).-----

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 N° 229230 de la marca "PETROSUR PETROLEOS DEL SUR" a nombre de PETROLEOS DEL SUR S.A. venció el 18 de octubre de 2010, venciendo

Carolina Fernández Cerecedo  
Directora General de Marcas  
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELLECTUAL  
PARAGUAY

Resolución N° 0801


POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 335 DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2007, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GAS DEL SUR", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 19196/2006 A NOMBRE DE CORPORACION VENEZOLANA DEL PETROLEO, S.A.-----

a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo, tal y como lo expresa claramente el Art. 19 de la Ley N° 1294/98 de Marcas que textualmente expresa: "(...) Podrá solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento (...)".-----

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del registro de la marca "GAS DEL SUR", solicitada por CORPORACION VENEZOLANA DEL PETROLEO, S.A. ----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 335 de fecha 25 de junio de 2007 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "GAS DEL SUR", clase 04, Expediente N° 19196/2006, solicitada a nombre de CORPORACION VENEZOLANA DEL PETROLEO, S.A.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE.-----

  
Dra. Gladys Pazmino Cruzado  
Directora General Interina  
Dirección Nacional de Propiedad Industrial  
Secretaría Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0602

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 116515 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MISS BELLEZA TOP Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 40295/2023 SOLICITADA POR HUGO JAVIER PEREIRA DUARTE.

Asunción, 23 OCT 2024

VISTA: La solicitud de registro de marca "MISS BELLEZA TOP Y ETIQUETA", Acta N° 40295/2023, clase 41, solicitada por HUGO JAVIER PEREIRA DUARTE y;

#### RESULTA:

Que, en fecha 30 de mayo de 2023 se presenta HUGO JAVIER PEREIRA DUARTE y solicita el registro de la marca "MISS BELLEZA TOP Y ETIQUETA", para amparar productos de la clase 41.

Que, en fecha 19 de agosto de 2024 ha sido emitido el Dictamen N° 116515 por la Dirección de Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca.

#### CONSIDERANDO:

Que, en fecha 20 de agosto de 2024 fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca "MISS BELLEZA TOP Y ETIQUETA", Acta N° 40295/2023, clase 41, solicitada por HUGO JAVIER PEREIRA DUARTE, con Dictamen de la Dirección de Marcas N° 116515 de fecha 19 de agosto de 2024, favorable a la emisión de la respectiva Resolución de Concesión.

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

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

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

Que, en ese sentido, esta Dirección General disiente con el criterio adoptado por el Director de Marcas al realizar el cotejo marcario de la solicitud de registro, puesto que consideramos que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "art. 2: inc. 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".

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

Resolución N°

0002

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 116515 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MISS BELLEZA TOP Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 40295/2023 SOLICITADA POR HUGO JAVIER PEREIRA DUARTE.

Que, esto es así puesto que, la solicitud de registro de la marca "MISS BELLEZA TOP Y ETIQUETA" se presenta para amparar servicios de la clase 41 tales como: "SERVICIOS CULTURALES, incluyendo servicios de certámenes de belleza y de cultura".

Que, la solicitud de registro analizada se refiere directamente al tipo de servicios que brinda, motivo por el cual, carece de la especialidad suficiente para identificar al servicio cuya cobertura es solicitada con el signo presentado.

Que, en consideración a lo expuesto, no se logra visualizar cuál sería la distintividad que ostentaría como marca la denominación "MISS BELLEZA TOP Y ETIQUETA", de la forma en que ha sido presentada, sin contar con ningún otro elemento, carece de la cualidad intrínseca con que debe contar un signo para ser susceptible de convertirse en marca e ingresar al patrimonio del titular. En otras palabras, la denominación "MISS BELLEZA TOP" debería contener otros elementos diferenciadores, pues con la simple conjunción de tres palabras comunes- "MISS BELLEZA TOP"- para servicios relacionados precisamente a *SERVICIOS CULTURALES, incluyendo servicios de certámenes de belleza y de cultura*, no se podría considerar un signo capaz de distinguir a sus servicios de los demás existentes en el mercado, abocados al mismo rubro.

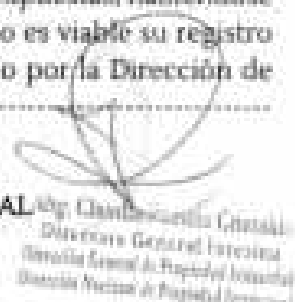
Que, al ser las palabras de uso común no se puede pedir la exclusividad de la misma, "tal como la ley lo expresa" son irregistrables; y esto resulta que en caso de otorgar registro de una marca de este tipo significa quitar del dominio público una palabra que se usa para describir características o modalidades usuales o genéricas de productos o servicios. Si bien la palabra analizada se encuentra constituida además por una etiqueta, la misma deviene irrelevante pues ella no aporta novedad ni originalidad.

Que, esta Dirección considera que la denominación "MISS BELLEZA TOP Y ETIQUETA" no ofrece ningún elemento distintivo para los servicios ofrecidos, careciendo de las características básicas necesarias para convertirse en marca.

Que, en conclusión, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones del Art. 2. Así las cosas, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos anteriormente se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del art. 2° incs. e) de la Ley N° 1294/98 de Marcas. Por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el menor análisis.

Que, así las cosas, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, esta Dirección considera que no es viable su registro en esas condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen N° 116515 emitido por la Dirección de Marcas y disponer el rechazo de la solicitud.


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

  
Gladys Carolina Cristóbal  
Directora General Interina  
Servicio Especial de Propiedad Industrial  
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° 0502

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 116515 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MISS BELLEZA TOP Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 40295/2023 SOLICITADA POR HUGO JAVIER PEREIRA DUARTE.

- Art. 1º REVOCAR el Dictamen de Marcas N° 116515 de fecha 19 de agosto de 2024 dictada por la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca "MISS BELLEZA TOP Y ETIQUETA", clase 41, Acta N° 40295/2023, solicitada a nombre de por HUGO JAVIER PEREIRA DUARTE.
- Art. 2º RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "MISS BELLEZA TOP Y ETIQUETA", clase 41, Acta N° 40295/2023, solicitada a nombre de HUGO JAVIER PEREIRA DUARTE.
- Art. 3º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "MISS BELLEZA TOP Y ETIQUETA", clase 41, Acta N° 40295/2023, solicitada a nombre de HUGO JAVIER PEREIRA DUARTE.
- Art. 4º NOTIFIQUESE.



Dr. Carlos J. Vera Cruzado  
Director General de Marcas  
Servicio General de Propiedad Intelectual  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0003

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1309 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NOVAPAR Y ETIQUETA", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 86265/2017, A NOMBRE DE ALAMO S.A.-----

Asunción, 23 OCT 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por los representantes convencionales de EMPRESAS CMPC S.A. en contra de la Resolución N° 1309 de fecha 28 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

**RESULTA:**

Que, en fecha 23 de diciembre de 2022 se presenta el representante convencional de EMPRESAS CMPC S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1309 de fecha 28 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 06 de marzo de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 20 de abril de 2023, el representante convencional de EMPRESAS CMPC S.A. expresó agravios; en fecha 07 de agosto de 2023, se presenta la representante convencional de ALAMO S.A. y contesta el traslado de expresión de agravios y en consecuencia llama autos para resolver en fecha 04 de septiembre de 2023.-----

**CONSIDERANDO:**

Que, la mencionada Resolución considera que: *"[...] Analizadas las marcas, NOVAPAR Y ETIQUETA (solicitada) vs. NOVA (oponente), esta Dirección es del criterio que las marcas enfrentadas son distintivas una de la otra a los efectos de su coexistencia pacífica, así difieren ampliamente al hacer un análisis en conjunto, basta pronunciar ambas marcas una seguida tras otra para apreciar las diferencias fonéticas, alejando así la posibilidad de confusión.../... Al pronunciar dichas marcas generan recuerdos opuestos, las mismas difieren en el plano fonético, como así también las diferencias entre los productos y servicios que ambas quieren proteger evitando la posibilidad las asocie entre sí.../... Si bien constan de algunas letras similares, en sus conjuntos son diferentes por lo que a simple vista ambos signos son distinguibles entre sí, por lo que a criterio de esta Dirección no existen causales para denegar la presente solicitud.../... Por lo expresado, es criterio de esta Dirección que la marca solicitada reúne los requisitos de especialidad y novedad para su registro, por lo que corresponde no hacer lugar a la oposición deducida.-----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante EMPRESAS CMPC S.A. y manifiesta: *"[...] La Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos claramente ha fallado a la hora de hacer el análisis correspondiente, realizando un cotejo marcario y análisis de confundibilidad incoherente con lo establecido en la Ley N° 1294/98 de Marcas.../... La marca solicitada ha sido presentada vulnerando lo dispuesto por la Ley de Marcas en su Art. 2° inc f) y g).../... Teniendo en cuenta el registro concedido para la marca NOVA, Reg. N° 428.635 en clase 16 (la marca base de oposición) a favor del oponente y conforme a las prohibiciones legales mencionadas anteriormente, el registro para la solicitud de marca NOVAPAR se encuentra sujeta a prohibiciones establecidas claramente en la Ley de Marcas, además de atentar contra un derecho adquirido por mi principal.../... La marca base de oposición se encuentra por lo tanto comprendida dentro de lo que en nuestro país es considerado como marca notoria, tanto por la legislación como por la-----*

Ing. Gabriela Pineda, Creadora  
Licenciada en el ejercicio  
de la Dirección de Asuntos  
Marcarios Litigiosos  
DIRECCIÓN NACIONAL DE  
PROPIEDAD INTELECTUAL

Resolución N°

0803

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1309 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NOVAPAR Y ETIQUETA", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 86265/2017, A NOMBRE DE ALAMO S.A.

*doctrina y jurisprudencia... La marca NOVA es un producto de higiene utilizado para limpieza y especialmente la absorción de líquidos ya sea rollo u hojas de papel... Teniendo en cuenta la larga trayectoria y disposición del producto en el mercado paraguayo, la misma cuenta con gran notoriedad entre este público determinado en nuestro país... De permitirse el registro de la marca NOVAPAR en clase 16, ello causaría una dilución del poder distintivo de la marca NOVA... El hecho de que la marca solicitada haya sido depositada en la misma clase 16 para los mismos productos para los que se encuentra registrada la marca oponente aumenta aún más las razones para denegar dicha solicitud... En virtud a las semejanzas existentes entre las denominaciones, las posibilidades de confusión aumentan considerablemente... En base a lo expuesto petitorio, revocar la Resolución N° 1309/2022.*

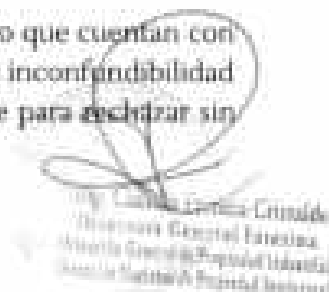
Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice: "(...) Los fundamentos vertidos por la actora, no resultan en absoluto, una crítica razonable a los fundamentos dispuestos dispuestos por el Director de Asuntos Litigiosos, en la resolución en cuestión, la que fue dictada conforme a derecho y la que desde ya solicitamos sea confirmada... La adversa intenta desmeritar los fundamentos de la resolución, distrayendo con el examen o análisis realizado, invocando que no se tuvo en cuenta un supuesto status de notoriamente conocida de la marca base de oposición, lo que en primer lugar no se compadece con la realidad y tampoco intentaron probarlo en autos en el periodo oportuno, por lo que agravarse ni debatirse en este estadio, una cuestión no evidenciada en el periodo probatorio, mencionado jurisprudencia que ni siquiera tiene relación ni corresponden al debate de la marca en cuestión... En autos ha sido evidenciada la coexistencia pacífica de la marca de la apelante con marcas que contienen partículas o prefijos idénticos al que conforma la marca de mi representada, como: NOVARE con Reg. N° 435.425 en clase 16 para cubrir exactamente los artículos mencionados... La adversa no ha logrado devirtuar los fundamentos expuestos en la resolución recurrida, limitando a reabrir una etapa ya precluida del proceso... Considerando que la resolución recurrida ha sido ha dictada correctamente, tomando todos los elementos vertidos en autos, corresponde que la misma sea confirmada en todos sus términos.

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 "NOVAPAR Y ETIQUETA" (solicitante) vs "NOVA" (oponente) no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante, ni representan la misma idea conceptual. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.

Que, si bien las marcas en pugna comparten letras en común, no es menos cierto que cuentan con elementos diferenciadores, dentro de sus conjuntos, generando como consecuencia su inconfundibilidad en el plano fonético como el gráfico, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para ~~excluir~~ sin

  
Cristóbal  
Director General  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual  
Avda. de la Libertad 1000, Asunción, Paraguay

Resolución N° 0803

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1309 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NOVAPAR Y ETIQUETA", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 86265/2017, A NOMBRE DE ALAMO S.A.-----

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 **NOVAPAR Y ETIQUETA** (solicitada), y **NOVA** (oponente), se comparte el vocablo "NOVA", 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: **INNOVA**, Registro N° 446152, clase 16 a nombre de Ripasa S.a. Celulose E Papel.; **NOVARE**, Registro N° 435425, clase 16 a nombre Maureen Tereza Goldring; **NOVARQ**, Registro N° 517740, clase 16 a nombre Silvina Beatriz Brito De Fernández; **INDVATTA**, Registro N° 574686, clase 16 a nombre Santher - Fabrica De Papel Santa Therezinha S.A.; **CREDINNOVA**, Registro N° 545857, clase 16 a nombre NDL S.A., extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexisten previamente.-----

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

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


marca solicitada

**NOVAPAR**

mixta

marca oponente

denominativa

  
V. Gómez - María Estrella  
Dirección General de Intelecto  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual  
Calle Venecia 4, Asunción, Paraguay

Resolución N°

0803


POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1309 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NOVAPAR Y ETIQUETA", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 86265/2017, A NOMBRE DE ALAMO S.A.-----

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

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1309 de fecha 28 de noviembre de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "NOVAPAR Y ETIQUETA", clase 16. Expediente. N° 86265/2017, solicitada a nombre de ALAMO S.A.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.-----



\_\_\_\_\_  
Dra. María Patricia Céspedes  
Directora General Interim  
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos  
Dirección Nacional de Propiedad Industrial  
Paraguay

Resolución N° **0804**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 149 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EUREKAKIDS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 102811/2021, SOLICITADO POR DAMERIK, S.L. -----

Asunción, 23 OCT 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma DAMERIK, S.L. contra la Resolución N° 149 de fecha 20 de enero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 10 de mayo de 2023 se presenta el representante convencional de la firma DAMERIK, S.L. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 149 de fecha 20 de enero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 10 de agosto de 2023, el representante convencional de DAMERIK, S.L. expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 04 de septiembre de 2023. -----

**CONSIDERANDO:**

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2020-2075353 Denominación EUREKA Clase 35 Registro 515413 Titular Claudio Augusto Demattei Ortiz (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 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado". -----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Mi mandante ya tiene registrada la marca EUREKAKIDS en clase 28 para los productos cuya venta busca proteger con la solicitud de EUREKAKIDS en clase 35. Damerik, S.L. es propietaria del registro N° 494262 de la marca EUREKAKIDS, de clase 28, otorgado el 17 de octubre de 2019. Este registro cubre juegos y juguetes, artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases, decoraciones para árboles de Navidad .../.. Damerik, S.L. tiene derechos adquiridos sobre la denominación EUREKAKIDS...". -----

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 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. -----

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 "EUREKAKIDS Y ETIQUETA" y



Dr. Carlos Pascual Cristóbal  
Director General  
Ejecutivo Central  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0804

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 149 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EUREKAKIDS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 102811/2021, SOLICITADO POR DAMERIK, S.L. -----

la marca base de rechazo "EUREKA", se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita está compuesta por dos vocablos, y que si bien la denominación "EUREKA" podría ser considerada por sí sola similar a la marca registrada, pero al combinarse con el vocablo "KIDS", forman un conjunto único e indisoluble y de dichas particularidades ortográficas se genera una diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas no es similar. -----

EUREKAKIDS Y ETIQUETA (solicitada), y  
EUREKA (marca base de rechazo)

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones EUREKAKIDS Y ETIQUETA (solicitada), y EUREKA (base de rechazo), comparten el vocablo "EUREKA", existen otras marcas registradas en la misma clase 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: EUREKAPIEDRAS, clase 35, Registro N° 524772 a nombre de GUSTAVO JAVIER VERA GONZALEZ; EUROCAR, clase 35, Registro N° 546822 a nombre de EUROCAR S.A.; extremo que demuestra la coexistencia previa y pacífica de las mismas dentro del mercado. -----

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

Que, ahondando aún más en el análisis, esta Dirección considera oportuno traer a colación al Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al uso común y menciona "Una partícula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una rale de uso general o necesario". Por ello, se colige que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas. -----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. En este caso, vemos que la marca registrada es denominativa mientras que la solicitada posee una etiqueta que consiste en la palabra "EUREKAKIDS" en letras mayúsculas con una tipografía redondeada y degradada en tonos verdes sobre las que se encuentran posadas tres estrellas de color amarillo en tamaños diferentes, todo esto, dentro de un fondo blanco. En síntesis, la marca solicitada contienen elementos de fantasía y al compararla en su -----

Abg. Claudia Pardo  
Directora General  
Secretaría General de la Dirección  
Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0804

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 149 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EUREKAKIDS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 102811/2021, SOLICITADO POR DAMERIK, S.L. -----

conjunto con la marca base de rechazo, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de la otra, en todos los planos de comparación. -----

marca solicitada

marca base rechazo

**EUREKA<sup>+</sup>KIDS**


"denominativa"

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

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 149 de fecha 20 de enero de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "EUREKAKIDS Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N° 102811/2021, solicitada a nombre de DAMERIK, S.L. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE -----



  
C. Claudia Patricia Trujillo  
Directora General Interina  
Dirección Nacional de Propiedad Industrial  
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° 0805

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 921 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ÑA JUANITA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 17368/2020, SOLICITADO POR BRUMADO S.A.-----

Asunción, 23 OCT 2021

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO contra la Resolución N° 921 de fecha 02 de diciembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

#### RESULTA:

Que, en fecha 16 de diciembre de 2021 se presenta la representante convencional de AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 921 de fecha 02 de diciembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 28 de diciembre de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

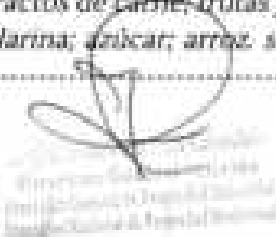
Que, en fecha 29 de marzo de 2022, el representante convencional de AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO expresó agravios; dictándose en fecha 11 de mayo de 2022 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.-----

Que, en fecha 17 de octubre de 2022, fue acusada la rebeldía de la adversa, por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 05 de diciembre de 2022.-----

#### CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, al visualizar y/o pronunciar una marca seguida de la otra se aprecian las diferencias gráficas y fonéticas existentes, además cabe mencionar que la marca solicitada es una denominación mixta mientras el de la oponente una denominación simple, por la misma no dejan la misma impresión ni recuerdo, cuenta con los requisitos de novedad y originalidad que hace una marcada diferencia con la marca con la marca oponente .../...Esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitorias de registro estipuladas el artículo 2° de la Ley de marcas N° 1294/98. Por todo lo expuesto, la oposición deducida por AJ S.A. Calidad Ante Todo deviene improcedente, consecuentemente es criterio de esta Dirección confirmar el Dictamen N° 253/2021 emitido por la jefatura de asuntos litigiosos, 3ra sala, y no hacer lugar a la oposición deducida (...)"-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Que, analizando las denominaciones ANITA (registrada en la clase 29 y 30) vs. ÑA JUANITA (solicitada para la clase 31) si existen similitudes entre las denominaciones, este tipo de semejanza, es la que deriva del mismo o parecido contenido conceptual de las marcas, es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra, en ese sentido, las denominaciones ANITA vs ÑA JUANITA, no pueden coexistir pacíficamente ya que mi mandante tiene registrada su marca para los siguientes productos tales como: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras .../... y la solicitante pretende registrar en la clase: 30 para productos: Harina; azúcar; arroz; se tratan de los mismos productos de mi mandante. (...)"-----

  
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL  
PARAGUAY

Resolución N° 0005

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 921 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ÑA JUANITA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 17368/2020, SOLICITADO POR BRUMADO S.A.

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "ÑA JUANITA" y la marca oponente "ANITA".

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro "ÑA JUANITA" y la marca oponente "ANITA", cabe resaltar que a pesar de compartir ciertos elementos, al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil, ya que la solicitada se compone de dos vocablos mientras que la oponente consta de un solo vocablo, siendo un elemento diferenciador en la marca solicitante el vocativo de cortesía "ÑA" (*forma reducida de señora*), marcando una diferencia auditiva y visual clara entre ambas denominaciones; es decir, considerando a los signos de manera conjunta, las posibilidades de confusión para el consumidor entre una y otra marca no se darían.

ÑA JUANITA (marca solicitada), y  
ANITA (marca oponente)

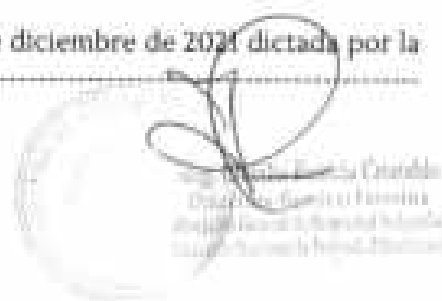
Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para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

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

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

**Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 921 de fecha 02 de diciembre de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

<sup>1</sup> Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley, Asunción, 2011.

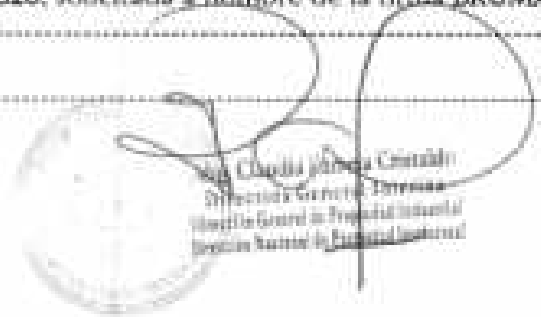


Resolución N° **0805**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 921 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ÑA JUANITA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 17368/2020, SOLICITADO POR BRUMADO S.A.

Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ÑA JUANITA", clase 30, Acta N° 17368/2020, solicitada a nombre de la firma BRUMADO S.A.

Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.

  
Claudia Patricia Cristóbal  
Directora General de Asesoría  
Oficina General de Propiedad Intelectual  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0803

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 922 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ÑA JUANITA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 17369/2020, SOLICITADO POR BRUMADO S.A.-----

Asunción, 23 OCT 2021

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO contra la Resolución N° 922 de fecha 02 de diciembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

#### RESULTA:

Que, en fecha 16 de diciembre de 2021 se presenta la representante convencional de AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 922 de fecha 02 de diciembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 28 de diciembre de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 29 de marzo de 2022, el representante convencional de AJ S.A. CALIDAD ANTE TODO expresó agravios; dictándose en fecha 11 de mayo de 2022 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.-----

Que, en fecha 17 de octubre de 2022, fue acusada la rebeldía de la adversa, por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 05 de diciembre de 2022.-----

#### CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, al visualizar y/o pronunciar una marca seguida de la otra se aprecian las diferencias gráficas y fonéticas existentes, además cabe mencionar que la marca solicitada es una denominación mixta mientras el de la oponente una denominación simple, por la misma no dejan la misma impresión ni recuerdo, cuenta con los requisitos de novedad y originalidad que hace una marcada diferencia con la marca con la marca oponente (...)Esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el artículo 2º de la Ley de marcas N° 1294/98. Por todo lo expuesto, la oposición deducida por Aj S.A. Calidad Ante Todo deviene improcedente, consecuentemente es criterio de esta Dirección confirmar el Dictamen N° 254/2021 emitido por la jefatura de asuntos litigiosos, 3ra sala, y no hacer lugar a la oposición deducida (...)".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa "(...) Que, analizando las denominaciones ANITA (registrada en la clase 29 y 30) vs. ÑA JUANITA (solicitada para la clase 31) si existen similitudes entre las denominaciones, este tipo de semejanza, es la que deriva del mismo o parecido contenido conceptual de las marcas, es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra, en ese sentido, las denominaciones ANITA vs ÑA JUANITA, no pueden coexistir pacíficamente ya que mi mandante tiene registrada su marca para los siguientes productos tales como: Carne, pescado, carne de ave y carne de cara; extractos de carne; frutas y verduras (...) y la solicitante pretende registrar en la clase: 31 para productos: porotos totalmente relacionada con los productos que ofrece mi mandante. (...)".-----

Resolución N° 0806

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 922 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ÑA JUANITA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 17369/2020, SOLICITADO POR BRUMADO S.A.-----

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "ÑA JUANITA" y la marca oponente "ANITA".-----

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro "ÑA JUANITA" y la marca oponente "ANITA", cabe resaltar que a pesar de compartir ciertos elementos, al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil, ya que la solicitada se compone de dos vocablos mientras que la oponente consta de un solo vocablo, siendo un elemento diferenciador en la marca solicitante el vocativo de cortesía "ÑA" (*forma reducida de señora*), marcando una diferencia auditiva y visual clara entre ambas denominaciones; es decir, considerando a los signos de manera conjunta, las posibilidades de confusión para el consumidor entre una y otra marca no se darían.-----

ÑA JUANITA (marca solicitada), y  
ANITA (marca oponente)

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

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

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

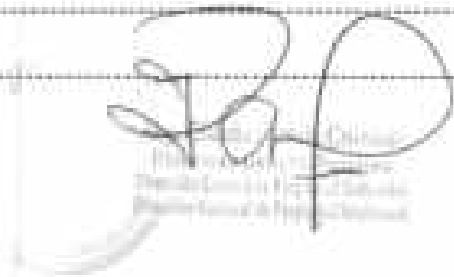
Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 922 de fecha 02 de diciembre de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Resolución N° 0806

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 922 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ÑA JUANITA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 17369/2020, SOLICITADO POR BRUMADO S.A.

Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ÑA JUANITA ", clase 31, Acta N° 17369/2020, solicitada a nombre de la firma BRUMADO S.A.

Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.



Director  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual  
Paraguay

Resolución N°

0807

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2.118 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PIEL Y ETIQUETA", CLASE 10, EXPEDIENTE N° 89148/2020, SOLICITADO POR IPPF/WHR INNOVA, S.A.

Asunción, 24 OCT 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional IPPF/WHR INNOVA, S.A. contra la Resolución N° 2.118 de fecha 09 de diciembre de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y: -

#### RESULTA:

Que, en fecha 13 de enero de 2022 se presenta el representante convencional de IPPF/WHR INNOVA, S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 2.118 de fecha 09 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 de apelación interpuesto.

Que, en fecha 03 de mayo de 2022, el representante convencional de IPPF/WHR INNOVA, S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 17 de mayo 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 Expediente 2019-1943867 Denominación BIOPIEL Clase 10 Registro 508113 Titular Pharma Internacional S.A (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 8° 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 debo mencionar que en las denominaciones PIEL y BIOPIEL, existen notables diferencias gráficas, ortográficas, fonéticas y conceptuales que las vuelven totalmente disímiles, lo que permite la coexistencia pacífica entre las mismas. ... debo mencionar que el término "PIEL", que es precisamente el término en común entre las marcas opuestas, es un palabra con significado propio, por lo que de ninguna manera puede ser objeto de apropiación exclusiva por parte del titular de la marca base del rechazo, y de hecho no lo es, por que coexiste con la siguiente marca en la misma clase 10, desde el año 2018: MARCO DE LA PIEL Y ETIQUETA clase 10, Registro N° 458492 a nombre de JOAO PAULO CORREA. Siguiendo el principio de igualdad, si la marca base de rechazo puede coexistir pacíficamente con la marca citada, también lo podrá hacer la solicitud de mi representada..."

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

Resolución N° 0807

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2.118 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PIEL Y ETIQUETA", CLASE 10, EXPEDIENTE N° 89148/2020, SOLICITADO POR IPPF/WHR INNOVA, S.A.-----

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 "BIOPIEL" y la solicitud de registro de la marca "PIEL Y ETIQUETA", se evidencia que el vocablo predominante y principal de la marca registrada se encuentra reproducida en la denominación de la solicitante. En ese sentido, tenemos que "PIEL Y ETIQUETA" es idéntica a la marca registrada "BIOPIEL". En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas mencionadas:-----

PIEL Y ETIQUETA (marca solicitante), y  
BIOPIEL (marca base de rechazo)

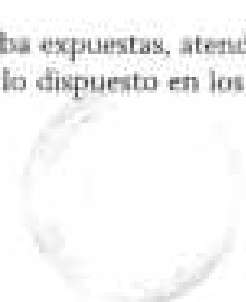
De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes elementos diferentes entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.--

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 "PIEL Y ETIQUETA" pretende obtener la cobertura para productos de la clase 10, presentando su solicitud con la siguiente descripción: *"...Dispositivos anticonceptivos como ser preservativos, condones y preservativos espermicidas..."*. Por su parte, la marca base de rechazo "BIOPIEL" tiene registrada la cobertura de todos los productos en la misma clase del nomenclador 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 "PIEL Y ETIQUETA" no podrá coexistir con la marca antecedente "BIOPIEL", con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los productos por ambas comercializadas.-----

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

  
Jefe División Propiedad Intelectual  
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL  
Resolución N° 0807/2021


Resolución N° **0807**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2.118 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PIEL Y ETIQUETA", CLASE 10, EXPEDIENTE N° 89148/2020, SOLICITADO POR IPPF/WHR INNOVA, S.A.-----

inciso f) de la Ley N° 1294/95 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde confirmar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 2.118 de fecha 09 de diciembre de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "PIEL Y ETIQUETA", clase 10, Expediente N° 89148/2020, solicitada a nombre de IPPF/WHR INNOVA, S.A.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE.-----

  
Dña. Claudia Pamela González  
Directora General Interina  
Intendencia General de Propiedad Industrial  
Intendencia General de Propiedad Industrial

Resolución N°

0808

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1798 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SPEED", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 33546/2018, SOLICITADO POR MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A.

Asunción, 24 OCT 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A., contra la Resolución N° 1798 de fecha 13 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y;

#### RESULTA:

Que, en fecha 25 de noviembre de 2019 se presenta la representante convencional de MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1798 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 abril de 2022, la representante convencional de MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 22 de abril 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 "NEW SPEED" registrada con el número 482980 en fecha 16 de Mayo de 2019 a favor de VICTOR RAUL FRETES BENITES. 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: "(...) verificado el Sistema Informático de la DINAPI, se observa que hay un par de marcas que fueron concedidas a diferentes personas físicas y jurídicas, con la SOLA DENOMINACIÓN DE SPEED, e inclusive concedieron marcas que fonéticamente, si pueden causar confusión, cito a modo de ejemplo (SPEED - SPEEDO), como asimismo, con la inclusión en su denominación de la palabra SPEED, formando una palabra compuesta. Al respecto, cabe señalar que los otorgamientos de tales marcas se dieron antes de la vigencia de la Ley de Marcas, como asimismo, bajo el amparo de la actual, el N° 1294/1998. (...) Y haciendo una comparación con los productos que ampara cada Clase, la solicitada por mi parte refiere Servicios de la Clase 35 tales como importación, exportación, comercialización EXCLUSIVAMENTE DE ARTÍCULOS PARA LA PESCA, en tanto la citada como antecedente, refiere en forma genérica, bajo la denominación de TODOS(...)"

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcara, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad



Resolución N°

0808

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.798 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SPEED", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 33546/2018, SOLICITADO POR MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A.

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 "NEW SPEED" y la solicitud de registro de la marca "SPEED", se evidencia que el vocablo predominante y principal de la marca registrada "SPEED" se encuentra reproducida en la denominación de la solicitante. En ese sentido, tenemos que la solicitante "SPEED" es idéntica a la marca registrada "NEW SPEED". En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas mencionadas:

SPEED (marca solicitante), y  
NEW SPEED (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 "SPEED" pretende obtener la cobertura para servicios de la clase 35, presentando su solicitud con la siguiente descripción: *"...Servicios de la Clase 35 tales como importación, exportación, comercialización, y publicidad, exclusivamente de artículos para la pesca.."* Por su parte, la marca base de rechazo "NEW SPEED" tiene registrada la cobertura de "TODOS" los productos de la clase 28 del nomenclador internacional.

Que, entre los fundamentos esgrimidos por la 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 **si existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna**. En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca "SPEED" no podrá coexistir con la marca antecedente "NEW SPEED", con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los productos y servicios ofrecidos por ambas.

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. 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.



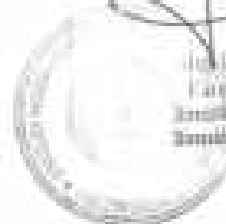
Resolución N° **0808**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.798 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SPEED", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 33546/2018, SOLICITADO POR MARURI SPORTS FISHING TACKLE 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 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° 1.798 de fecha 13 de noviembre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "SPEED", clase 35, Expediente N° 33546/2018, solicitada a nombre de ~~MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A.~~ -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE. -----



*[Handwritten Signature]*  
Dra. Gladys Patricia Castellón  
Directora General Interina  
Dirección Nacional de Propiedad Industrial  
Paraguay

Resolución N°

0809

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.797 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SPEED", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 33544/2018, SOLICITADO POR MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A.

Asunción, 24 OCT 2021

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A., contra la Resolución N° 1.797 de fecha 13 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y;

#### RESULTA:

Que, en fecha 25 de noviembre de 2019 se presenta la representante convencional de MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1.797 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 17 de septiembre de 2020, la representante convencional de MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 16 de noviembre de 2020.

#### CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "NEW SPEED" registrada con el número 482980 en fecha 16 de Mayo de 2019 a favor de VICTOR RAUL FRETES BENITES. 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: "(...) verificado el Sistema Informático de la DINAPI, se observa que hay un par de marcas que fueron concedidas a diferentes personas físicas y jurídicas, con la SOLA DENOMINACIÓN DE SPEED, e inclusive concedieron marcas que fonéticamente, si pueden causar confusión, cito a modo de ejemplo (SPEED - SPEEDO), como asimismo, con la inclusión en su denominación de la palabra SPEED, formando una palabra compuesta. Al respecto, cabe señalar que los otorgamientos de tales marcas se dieron antes de la vigencia de la Ley de Marcas, como asimismo, bajo el amparo de la actual, el N° 1294/1998. (...) Y haciendo una comparación con los productos que ampara cada Clase, la solicitada por mi parte refiere EXCLUSIVAMENTE A ARTÍCULOS DE PESCA, en tanto la citada como antecedente, refiere en forma genérica, bajo la denominación de TODOS(...)"

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

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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.797 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SPEED", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 33544/2018, SOLICITADO POR MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A.

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 "NEW SPEED" y la solicitud de registro de la marca "SPEED", se evidencia que el vocablo predominante y principal de la marca registrada "SPEED" se encuentra reproducida en la denominación de la solicitante. En ese sentido, tenemos que la solicitante "SPEED" es idéntica a la marca registrada "NEW SPEED". En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas mencionadas:

SPEED (marca solicitante), y  
NEW SPEED (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 "SPEED" pretende obtener la cobertura para productos de la clase 28, presentando su solicitud con la siguiente descripción: "...Exclusivamente artículos para la pesca comprendidos en la Clase 28...". Por su parte, la marca base de rechazo "NEW SPEED" tiene registrada la cobertura de "TODOS" los productos de la misma clase del nomenclador internacional.

Que, entre los fundamentos esgrimidos por la 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 si existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca "SPEED" no podrá coexistir con la marca antecedente "NEW SPEED", con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los productos ofrecidos por ambas.

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículos 4º 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°

0809

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1797 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SPEED", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 33544/2018, SOLICITADO POR MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A.

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1797 de fecha 13 de noviembre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas. ....
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "SPEED", clase 28, Expediente N° 33544/2018, solicitada a nombre de MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A. ....
- Art. 3º NOTIFIQUESE. ....



Dr. Claudia Lucía Cristóbal  
Directora General Interina  
Dirección General de Propiedad Industrial  
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0810

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1374 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARAGUAY ASISTENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 82468/2019, SOLICITADA POR PARAGUAY ASISTENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA.

Asunción, 26 OCT 2020

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de PARAGUAY ASISTENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA, contra la Resolución N° 1374 de fecha 21 de Octubre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y;

#### RESULTA:

Que, en fecha 27 de octubre de 2020 se presenta la representante convencional de PARAGUAY ASISTENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1374 de fecha 21 de Octubre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.

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

Que, en fecha 10 de diciembre de 2020, la representante convencional de PARAGUAY ASISTENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 16 de diciembre de 2020.

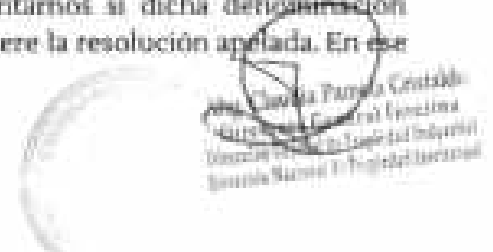
#### CONSIDERANDO:

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 productos que desea proteger. En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado."

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "el A-QUO no ha considerado el hecho de que la razón social de mi mandante es PARAGUAY ASISTENCIA S.A., misma denominación cuyo registro pretende obtener y cuyo derecho sobre la misma se encuentra amparado por los arts. 72 y 75 de la Ley 1294/98 de Marcas...". A esto sumamos el hecho de que la instancia inferior considera a la denominación "descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los productos que desea proteger"; sin embargo, esta afirmación resulta completamente desprovista de fundamentos, ¿Cuál es la descripción de los servicios que la denominación de mi mandante realiza?, incluso de ser así, no es fundamento suficiente para negar el registro solicitado atendiendo a lo dispuesto por el art. 10 de la ley de marcas...".

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, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "PARAGUAY ASISTENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA" resulta descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita tal como refiere la resolución apelada. En ese



Resolución N°

0810

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1374 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARAGUAY ASISTENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 82468/2019, SOLICITADA POR PARAGUAY ASISTENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA.

sentido, la solicitud de registro de marca "PARAGUAY ASISTENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA" pretende obtener cobertura para servicios de la clase 37, específicamente para: "Servicios de asistencia mecánica y auxilio para vehículos. Servicios comprendidos en la clase 37."

Que, la denominación solicitada es "PARAGUAY ASISTENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA", es la combinación de cuatro vocablos: "PARAGUAY" que indica el país de origen, "ASISTENCIA" entendiéndose como la ayuda o soporte proporcionado, y "SOCIEDAD ANÓNIMA" refiriéndose a la forma jurídica de la empresa solicitante. Siendo la marca un signo que debe servir para identificar a un producto o servicio, nos preguntamos: ¿cuál sería la capacidad distintiva de la presente solicitud de registro? ya que la misma no deja lugar a la imaginación o a la interpretación, ya que como denominación, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el menor análisis. La denominación sólo describe el sentido o significado conceptual del servicio a ser ofrecido y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que hace alusión directa al servicio a ser ofrecido.

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

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

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 arriba a la conclusión de que no es viable su registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida.

Abg. Claudia Paredes Cruz...  
Directora General Técnica  
Dirección General de Propiedad Intelectual  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0810**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1374 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARAGUAY ASISTENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 82468/2019, SOLICITADA POR PARAGUAY ASISTENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1374 de fecha 21 de Octubre de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "PARAGUAY ASISTENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA", clase 37, Acta No. 82468/2019, solicitada a nombre de PARAGUAY ASISTENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE. -----

  
M. Cecilia P. González  
Directora General Interina  
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° 0811

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 281 DE FECHA DE 03 DE MARZO DE 2016 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OKAY? OKAY. Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 19174/2015, SOLICITADA POR MAURA ADRIANA MENCIA MENDOZA.

Asunción, 24 OCT 2017

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MAURA ADRIANA MENCIA MENDOZA contra la Resolución N° 281 de fecha de 03 de marzo de 2016, dictada por la Dirección de Marcas, y;

#### RESULTA:

Que, en fecha 07 de abril de 2016 se presenta el representante convencional de MAURA ADRIANA MENCIA MENDOZA e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 281 de fecha de 03 de marzo de 2016, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 09 de marzo de 2017 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.

Que, en fecha 13 de noviembre de 2018, el representante convencional de MAURA ADRIANA MENCIA MENDOZA expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 13 de diciembre de 2018.

#### CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "Y...) Que, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, esta Jefatura 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. i) ...los signos que se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese interés o por quien conocía o debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero". En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado (...)"

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "Y...) Que, la citada resolución no posee sustento legal, puesto que no cuenta con el elemento probatorio alguno que amerite la emisión de la misma, por lo dentro del expediente en cuestión, no se encuentra motivo alguno que sustente la decisión del inferior.../... no existe antecedente alguno, por el cual pueda deducirse que la marca podría afectar derechos de terceros en nuestro país (...)"

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

Que, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "OKAY? OKAY. Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir productos de la clase 25 del nomenclador internacional, que comprende: "Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería."

Que, el A-quo manifestó que la denominación solicitada incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, específicamente el Art. 2. Inc. i) de la Ley N° 1294/98 que dispone: "...los signos que se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese legítimo interés o por quien conocía o debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero..."



Resolución N° **0811**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 281 DE FECHA DE 03 DE MARZO DE 2016 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OKAY? OKAY Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 19174/2015, SOLICITADA POR MAURA ADRIANA MENCIA MENDOZA.

Que, en relación a esto, tanto la denominación y etiqueta pretendidas por la solicitante gozan de un reconocimiento a nivel mundial, ya que las mismas hacen referencia a la novela "Bajo la misma estrella" ("The Fault in Our Stars") de John Green. En el libro, los personajes principales, Hazel y Augustus, utilizan los vocablos "OKAY?" "OKAY." como una forma especial de comunicación y acuerdo entre ellos'. Es así que, al tener el reconocimiento mencionado, la denominación pasa a estar protegida por el derecho de autor, derecho cuya protección trasciende las fronteras, no siendo necesario ningún registro para gozar de protección legal.

Que, de acuerdo con el doctrina más aceptada en materia marcaria, "Aunque en principio la esfera de protección de las marcas es territorial, sin embargo la buena fe que debe regular las relaciones del comercio interno e internacional exorbita las fronteras; para ello no hay territorialidad, pues no es admisible que nadie se apropie de lo que no le pertenece, sea que el titular del bien lesionado tenga su domicilio en el país o en el extranjero. La prueba está, en que hay que proteger en tales casos no las marcas en sí sino que se mantengan en las relaciones del comercio internacional también las reglas éticas de la lealtad y la buena fe"; y en este sentido, la casualidad milagrosa no puede existir."

Que, siendo así, es tal el grado de protección que merecen los derechos emanados del derecho de autor, como parte de la propiedad intelectual que, la propia ley de marcas le niega entidad marcaria a signos que lo infrinjan. Así, el Art. 2, Inc. h) de la Ley N° 1294/98 dispone: "No podrán registrarse como marcas: Los signos que infrinjan un derecho de autor...".

Que, habiendo realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones establecidas en los Inc. h), i) del Art. 2 de la Ley 1294/98 de Marcas; en consecuencia, esta Dirección considera que no es viable su registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolución dictada por la Dirección de Marcas.

PORTANTO,  
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL  
RESUELVE

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 281 de fecha de 03 de marzo de 2016 dictada por la Dirección de Marcas.
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "OKAY? OKAY Y ETIQUETA", clase 25, Acta N° 19174/2015, solicitada a nombre de MAURA ADRIANA MENCIA MENDOZA.
- Art. 3º NOTIFIQUESE.



MAURA ADRIANA MENCIA MENDOZA  
DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Resolución N° **0812**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 286 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2016 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OKAY? OKAY. Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 19175/2015, SOLICITADA POR MAURA ADRIANA MENCIA MENDOZA.

Asunción, 24 OCT 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MAURA ADRIANA MENCIA MENDOZA contra la Resolución N° 286 de fecha 03 de marzo de 2016, dictada por la Dirección de Marcas, y:

#### RESULTA:

Que, en fecha 07 de abril de 2016 se presenta el representante convencional de MAURA ADRIANA MENCIA MENDOZA e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 286 de fecha 03 de marzo de 2016, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 09 de marzo de 2017 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.

Que, en fecha 13 de noviembre de 2018, el representante convencional de MAURA ADRIANA MENCIA MENDOZA expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 13 de diciembre de 2018.

#### CONSIDERANDO:

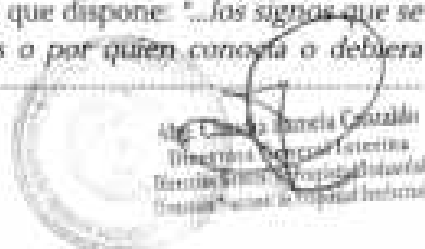
Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Jefatura considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. i) "...los signos que se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese interés o por quien conocía o debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero". En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado (...)"

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) Que, la citada resolución no posee sustento legal, puesto que no cuenta con el elemento probatorio alguno que amerite la emisión de la misma, por lo dentro del expediente en cuestión, no se encuentra motivo alguno que sustente la decisión del inferior.../- no existe antecedente alguno, por el cuál pueda deducirse que la marca podría afectar derechos de terceros en nuestro país (...)"

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

Que, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "OKAY? OKAY. Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir servicios de la clase 35 del nomenclador internacional, que comprende: "Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina."

Que, el A-quo manifestó que la denominación solicitada incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, específicamente el Art. 2, Inc. i) de la Ley N° 1294/98 que dispone: "...los signos que se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese legítimo interés o por quien conocía o debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero..."



Resolución N°

0812

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 286 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2016 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OKAY? OKAY Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 19175/2015, SOLICITADA POR MAURA ADRIANA MENCIA MENDOZA.

Que, en relación a esto, tanto la denominación y etiqueta pretendidas por la solicitante gozan de un reconocimiento a nivel mundial, ya que las mismas hacen referencia a la novela "Bajo la misma estrella" ("The Fault in Our Stars") de John Green. En el libro, los personajes principales, Hazel y Augustus, utilizan los vocablos "OKAY?" "OKAY." como una forma especial de comunicación y acuerdo entre ellos<sup>1</sup>. Es así que, al tener el reconocimiento mencionado, la denominación pasa a estar protegida por el derecho de autor, derecho cuya protección trasciende las fronteras, no siendo necesario ningún registro para gozar de protección legal.

Que, de acuerdo con el doctrina más aceptada en materia marcaria, "Aunque en principio la esfera de protección de las marcas es territorial, sin embargo la buena fe que debe regular las relaciones del comercio interno e internacional exorbita las fronteras; para ello no hay territorialidad, pues no es admisible que nadie se apropie de lo que no le pertenece, sea que el titular del bien lesionado tenga su domicilio en el país o en el extranjero. La prueba está, en que hay que proteger en tales casos no las marcas en sí sino que se mantengan en las relaciones del comercio internacional también las reglas éticas de la lealtad y la buena fe"; y en este sentido, la casualidad milagrosa no puede existir."

Que, siendo así, es tal el grado de protección que merecen los derechos emanados del derecho de autor, como parte de la propiedad intelectual que, la propia ley de marcas le niega entidad marcaria a signos que lo infrinjan. Así, el Art. 2, Inc. h) de la Ley N° 1294/98 dispone: "No podrán registrarse como marcas: Los signos que infrinjan un derecho de autor...".

Que, habiendo realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones establecidas en los Inc. h), i) del Art. 2 de la Ley 1294/98 de Marcas; en consecuencia, esta Dirección considera que no es viable su registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolución dictada por la Dirección de Marcas.

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 286 de fecha 03 de marzo de 2016 dictada por la Dirección de Marcas.
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "OKAY? OKAY Y ETIQUETA", clase 35, Acta N° 19175/2015, solicitada a nombre de MAURA ADRIANA MENCIA MENDOZA.
- Art. 3º NOTIFIQUESE.



María Eugenia Mencia Mendocino  
Directora General Interina  
Dirección General de Propiedad Industrial  
Avda. Mariscal de Francia 1000

<sup>1</sup> <https://www.goodreads.com/book/show/13627968-the-fault-in-our-stars>

Resolución N° ~~08~~ 13

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 1.801 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2023 Y N° 654 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MBA'E TEKÓ? Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 62659/2022, SOLICITADA POR FLOR DE COCO S.A. -----

Asunción, 24 OCT 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de FLOR DE COCO S.A., contra las Resoluciones N° 1.801 de fecha 21 de octubre de 2023 y N° 654 de fecha 15 de abril de 2024, dictadas por la Dirección de Marcas, y; -----

#### RESULTA:

Que, en fecha 30 de abril de 2024 se presenta el representante convencional de FLOR DE COCO S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra las Resoluciones N° 1.801 de fecha 21 de octubre de 2023 y N° 654 de fecha 15 de abril de 2024, dictadas por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 24 de mayo de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 31 de mayo de 2024, el representante convencional de FLOR DE COCO S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de junio de 2024. -----

#### CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1.801 de fecha 21 de octubre de 2023 considera que: "*(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2018-18111540 Denominación MBA'ETEKÓ Clase 35 Registro 494520 Titular Eduardo Alcides Noguera Alarcón. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)*". -----

Que, la Resolución N° 654 de fecha 15 de abril de 2024 confirma lo dispuesto por la resolución citada precedentemente. -----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "*Que, la resolución dictada por el A quo ha dejado de considerar que mi mandante ya posee registrada la denominación MBA'E TEKÓ? a su nombre en la clase 35, por lo que resulta incongruente negarle el registro solicitado para la clase 30 más aun teniendo en cuenta que en la descripción de los productos mi mandante excluyó expresamente yerba mate, siendo éste el único producto comercializado por el titular de la marca indicada como antecedente.../... Otra cuestión que debe llamar la atención de la señora Directora es que MBA'ETEKÓ es un slogan utilizado en los restaurantes de la cadena EL CAFÉ DE ACA, es decir un rubro que nada tiene que ver con la yerba mate por lo que insistimos, no existe riesgo de confusión ni asociación entre las denominaciones de uno y otro titular...*". -----

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

Resolución N°

0813

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 1.801 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2023 Y N° 654 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MBA'E TEKÓ? Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 62659/2022, SOLICITADA POR FLOR DE COCO S.A. -----

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

En ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "MBAETEKÓ" y la solicitud de registro de la marca "MBA'E TEKÓ? Y ETIQUETA", se evidencia que la denominación de la solicitante se encuentra reproducida en la marca antecedente. En ese sentido, tenemos que "MBA'E TEKÓ? Y ETIQUETA" es idéntica a la marca registrada "MBAETEKÓ", diferenciándose simplemente la solicitante por la inclusión de los símbolos "?" y "?". En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna: -----

MBA'E TEKÓ? Y ETIQUETA (marca solicitante), y  
MBAETEKÓ (marca base de rechazo)

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

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacíficamente en el mercado atendiendo a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibilidad de confusión entre las marcas mencionadas. En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca "MBA'E TEKÓ? Y ETIQUETA" no podrá coexistir con la marca antecedente "MBAETEKÓ", con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los productos por ambas comercializadas. -----

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que la marca solicitante pretende obtener la cobertura para todos los productos de la clase 30, según su solicitud de registro que expresa: *"Todos los productos comprendidos en la clase treinta (30) - excluyendo yerba mate"*, y que al realizar la búsqueda en el sistema informático de la Institución, se encuentra registrada la marca "YERBA MATE MBAETEKÓ" bajo el Registro N° 436869 a nombre de Eduardo Alcides Noguera Alarcon (mismo titular de la marca antecedente) que protege los siguientes productos de la clase 30: *"Productos comprendidos de la clase 30 de la ley de marcas, el producto esta compuesto de Yerba Mate exclusivamente."*, siendo así, muy probable la asociación entre ambas marcas. Que, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta invariable la coexistencia pacífica entre las mismas. -----

17/04/2024  
DIRECCIÓN DE MARCAS  
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL  
PARAGUAY

Resolución N°

0813

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 1.801 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2023 Y N° 654 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MBA'E TEKOP Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 62659/2022, SOLICITADA POR FLOR DE COCO 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 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 Resoluciones N° 1.801 de fecha 21 de octubre de 2023 y N° 654 de fecha 15 de abril de 2024, dictadas por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "MBA'E TEKOP Y ETIQUETA, Clase 30, Acta N° 62659/2022, solicitada a nombre de FLOR DE COCO S.A. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE -----



Director General Interim de Propiedad Industrial

Resolución N°

0814

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1.802 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2023 Y N° 653 DE FECHA 15 DE ABRIL 2024 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MBA'E TEKÓ? Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 62661/2022, SOLICITADA POR FLOR DE COCO S.A. -----

Asunción,

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de FLOR DE COCO S.A., contra las Resoluciones N° 1.802 de fecha 21 de octubre de 2023 y N° 653 de fecha 15 de abril 2024, dictadas por la Dirección de Marcas, y; -----

#### RESULTA:

Que, en fecha 30 de abril de 2024 se presenta el representante convencional de FLOR DE COCO S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra las Resoluciones N° 1.802 de fecha 21 de octubre de 2023 y N° 653 de fecha 15 de abril 2024, dictadas por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 24 de mayo de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 31 de mayo de 2024, el representante convencional de FLOR DE COCO S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de junio de 2024. -----


#### CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1.802 de fecha 21 de octubre de 2023 considera que: "*(...) Que la solicitud de registro de la marca MBA'E TEKÓ? ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 43. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2018-18111540 Denominación MBAETEKÓ Clase 35 Registro 494520 Titular Eduardo Alcides Noguera Alarcon (PY) Expediente 2018-18111541 Denominación MBAETEKÓ Clase 29 Registro 494522 Titular Eduardo Alcides Noguera Alarcon (PY) (...)*". -----

Que, la Resolución N° 653 de fecha 15 de abril 2024 confirma lo dispuesto por la resolución citada precedentemente. -----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "*Que, la resolución dictada por el A quo ha dejado de considerar que mi mandante ya posee registrada la denominación MBA'E TEKÓ? a su nombre en la clase 35, por lo que resulta incongruente negarle el registro solicitado para la clase 30 más aun teniendo en cuenta que en la descripción de los productos mi mandante excluyó expresamente yerba mate, siendo éste el único producto comercializado por el titular de la marca indicada como antecedente.../. Otra cuestión que debe llamar la atención de la señora Directora es que MBA' ETEKÓ es un slogan utilizado en los restaurantes de la cadena EL CAFÉ DE ACA, es decir un rubro que nada tiene que ver con la yerba mate por lo que insistimos, no existe riesgo de confusión ni asociación entre las denominaciones de uno y otro titular...*". -----

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

  
Abg. Claudio Alberto González  
Director General  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0814

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1.802 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2023 Y N° 653 DE FECHA 15 DE ABRIL 2024 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MBA'E TEKO? Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 62661/2022, SOLICITADA POR FLOR DE COCO S.A. -----


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

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que las marcas base de rechazo "MBAETEKO" registrada en la clase 35 cubre los servicios de "...Servicios de Publicidad, gestión de negocios comerciales, importación, exportación, comercialización, compra-venta de yerba mate, productos derivados de la yerba mate y alimenticios..." y "MBAETEKO" registrada en la clase 29 cubre los productos de: "...legumbres y granos para alimentación humana (en conserva, secas y cocidas) productos lácteos y aceites comestibles..."; mientras que la marca en trámite de registro "MBA'E TEKO? Y ETIQUETA" solicita la cobertura para los servicios comprendidos en la clase 43: "Servicios prestados por una cafetería." -----

Que, en ese sentido, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, fue adoptado el Sistema Uniclase, sistema por el cual se debe contar con un registro en cada clase a ser protegida, de ello se colige que tanto las marcas base de rechazo y la marca solicitada no comparten la misma clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas antecedentes y la marca solicitada. -----

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la institución, existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares: CAFÉ MBA'E, clase 43, Registro N° 511835, a nombre de Guillermo Gustavo Moura Martinez; (SLOGAN) ALMA VIEJA CAFE ALVICA ÑANDE MBA'E, clase 43, Registro N° 575144; Este extremo demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado, siendo así, el vocablo "MBA'E" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio". Así las cosas, en el supuesto caso de revocar la resolución recurrida, ello implicaría permitir el monopolio de dicho vocablo, violando así la libre competencia en el mercado dispuesto en la Constitución Nacional, Art. 107. -----

Que, 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 antecedentes y la marca solicitante. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resolución recurrida. -----

  
Abg. Carlos Pineda  
Director General  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0016

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1802 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2023 Y N° 653 DE FECHA 15 DE ABRIL 2024 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MBA'E TEKÓ? Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 62661/2022, SOLICITADA POR FLOR DE COCO S.A. -----

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

- Art. 1º REVOCAR las Resoluciones N° 1802 de fecha 21 de octubre de 2023 y N° 653 de fecha 15 de abril 2024, dictadas por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "MBA'E TEKÓ? Y ETIQUETA, Clase 43, Acta N° 62661/2022, solicitada a nombre de FLOR DE COCO S.A. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE -----

  
Alba Corrallo Marducha Corrallo  
Directora General Interina  
Dirección General de Propiedad Industrial

Resolución N° **0815**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 117 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RBROVO Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 89734/2019, SOLICITADO POR JOSE JEN TSENG CHEN.

Asunción, 24 OCT. 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de Luxottica Group S.p.a. contra la Resolución N° 117 de fecha 03 de marzo de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

**RESULTA:**

Que, en fecha 09 de marzo de 2023 se presenta la representante convencional de Luxottica Group S.p.a. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 117 de fecha 03 de marzo de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

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

Que, en fecha 22 de junio de 2023, la representante convencional de Luxottica Group S.p.a. expresó agravios; dictándose en fecha 03 de noviembre de 2023 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.

Que, en fecha 15 de noviembre de 2023, la representante convencional de JOSE JEN TSENG CHEN contestó la expresión de agravios.

Que, esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 20 de noviembre de 2023.

**CONSIDERANDO:**

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, es importante destacar que resulta, que las marcas en cuestión son totalmente diferentes, en especial desde el plano visual y fonético. Por ello, concluimos que no hay identidad, por lo que resulta viable la coexistencia pacífica de las marcas en pugna. El público consumidor no verificará el color con el que haya sido solicitado y/o registrado; como en el caso de autos. Lo que recordara de inmediato es el conjunto visual y como se ha dicho desde este aspecto no hay duda alguna de que RBROVO y RAY - BAN son palabras inconfundibles destinadas más bien a diferenciarse y no a confundirse una vez que coexistan comercialmente ... Que, es criterio de esta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada improcedente y consecuentemente confirmar el dictamen N° 38/23 de la Jefatura 2da. sala y disponer la prosecución de trámites de la presente solicitud (...)"

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Estas manifestaciones demuestran el poco profundo análisis de que fue objeto esta oposición pues la misma no fue deducida en base al registro local de la marca RAY-BAN Y ETIQUETA (logo), registrada a favor de mi mandante en clase 9, sino también en base a la marca RAY -BAN Y DISEÑO EN ROJO (logo), concedida a favor de mi mandante en su país de origen y en otros países más, en clase 9, así como en base a los registros concedidos en el extranjero de la marca RB Y DISEÑO (logo), también registrada en clase 9. La gran cantidad de registros concedidos a favor de mi mandante, en nuestro país y en el extranjero, claramente demuestra la notoriedad y fama de las

Resolución N°

0815

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 117 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RBROVO Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 89734/2019, SOLICITADO POR JOSE JEN TSENG CHEN.

*cuales goza las marcas RAY - BAN Y ETIQUETA, RAY - BAN Y DISEÑO EN ROJO Y RB Y ETIQUETA ... no existe riesgo de confusión ortográfica o fonética entre las marcas ... pero sí un elevadísimo riesgo de confusión y/o asociación desde el punto de vista figurativo, pues todas ellas se recuerdan de manera análoga (...).*

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "RBROVO Y ETIQUETA" Clase 09 y las marca oponente "RAY-BAN Y ETIQUETA" Clase 09, se advierte que la denominación cuyo registro se solicita contiene las mismas iniciales "RB" en el mismo orden de la marca oponente. En el siguiente cotejo se puede corroborar las diferencias gráficas y fonéticas entre las marcas en pugna.

RBROVO (marca solicitada), y  
RAY-BAN (marca oponente)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. Vemos que la marca solicitante posee en su etiqueta las letras "RB" de color blanco, en un tamaño mucho mayor al resto de la denominación, destacándose de forma cursiva y con una fuente similar a la utilizada por la marca oponente, a esto se le suma el fondo rojo utilizado, color característico de la marca RAY-BAN, aumentando así la percepción de similitud visual entre ambas marcas. En ese sentido, la marca oponente es una marca estadounidense-italiana de gafas de sol y gafas de lujo fundada en 1937 por Bausch & Lomb.<sup>1</sup> Por consiguiente, tenemos que *la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria.*

marca solicitada

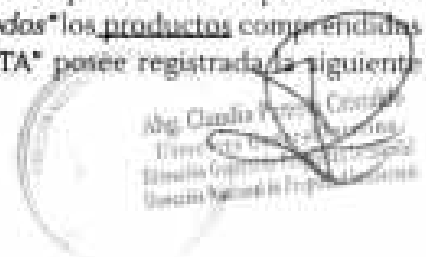


marca oponente



Que, a este respecto debe sumarse el cotejo de las coberturas, al respecto, vemos que la marca solicitante "RBROVO Y ETIQUETA" pretende obtener la cobertura de "Todos" los productos comprendidos en la clase 09, mientras que la marca oponente "RAY-BAN Y ETIQUETA" posee registrada la siguiente

<sup>1</sup> <https://www.bausch.com/pe/it/it/it/it/>



Resolución N° **0815**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 117 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RBROVO Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 89734/2019, SOLICITADO POR JOSE JEN TSENG CHEN.

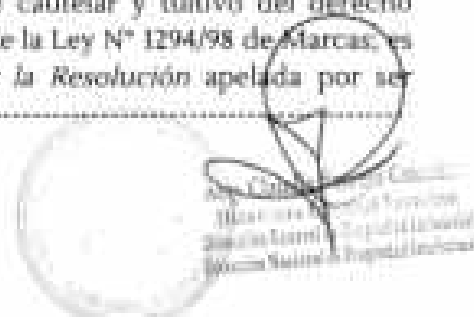
cobertura en la misma clase: "Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, incluyendo los anteojos de sol, anteojos a prueba de golpes, anteojos, lentes, anteojos de corrección, vidrios y marcos para anteojos de sol, para anteojos a prueba de golpes, para lentes, para anteojos y anteojos de corrección, estuches y fundas de varios tipos para los mismos, aparatos e instrumentos de pesar, de medir, de control de salvamento, máquinas parlantes, máquinas para grabar y para reproducir sonidos y/o imágenes, discos, cintas y películas y demás registros sonoros o de imágenes para los mismos, aparatos e instalaciones de rayos X". Fácilmente se colige que el contenido de la cobertura es similar y por ende, el consumidor podría caer en confusión pues al proteger los mismos productos de la clase 09, 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, de acuerdo con el doctrina más aceptada en materia marcaria, "Aunque en principio la esfera de protección de las marcas es territorial, sin embargo la buena fe que debe regular las relaciones del comercio interno e internacional exorbita las fronteras; para ello no hay territorialidad, pues no es admisible que nadie se apropie de lo que no le pertenece, sea que el titular del bien lesionado tenga su domicilio en el país o en el extranjero. La prueba está, en que hay que proteger en tales casos no las marcas en sí sino que se mantengan en las relaciones del comercio internacional también las reglas éticas de la lealtad y la buena fe"; y en este sentido, la casualidad milagrosa no puede existir."

Que, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Igualmente la prohibición dispuesta en el Inc g) del mismo artículo que expresa: "(...) los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo (...)".

Que, 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, tras el análisis precedente, vemos que existe similitud suficiente de significativa magnitud, ya que las marcas en pugna contienen elementos bastante asociables. 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 incisos f) y g) de la Ley N° 1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde *revocar la Resolución* apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas.



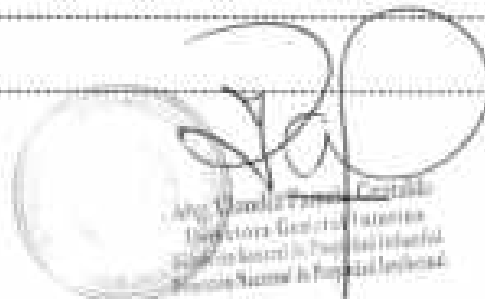
Director Nacional de Propiedad Intelectual  
Paraguay

Resolución N° 0815

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 117 DE FECHA 03 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RBROVO Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 89734/2019, SOLICITADO POR JOSE JEN TSENG CHEN.

PORTANTO,  
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL  
RESUELVE

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 117 de fecha 03 de marzo de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.
- Art. 2º DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "RBROVO Y ETIQUETA", clase 09, Acta N° 89734/2019, solicitada a nombre de la firma JOSE JEN TSENG CHEN.
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.



Acta N° 89734/2019  
Directora General Interina  
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos  
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1882 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "La casa del Chopp El bar llega a tu casa (slogan) Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 110976/2021 A NOMBRE DE MATIAS DANIEL GONZALEZ AMARILLA; FERNANDO SEBASTIAN PENAYO GIMENEZ Y MARCELO MANUEL GIMENEZ GONZALEZ.

Asunción, 25 OCT 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MATIAS DANIEL GONZALEZ AMARILLA; FERNANDO SEBASTIAN PENAYO GIMENEZ Y MARCELO MANUEL GIMENEZ GONZALEZ en contra de la Resolución N° 1882 de fecha 12 de octubre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y;

#### RESULTA:

Que, en fecha 08 de marzo de 2023 se presenta el representante convencional de MATIAS DANIEL GONZALEZ AMARILLA; FERNANDO SEBASTIAN PENAYO GIMENEZ Y MARCELO MANUEL GIMENEZ GONZALEZ e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1882 de fecha 12 de octubre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 30 de mayo de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.

Que, en fecha 14 de diciembre de 2023, el representante convencional de MATIAS DANIEL GONZALEZ AMARILLA; FERNANDO SEBASTIAN PENAYO GIMENEZ Y MARCELO MANUEL GIMENEZ GONZALEZ expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de diciembre de 2023.

#### CONSIDERANDO

Que, la mencionada Resolución considera que: "Habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio." 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: "La marca solicitada por mi mandante no puede ser considerada descriptiva, sino evocativa de los servicios que pretende proteger, conceptualmente la denominación sugiere un lugar o establecimiento que se especializa en servir cerveza de barril (chopp), y que ofrece un ambiente típico de un bar que "llega a tu casa", esta parte del slogan sugiere que el bar está dispuesto a llevar sus servicios y productos directamente a tu casa ... existen marcas registradas con los elementos la casa de... que coexisten pacíficamente, por lo que negar el registro de nuestra marca resulta una limitación a su derecho ... nuestra solicitud cuenta con un logotipo, que otorga distintividad".

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 "La casa del Chopp El bar llega a tu casa (slogan) Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir servicios de la



Resolución N° **0816**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1882 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "La casa del Chopp El bar llega a tu casa (slogan) Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 110976/2021 A NOMBRE DE MATIAS DANIEL GONZALEZ AMARILLA; FERNANDO SEBASTIAN PENAYO GIMENEZ Y MARCELO MANUEL GIMENEZ GONZALEZ.

clase 35 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"servicios de alquiler de máquinas expendedoras de bebidas, importación y exportación de máquinas expendedoras de bebidas, comercialización, abastecimiento para terceros de cervezas, publicidad a través de todos los medios de comunicación; publicidad en la internet para terceros; publicidad en publicaciones periódicas, folletos y periódicos; Organización de eventos, exposiciones, ferias y espectáculos con fines comerciales, promocionales y publicitarios relacionados a la cerveza".*

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "La casa del Chopp El bar llega a tu casa (slogan) 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 "La casa del Chopp El bar llega a tu casa (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 tiene un enfoque creativo que evoca una experiencia única, sugiriendo que el servicio no solo se trata de la entrega de productos, sino de una experiencia de bar en casa. Esto lo distingue de descripciones genéricas que simplemente enumeran servicios. 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 es 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."* 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 permite distinguirla de otras e identificar (aunque sea secundariamente, como afirmación de una marca básica) un producto, línea de productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa"... Los slogans desempeñan el papel de un elemento individualizador y, precisamente por así hacerlo, contribuyen a que el público consumidor pueda diferenciar y seleccionar el producto de su preferencia, y a que el empresario cuente con un medio más (cuya eficacia suele estar en relación directa con la originalidad e ingenio de la frase para perfilar sus productos) dentro del conjunto de los que forman el mercado".*

<sup>1</sup> "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi, 4ª Ed., CABA, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2017, Pág. 51



Resolución N°

0816

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1882 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "La casa del Chopp El bar llega a tu casa (slogan) Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 110976/2021 A NOMBRE DE MATIAS DANIEL GONZALEZ AMARILLA; FERNANDO SEBASTIAN PENAYO GIMENEZ Y MARCELO MANUEL GIMENEZ GONZALEZ.

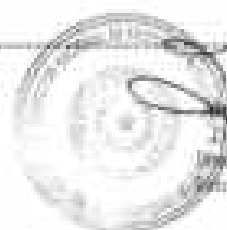
Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones que incluyen la expresión "LA CASA DE". En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las siguientes: LA CASA DEL TERERE, clase 35, Registro N° 489928, a nombre de HUGO RODRIGO ACEVEDO BAZAN; LA CASA DEL HABANO, clase 35, Registro N° 469079, a nombre de CORPORACION HABANOS S.A.; LA CASA DEL EXTINTOR, clase 35, Registro N° 467377, a nombre de LA CASA DEL EXTINTOR S.R.L.; LA CASA DEL SOMMIER, clase 35, Registro N° 472267, a nombre de YP S.A.; LA CASA DEL MEDICO S.A., clase 35, Registro N° 485391, a nombre de LA CASA DEL MEDICO S.A.; LA CASA DE LOS BEBEDEROS, clase 35, Registro N° 464532, a nombre de LEVI SIEMENS KLASSEN; LA CASA DE LAS CAJAS, clase 35, Registro N° 483859, a nombre de FRANCISCA FLORENTIN BENITEZ; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda madurar en registro.

Que, siendo así, el vocablo "LA CASA DE" deviene irrelevante para el análisis marcario y debe ser desechado ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio".

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

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1882 de fecha 12 de octubre de 2022 dictada por la Dirección de Marcas.
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "La casa del Chopp El bar llega a tu casa (slogan) Y ETIQUETA", clase 35, Acta No. 110976/2021, solicitada a nombre de MATIAS DANIEL GONZALEZ AMARILLA; FERNANDO SEBASTIAN PENAYO GIMENEZ Y MARCELO MANUEL GIMENEZ GONZALEZ.
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.



Claribel Pineda Cruzada  
Directora General Interina  
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0817

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 321 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INFINITY DRINKWARE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 31208/2021, A NOMBRE DE MATHIAS MAGUIRRE LANGE.

Asunción,

25 OCT 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MATHIAS MAGUIRRE LANGE contra la Resolución N° 321 de fecha 23 de enero de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y;

#### RESULTA:

Que, en fecha 07 de marzo de 2024 se presenta el representante convencional de la firma MATHIAS MAGUIRRE LANGE e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 321 de fecha 23 de enero de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, por proveído de fecha 04 de abril de 2024 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 19 de abril de 2024. Y por providencia de fecha 13 de mayo de 2024 esta Dirección llama Autos para Resolver.

#### CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "La solicitud de registro de la marca INFINITY DRINKWARE y etiqueta, clase 35, fue objeto de rechazo en razón de que se ha constatado la existencia de la marca INFINITI, inscripta en clase 06, según registro N° 393708 a favor de NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA ... en fecha 03 de abril de 2023, el representante de MATHIAS MAGUIRRE LANGE interpone recurso de reconsideración ... si bien el recurrente manifiesta que las marcas en pugna presentan diferencias, la marca solicitada a simple vista es una reproducción de la marca base, mientras que la solicitada protege la comercialización el antecedente registrado protege el producto ... ante los hechos señalados corresponde confirmar la resolución recurrida"

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "Existen varios registros de marcas que coexisten pacíficamente en clases iguales, así como también en clases totalmente relacionadas ... niego que la marca INFINITY DRINKWARE Y ETIQUETA sea causa de riesgo o confusión entre el público consumidor, ya que existe coexistencia pacífica entre varias marcas ... no está demás resaltar la novedad de mi marca, que cuenta con denominación y etiqueta, que la hace totalmente novedosa, por contar el término DRINKWARE".

Que, corresponde a ésta 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. 393708 de la marca "INFINITI Y ETIQUETA" a nombre de NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (TAMBIEN NEGOCIANDO COMO NISSAN MOTOR CO.,LTD) venció el 12/03/2024, 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 "INFINITY DRINKWARE Y ETIQUETA", solicitada por MATHIAS MAGUIRRE LANGE.



Resolución N° 0817

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 321 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INFINITY DRINKWARE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 31208/2021, A NOMBRE DE MATHIAS MAGUIRRE LANGE.

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 321 de fecha 23 de enero de 2024 dictada por la Dirección de Marcas.
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "INFINITY DRINKWARE Y ETIQUETA", clase 35, Acta N° 31208/2021, solicitada a nombre de MATHIAS MAGUIRRE LANGE.
- Art. 3º NOTIFIQUESE.

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

Resolución N°

0818

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 344 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INFINITY DRINKWARE Y ETIQUETA", CLASE 06, EXPEDIENTE N° 31210/2021, A NOMBRE DE MATHIAS MAGUIRRE LANGE.

Asunción, 25 OCT 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MATHIAS MAGUIRRE LANGE contra la Resolución N° 344 de fecha 25 de enero de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y:

**RESULTA:**

Que, en fecha 07 de marzo de 2024 se presenta el representante convencional de la firma MATHIAS MAGUIRRE LANGE e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 344 de fecha 25 de enero de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, por proveído de fecha 04 de abril de 2024 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 19 de abril de 2024. Y por providencia de fecha 13 de mayo de 2024 esta Dirección llama Autos para Resolver.

**CONSIDERANDO:**

Que, la Resolución recurrida considera: "La solicitud de registro de la marca INIFINITY DRINKWARE y etiqueta, clase 06, fue objeto de rechazo en razón de que se ha constatado la existencia de la marca "INFINITI", inscrita en clase 06, según registro N° 393708 a favor de NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA .../... en fecha 03 de abril de 2023, el representante de MATHIAS MAGUIRRE LANGE interpone recurso de reconsideración .../... si bien el recurrente manifiesta que las marcas en pugna presentan diferencias, la marca solicitada a simple vista es una reproducción de la marca base .../... ante los hechos señalados corresponde confirmar la resolución recurrida"

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "Existen varios registros de marcas que coexisten pacíficamente en clases iguales, así como también en clases totalmente relacionadas .../... niego que la marca INFINITY DRINKWARE Y ETIQUETA sea causa de riesgo o confusión entre el público consumidor, ya que existe coexistencia pacífica entre varias marcas .../... no está demás resaltar la novedad de mi marca, que cuenta con denominación y etiqueta, que la hace totalmente novedosa, por contar el termino DRINKWARE "

Que, corresponde a ésta 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. 393708 de la marca "INFINITI Y ETIQUETA" a nombre de NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (TAMBIEN NEGOCIANDO COMO NISSAN MOTOR CO.,LTD) venció el 12/03/2024, 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 "INFINITY DRINKWARE Y ETIQUETA", solicitada por MATHIAS MAGUIRRE LANGE.

Dr. Claudio María Cristóbal  
Director General Técnico  
Dirección General de Propiedad Intelectual  
Estadística Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0818**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 344 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INFINITY DRINKWARE Y ETIQUETA", CLASE 06, EXPEDIENTE N° 31210/2021, A NOMBRE DE MATHIAS MAGUIRRE LANGE.

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 344 de fecha 25 de enero de 2024 dictada por la Dirección de Marcas.
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "INFINITY DRINKWARE Y ETIQUETA", clase 06, Acta N° 31210/2021, solicitada a nombre de MATHIAS MAGUIRRE LANGE.
- Art. 3º NOTIFIQUESE.

  
Cristina Pinche Cristóbal  
DIRECTORA GENERAL INTERINA  
Dirección Nacional de Propiedad Industrial  
Ministerio Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **08 19**

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SHARK HELMETS Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 07564/2011, A NOMBRE DE SHARK.

Asunción, 25 OCT 2024

VISTO: El estado actual de estos autos y,

**CONSIDERANDO:**

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravío del expediente, la Dirección General de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 120 del C.P.C., por providencia de fecha 29 de agosto de 2022, dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder.

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

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

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente, por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca "SHARK HELMETS Y ETIQUETA" clase 09, Acta N° 07564/2011, solicitada a nombre de SHARK, 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 "SHARK HELMETS Y ETIQUETA", Acta N° 07564/2011, clase 09, solicitada a nombre de SHARK.
- 2) **DAR** continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se ha interrumpido.
- 3) **NOTIFIQUESE** por cédula.

  
Dra. Natalia Pardo González  
Directora General Interina  
Dirección General de Propiedad Industrial  
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0820**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 881 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "POLO WEAR", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 06988/2021, SOLICITADA POR PWR PY SOCIEDAD ANÓNIMA. -----

Asunción, **25 OCT 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PWR PY SOCIEDAD ANÓNIMA en contra de la Resolución N° 881 de fecha 02 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 13 de noviembre de 2023 se presenta el representante convencional de PWR PY SOCIEDAD ANÓNIMA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 881 de fecha 02 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, -----

Que, en fecha 12 de febrero de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. ---

Que, en fecha 08 de mayo de 2024, el representante convencional de PWR PY SOCIEDAD ANÓNIMA expresó agravios; y en fecha 21 de junio de 2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 25 de junio de 2024. -----

**CONSIDERANDO:**

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca POLO WEAR, solicitada para la clase 25, en base al registro de la marca extranjera y nacional POLO, clase 25 .../... la marca solicitada es muy similar a las marcas extranjera y registrada, ya que el elemento agregado WEAR no es suficientemente característico; los elementos principales de la marca ya registrada se repiten en la denominación solicitada .../... las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir productos que serían enfoques similares que se dirigen a audiencias parecidas; los mismos productos de la clase 25 .../... esta Dirección considera hacer lugar a la oposición deducida". -----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de PWR PY SOCIEDAD ANÓNIMA y manifiesta: *"Han sido numerosas las marcas que contienen el vocablo POLO que llegaron al estado de concesión, para productos de la clase 25 .../... POLO ya no puede ser propiedad exclusiva del oponente, pues su uso hoy día es público .../... solo comparten la palabra POLO, siendo los demás elementos distintos". -----*

Que, contesta la expresión de agravios el oponente y manifiesta: *"La adversa no introduce nuevos elementos en su escrito de expresión de agravios que ameriten un nuevo estudio del caso .../... las marcas en pugna, son por demás confundibles, pues la marca de mi mandante POLO se reproduce en su totalidad dentro de la marca solicitada .../... el término que el solicitante agrega precedente a POLO, no se configura como elemento diferenciador suficiente; el término WEAR traducido al español significa VESTIR y el mismo no le otorga distintividad .../... mi mandante es titular de la familia de marcas POLO .../... existe un elevado riesgo de confundibilidad por la identidad de las clases de las marcas en pugna .../... las marcas POLO ya han sido reconocidas en reiteradas ocasiones por esta Dependencia Administrativa como una marca notoria". -----*

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

  
Dr. Gisela Eugenia Cruzado  
Directora General Paraguaya  
Ministerio Sectorial de Propiedad Intelectual  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0820**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 881 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "POLO WEAR", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 06988/2021, SOLICITADA POR PWR PY SOCIEDAD ANÓNIMA.

Que, en primer lugar, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "POLO WEAR" y la marca base de oposición "POLO Y ETIQUETA", tras el análisis en conjunto vemos que la denominación cuyo registro se solicita reproduce íntegramente la denominación registrada, añadiendo el vocablo WEAR que en su traducción al español significa "tener puesto/vestir", lo cual no aporta distintividad al ser un vocablo genérico para la clase 25 que abarca: "prendas de vestir", y no impide que el elemento principal y preponderante sea "POLO", evidenciándose así la existencia del riesgo de confusión entre las marcas analizadas.

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

Que, asimismo, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de productos, vemos que las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 25. La marca solicitante, "POLO WEAR", pretende cubrir *"Todos los productos de la clase 25"*, mientras que la marca oponente "POLO Y ETIQUETA" cubre: *"Todos los artículos de la clase 25, comprendiéndose entre ellos vestidos, calzados, sombrero"*. Con esta comparación queda demostrada la identidad de clase y de productos cubiertos.

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaría la confusión ideológica en la mente del consumidor al pretender, la solicitante, registrar la marca "POLO WEAR" para *productos idénticos* a los comprendidos por la marca oponente. En tal sentido, el comprador podría caer en confusión pues, las marcas analizadas no solo presentan similitud ortográfica y fonética, sino que podrían ser comercializadas en los mismos lugares, por lo que se incrementa la posibilidad de confusión. Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: *"la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquella implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)"*

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la solicitud de autos es una marca notoria. Al respecto, es sabido que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos o servicios que distingue. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: *"La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante"*. En ese sentido, la marca registrada "POLO Y ETIQUETA", es una afamada marca de Ralph Lauren Corporation, empresa de moda estadounidense fundada por el diseñador neoyorquino Ralph Lauren en

<sup>1</sup> <https://triplep.org/paraguay/registro-marcas-paraguay>

<sup>2</sup> Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. LexisNexis - Abeledo-Perrot, Año 2003.

<sup>3</sup> OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires, Abeledo Perrot Lexis Nexis, Argentina 2002. 8va. Ed. Pág. 498.

<sup>4</sup> Mathely, Paul. "Le droit français des signes distinctifs", p. 88. París, 1984.



Resolución N° **0820**


POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 881 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "POLO WEAR", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 06988/2021, SOLICITADA POR PWR PY SOCIEDAD ANÓNIMA, -----

1967, conocida por su gama de productos que abarcan la indumentaria, calzados, fragancias, accesorios y suplementos para el hogar. Sus productos se comercializan a través de una amplia variedad de marcas registradas —como Polo Ralph Lauren o Ralph Lauren Purple Label— y se clasifican en cuanto a precios desde un segmento medio hasta el segmento de lujo. La empresa cuenta con unos ingresos de miles de millones de dólares anuales, decenas de miles de empleados por todo el mundo y cotiza en la bolsa de Nueva York desde 1997.<sup>1</sup> Que, tal como acontece en el caso de autos, teniendo en cuenta que la marca extranjera y registrada en el país es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria, por tanto, esta Dirección encuentra fundamentos legales para confirmar la resolución recurrida.

Que, en conclusión, tras el análisis precedente, vemos que existe similitud suficiente de significativa magnitud, ya que las marcas en pugna contienen elementos bastante asociables. Además, son idénticas en cuanto a la clase y a los productos cubiertos, sumado al hecho de que la marca oponente es una marca notoria. Conforme a lo anteriormente expuesto, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas y corresponde confirmar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 881 de fecha 02 de noviembre de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, -----
- Art. 2º** ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "POLO WEAR", clase 25, Expediente N° 06988/2021, solicitada a nombre de PWR PY SOCIEDAD ANÓNIMA. --
- Art. 3º** NOTIFIQUESE por Cédula. -----

  
Abel María Pronda Córdova  
Directora General Interina  
Dirección General de Propiedad Industrial  
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

<sup>1</sup> [https://es.wikipedia.org/wiki/Ralph\\_Lauren\\_Corporation](https://es.wikipedia.org/wiki/Ralph_Lauren_Corporation)

Resolución N° **0821**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 882 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "POLO WEAR", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 06992/2021, SOLICITADA POR PWR PY SOCIEDAD ANÓNIMA.

Asunción, **25 OCT 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PWR PY SOCIEDAD ANÓNIMA en contra de la Resolución N° 882 de fecha 02 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

**RESULTA:**

Que, en fecha 13 de noviembre de 2023 se presenta el representante convencional de PWR PY SOCIEDAD ANÓNIMA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 882 de fecha 02 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 12 de febrero de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.

Que, en fecha 08 de mayo de 2024, el representante convencional de PWR PY SOCIEDAD ANÓNIMA expresó agravios; y en fecha 21 de junio de 2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 25 de junio de 2024.

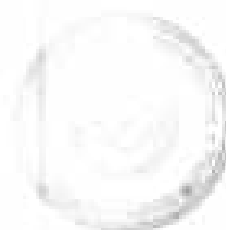
**CONSIDERANDO:**

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca POLO WEAR, solicitada para la clase 35, en base al registro de la marca extranjera y nacional POLO, clase 35 .../... la marca solicitada es muy similar a las marcas extranjera y registrada, ya que el elemento agregado WEAR no es suficientemente característico; los elementos principales de la marca ya registrada se repiten en la denominación solicitada .../... las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir servicios que serían enfoques similares que se dirigen a audiencias parecidas; los mismos servicios de la clase 35 .../... esta Dirección considera hacer lugar a la oposición deducida"*.

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de PWR PY SOCIEDAD ANÓNIMA y manifiesta: *"Han sido numerosas las marcas que contienen el vocablo POLO que llegaron al estado de concesión, para servicios de la clase 35 .../... POLO ya no puede ser propiedad exclusiva del oponente, pues su uso hoy día es público .../... solo comparten la palabra POLO, siendo los demás elementos distintos"*.

Que, contesta la expresión de agravios el oponente y manifiesta: *"La adversa no introduce nuevos elementos en su escrito de expresión de agravios que ameriten un nuevo estudio del caso .../... las marcas en pugna, son por demás confundibles, pues la marca de mi mandante POLO se reproduce en su totalidad dentro de la marca solicitada .../... el término que el solicitante agrega precedente a POLO, no se configura como elemento diferenciador suficiente; el término WEAR traducido al español significa VESTIR y el mismo no le otorga distintividad .../... mi mandante es titular de la familia de marcas POLO .../... existe un elevado riesgo de confundibilidad por la identidad de las clases de las marcas en pugna .../... las marcas POLO ya han sido reconocidas en reiteradas ocasiones por esta Dependencia Administrativa como una marca notoria"*.

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



*[Firma manuscrita]*  
Mg. Gladys María Contreras  
Tribunales, Sección Litigiosos  
Banco de Datos de Propiedad Intelectual  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0821

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 882 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "POLO WEAR", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 06992/2021, SOLICITADA POR PWR PY SOCIEDAD ANÓNIMA. -----

Que, en primer lugar, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "POLO WEAR" y la marca base de oposición "POLO Y ETIQUETA" y "POLO RALPH LAUREN Y ETIQUETA", tras el análisis en conjunto vemos que la denominación cuyo registro se solicita reproduce íntegramente la denominación registrada, añadiendo el vocablo WEAR que en su traducción al español significa "tener puesto/vestir", lo cual no aporta distintividad al ser un vocablo genérico para la clase 35 que abarca: "importación, exportación, representación, comercialización y ventas de prendas de vestir", y no impide que el elemento principal y preponderante sea "POLO", evidenciándose así la existencia del riesgo de confusión entre las marcas analizadas. -----

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

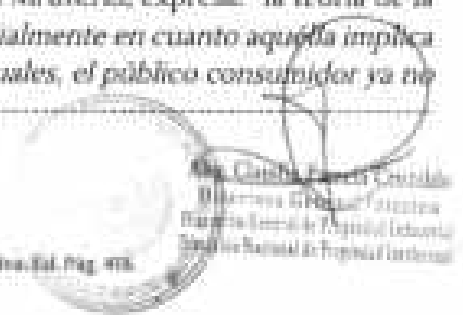
Que, asimismo, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de servicios, vemos que las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 35. La marca solicitante, "POLO WEAR", pretende cubrir "importación, exportación, representación, comercialización y ventas de prendas de vestir", mientras que la marca oponente "POLO RALPH LAUREN Y ETIQUETA" cubre: "Servicios de una tienda de venta al por menor y servicios de venta en línea de prendas de vestir, calzados, artículos de sombrerería, accesorios y una línea de artículos para el hogar para varones, mujeres y niños". Con esta comparación queda demostrada la identidad de clase y de servicios cubiertos. Con relación a la marca oponente POLO Y ETIQUETA, la misma cubre: "Todos los artículos de la clase 25, comprendiéndose entre ellos vestidos, calzados, sombrerería", la cual se encuentra relacionada al ser los productos que la marca solicitada plantea comercializar. -----

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaría la confusión ideológica en la mente del consumidor al pretender, la solicitante, registrar la marca "POLO WEAR" para servicios idénticos a los comprendidos por la marca oponente. En tal sentido, el comprador podría caer en confusión pues, las marcas analizadas no solo presentan similitud ortográfica y fonética, sino que se encuentran en el mismo rubro (venta de prendas de vestir), 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, 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 (...)".<sup>2</sup> -----

<sup>1</sup> <https://www.boletines.gub.uy/boletines/boletines-2013/boletines-2013-01-15>

<sup>2</sup> Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. LexisNexis - Abeledo-Perrot. Año 2003.

<sup>3</sup> OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires, Abeledo Perrot Lexis Nexis, Argentina, 2002. 3ra. Ed. Pág. 418.



Resolución N° **0821**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 882 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "POLO WEAR", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 06992/2021, SOLICITADA POR PWR PY SOCIEDAD ANÓNIMA.

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la solicitud de autos es una marca notoria. Al respecto, es sabido que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos o servicios que distingue. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: *"La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante"*. En ese sentido, la marca registrada "POLO Y ETIQUETA" y "POLO RALPH LAUREN Y ETIQUETA", es una afamada marca de Ralph Lauren Corporation, empresa de moda estadounidense fundada por el diseñador neoyorquino Ralph Lauren en 1967, conocida por su gama de productos que abarcan la indumentaria, calzados, fragancias, accesorios y suplementos para el hogar. Sus productos se comercializan a través de una amplia variedad de marcas registradas —como Polo Ralph Lauren o Ralph Lauren Purple Label— y se clasifican en cuanto a precios desde un segmento medio hasta el segmento de lujo. La empresa cuenta con unos ingresos de miles de millones de dólares anuales, decenas de miles de empleados por todo el mundo y cotiza en la bolsa de Nueva York desde 1997.<sup>3</sup> Que, tal como acontece en el caso de autos, teniendo en cuenta que la marca extranjera y registrada en el país es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria, por tanto, esta Dirección encuentra fundamentos legales para confirmar la resolución recurrida.

Que, en conclusión, tras el análisis precedente, vemos que existe similitud suficiente de significativa magnitud, ya que las marcas en pugna contienen elementos bastante asociables. Además, son idénticas en cuanto a la clase y a los servicios cubiertos, sumado al hecho de que la marca oponente es una marca notoria. Conforme a lo anteriormente expuesto, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas y corresponde confirmar la resolución recurrida.

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 882 de fecha 02 de noviembre de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "POLO WEAR", clase 35, Expediente N° 06992/2021, solicitada a nombre de PWR PY SOCIEDAD ANÓNIMA.
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.

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

<sup>1</sup> Méthely, Paul, "Le droit français des signes distinctifs", p. 18, Paris, 1994.

<sup>3</sup> <https://www.oxfordbusinessonline.com/Ralph-Lauren-Corporation>

Resolución N° **0822**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 293 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONCEPCIÓN KURE MBARETE (SABROSA Y DELICIOSA) (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 28864/2022, SOLICITADO POR FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A. -----

Asunción, **25 OCT 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GRUPO MBARETE S.A. contra la Resolución N° 293 de fecha 15 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y: -----

### RESULTA:

Que, en fecha 31 de mayo de 2024 se presenta el representante convencional de GRUPO MBARETE S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 293 de fecha 15 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 06 de junio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 23 de julio de 2024, el representante convencional de GRUPO MBARETE S.A. expresó agravios; y en fecha 10 de agosto de 2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 04 de septiembre de 2024. -----

### CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"Al realizar el cotejo de las marcas en pugna "CONCEPCIÓN KURE MBARETE (SABROSA Y DELICIOSA) (SLOGAN) Y ETIQUETA (solicitada) y MBARETE PROTEINADO (oponente), es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético ... si bien es cierto que ambas comparten el elemento común, también es cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión, y en ningún momento podrán acarrear inconvenientes al público interesado, pues ambas acompañan al elemento común otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora ... la marca que prepondera en la solicitud es CONCEPCIÓN, cabe resaltar que la misma cuenta con registro en varias clases ... la denominación MBARETE es considerada de uso común, debido a que la misma se encuentra coexistiendo a nombre de distintos titulares y en distintas clases ... esta Dirección considera no hacer lugar a la oposición deducida"*. -----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"Se ha promovido oposición en base a los registros MBARETE, MBARETE PROTEINADO Y GRUPO MBARETE, clases 29, 31, 35, 39 y 44, perteneciente a la firma oponente que represento, contra la solicitud de registro CONCEPCIÓN KURE MBARETE (SABROSA Y DELICIOSA) (SLOGAN) Y ETIQUETA ... las marcas poseen extremas semejanzas ... por más de que su marca sea compuesta predomina la partícula MBARETE, ya que KURE no se considera una marca ... ambas marcas están formadas por palabras con sentido propio, pretendiendo el solicitante apropiarse del elemento inicial y principal de la marca de mi mandante ... la reproducción del elemento MBARETE causará indudablemente la confusión entre las marcas"*. -----

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: *"Mi representada posee indiscutibles derechos adquiridos sobre la marca CONCEPCIÓN, estando debidamente registrada en sus numerosas variantes no solo en la clase 30, sino también en clase 29, 35, 40, 41 y 43; además de hacer referencia directa al nombre comercial de su propietaria FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A. ... el elemento principal de la marca es CONCEPCIÓN, que es lo primero que percibe el consumidor ... ya*



Dr. Carlos Práxedo Caballero  
Director General  
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELLECTUAL

Resolución N°

0822

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 293 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONCEPCIÓN KURE MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 28864/2022, SOLICITADO POR FRIGORIFICO CONCEPCION S.A. -----

*coexisten con otras marcas que poseen el término MBARETE tanto en clase 30 como en la clase 29 y otras clases relacionadas como la 35 .../... la marca de mi mandante se encuentra limitada a exclusivamente hamburguesas como obra en autos, mientras la adversa utiliza sus marcas para comercializar productos balanceados y de nutrición animal; además la adversa no ha registrado sus marcas en la clase 30". -----*

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "CONCEPCIÓN KURE MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) Y ETIQUETA" y la marca oponente "MBARETE Y ETIQUETA; MBARETE PROTEINADO Y ETIQUETA y GRUPO MBARETE Y ETIQUETA" (clase 29, 31, 35, 39 y 44), se evidencia que si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "MBARETE", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra, mientras que la oponente está compuesta por un vocablo en el caso de MBARETE y dos vocablos en el caso de MBARETE PROTEINADO y GRUPO MBARETE, la solicitada se compone de una marca de seis 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. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas.-----

**CONCEPCIÓN KURE MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) Y ETIQUETA (solicitada), y  
MBARETE Y ETIQUETA;  
MBARETE PROTEINADO Y ETIQUETA y  
GRUPO MBARETE Y ETIQUETA (oponente)**

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones CONCEPCIÓN KURE MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) Y ETIQUETA (solicitada), y MBARETE Y ETIQUETA; MBARETE PROTEINADO Y ETIQUETA y GRUPO MBARETE Y ETIQUETA (oponente), se comparte el vocablo "MBARETE", 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: MBARETE, clase 30, Registro N° 427910 a nombre de MARTIN HEISECKE RIVAROLA; COPA MBARETE AMANDAU, clase 30, Registro N° 520981 a nombre de Jorge Raúl Leon Berthomier y otros; CAMPESINO MBARETE MENTA Y BOLDO, clase 30, Registro N° 429337 a nombre de YERBATERA CAMPESINO S.A.; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. -----

Que, siendo así, el vocablo "MBARETE" 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".-----



Resolución N° **0822**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 293 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONCEPCIÓN KURE MBARETE ;SABROSA Y DELICIOSA" (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 28864/2022, SOLICITADO POR FRIGORIFICO CONCEPCION S.A. -----

Que, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la marca solicitada cuenta con un fondo rojo y texto en blanco y amarillo. En la parte superior, se encuentra la palabra "CONCEPCIÓN" en color amarillo. En el medio, en color blanco está la denominación "KURE MBARETE", que es una frase que combina español y guaraní. Debajo, en un tono amarillo brillante y en una tipografía más dinámica, se lee ";Sabrosa y deliciosa"; mientras que las marcas oponentes, MBARETE PROTEINADO: La etiqueta muestra un diseño en blanco y negro. A la izquierda, hay un contorno de la cabeza de un toro o buey, que sugiere que el producto o marca está relacionado con la ganadería o la carne. A la derecha del dibujo, está la palabra "mbarete" en minúsculas, con una tipografía sans-serif, y por debajo la palabra "PROTEINADO" en letras mayúsculas; MBARETE: cuenta con un fondo blanco y la denominación "mbarete" en letras minúsculas negras y GRUPO MBARETE: El logotipo está compuesto por un óvalo que encierra una imagen estilizada. Dentro de este óvalo, se observan una hoja verde y la silueta de un animal. También hay una figura que parece representar una flecha o un camino. El nombre "Grupo Mbarete" aparece debajo del logo, con "Grupo" en color verde y "Mbarete" en color marrón, siendo mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo: -----

marca solicitada



marca oponente



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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 293 de fecha 15 de abril de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "CONCEPCIÓN KURE MBARETE ;SABROSA Y DELICIOSA" (SLOGAN) Y ETIQUETA", clase 30, Acta N° 28864/2022, solicitada a nombre FRIGORIFICO CONCEPCION S.A. -
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.-----

Abil. Claudio Paredes Cruzado  
Directora General Interina de la Propiedad Industrial

Resolución N°

0823

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 296 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONCEPCIÓN KURE MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 28867/2022, SOLICITADO POR FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A. -----

Asunción, 25 OCT 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GRUPO MBARETE S.A. contra la Resolución N° 296 de fecha 15 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

#### RESULTA:

Que, en fecha 31 de mayo de 2024 se presenta el representante convencional de GRUPO MBARETE S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 296 de fecha 15 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 06 de junio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 23 de julio de 2024, el representante convencional de GRUPO MBARETE S.A. expresó agravios; y en fecha 30 de agosto de 2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 04 de septiembre de 2024. -----

#### CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"Al realizar el cotejo de las marcas en pugna "CONCEPCIÓN KURE MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) Y ETIQUETA (solicitada) y MBARETE PROTEINADO (oponente), es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético .../... si bien es cierto que ambas comparten el elemento común, también es cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión, y en ningún momento podrán acarrear inconvenientes al público interesado, pues ambas acompañan al elemento común otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora .../... la marca que prepondera en la solicitud es CONCEPCIÓN, cabe resaltar que la misma cuenta con registro en varias clases .../... la denominación MBARETE es considerada de uso común, debido a que la misma se encuentra coexistiendo a nombre de distintos titulares y en distintas clases .../... esta Dirección considera no hacer lugar a la oposición deducida"*. -----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"Se ha promovido oposición en base a los registros MBARETE, MBARETE PROTEINADO Y GRUPO MBARETE, clases 29, 31, 35, 39 y 44, perteneciente a la firma oponente que represento, contra la solicitud de registro CONCEPCIÓN KURE MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) Y ETIQUETA .../... las marcas poseen extremas semejanzas .../... por más de que su marca sea compuesta predomina la partícula MBARETE, ya que KURE no se considera una marca .../... ambas marcas están formadas por palabras con sentido propio, pretendiendo el solicitante apropiarse del elemento inicial y principal de la marca de mi mandante .../... la reproducción del elemento MBARETE causará indudablemente la confusión entre las marcas"*. -----

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: *"Mi representada posee indiscutibles derechos adquiridos sobre la marca CONCEPCIÓN, estando debidamente registrada en sus numerosas variantes no solo en la clase 43, sino también en clase 29, 30, 35, 41 y 43; además de hacer referencia directa al nombre comercial de su propietaria FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A. .../... el elemento principal de la marca es CONCEPCIÓN, que es lo primero que percibe el consumidor .../... ya coexisten con otras marcas que poseen el término MBARETE tanto en clase 43 como en la clase 29, 30 y 35"*. -----

Resolución N° **0823**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 296 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONCEPCIÓN KURE MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 28867/2022, SOLICITADO POR FRIGORIFICO CONCEPCION S.A. ....

*... la marca de mi mandante se encuentra limitada a: Servicios ofrecidos por un restaurant, bar, hamburguesería, snack-café. Servicios de Catering, como obra en autos, mientras la adversa utiliza sus marcas para comercializar productos balanceados y de nutrición animal; además la adversa no ha registrado sus marcas en la clase 43". ....*

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "CONCEPCIÓN KURE MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) Y ETIQUETA" y la marca oponente "MBARETE Y ETIQUETA; MBARETE PROTEINADO Y ETIQUETA y GRUPO MBARETE Y ETIQUETA" (clase 29, 31, 35, 39 y 44), se evidencia que si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "MBARETE", no necesariamente causarían confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra, mientras que la oponente está compuesta por un vocablo en el caso de MBARETE y dos vocablos en el caso de MBARETE PROTEINADO y GRUPO MBARETE, la solicitada se compone de una marca de seis 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. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas. ....

CONCEPCIÓN KURE MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) Y ETIQUETA (solicitada), y  
MBARETE Y ETIQUETA;  
MBARETE PROTEINADO Y ETIQUETA y  
GRUPO MBARETE Y ETIQUETA (oponente)

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones CONCEPCIÓN KURE MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) Y ETIQUETA (solicitada), y MBARETE Y ETIQUETA; MBARETE PROTEINADO Y ETIQUETA y GRUPO MBARETE Y ETIQUETA (oponente), se comparte el vocablo "MBARETE", existe otra marca registrada que cuenta con una denominación similar con la cual coexiste: NAM COCINA MBARETE, clase 43, Registro N° 465182 a nombre de Fernando Alcides Añazco Nuñez; 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 las marcas oponentes "MBARETE Y ETIQUETA; MBARETE PROTEINADO Y ETIQUETA y GRUPO MBARETE Y ETIQUETA" están registradas en las clases 29, 31, 35, 39 y 44; mientras que la marca en trámite de registro "CONCEPCIÓN KURE MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) Y ETIQUETA" solicita cobertura para servicios de la clase 43 "Servicios ofrecidos por un restaurant, bar, hamburguesería, snack-café. Servicios de Catering". En ese sentido, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, fue adoptado el Sistema Uniclas, 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 "MBARETE Y ETIQUETA; MBARETE PROTEINADO Y ETIQUETA y GRUPO MBARETE Y ETIQUETA" en la clase 43, clase donde se pretende registrar la marca solicitada "CONCEPCIÓN KURE MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) Y ETIQUETA". De ello se colige que las marcas en pugna no comparten la misma clase del nomenclador internacional y responden

Resolución N° **0823**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 296 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONCEPCIÓN KURE MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 28867/2022, SOLICITADO POR FRIGORIFICO CONCEPCION S.A. -----

una conexión competitiva directa (rubro de restaurante por parte de la solicitada y rubro de balanceados y de nutrición animal por parte del oponente). -----

Que, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la marca solicitada cuenta con un fondo rojo y texto en blanco y amarillo. En la parte superior, se encuentra la palabra "CONCEPCIÓN" en color amarillo. En el medio, en color blanco está la denominación "KURE MBARETE", que es una frase que combina español y guaraní. Debajo, en un tono amarillo brillante y en una tipografía más dinámica, se lee "¡Sabrosa y deliciosa!"; mientras que las marcas oponentes, MBARETE PROTEINADO: La etiqueta muestra un diseño en blanco y negro. A la izquierda, hay un contorno de la cabeza de un toro o buey, que sugiere que el producto o marca está relacionado con la ganadería o la carne. A la derecha del dibujo, está la palabra "mbarete" en minúsculas, con una tipografía sans-serif, y por debajo la palabra "PROTEINADO" en letras mayúsculas; MBARETE: cuenta con un fondo blanco y la denominación "mbarete" en letras minúsculas negras y GRUPO MBARETE: El logotipo está compuesto por un óvalo que encierra una imagen estilizada. Dentro de este óvalo, se observan una hoja verde y la silueta de un animal. También hay una figura que parece representar una flecha o un camino. El nombre "Grupo Mbarete" aparece debajo del logo, con "Grupo" en color verde y "Mbarete" en color marrón, siendo mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo: -----

marca solicitada



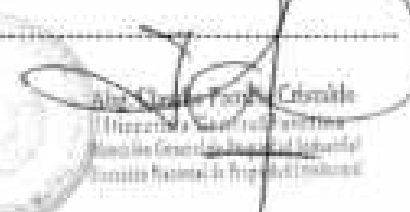
marca oponente



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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 296 de fecha 15 de abril de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "CONCEPCIÓN KURE MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) Y ETIQUETA", clase 43, Acta N° 28867/2022, solicitada a nombre FRIGORIFICO CONCEPCION S.A. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula -----

  
Alicia Claudia Paredes Crisóstomo  
Directora General Interina  
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0824

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 297 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONCEPCIÓN KURE MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 40, EXPEDIENTE N° 28866/2022, SOLICITADO POR FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A. -----

Asunción, 25 OCT 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GRUPO MBARETE S.A. contra la Resolución N° 297 de fecha 15 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 11 de mayo de 2024 se presenta el representante convencional de GRUPO MBARETE S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 297 de fecha 15 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 06 de junio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 23 de julio de 2024, el representante convencional de GRUPO MBARETE S.A. expresó agravios; y en fecha 30 de agosto de 2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 04 de septiembre de 2024. -----

**CONSIDERANDO:**

Que, la Resolución recurrida considera "Al realizar el cotejo de las marcas en pugna "CONCEPCIÓN KURE MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) Y ETIQUETA (solicitada) y MBARETE (oponente), es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético .../... si bien es cierto que ambas comparten el elemento común, también es cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión, y en ningún momento podrán acarrear inconvenientes al público interesado, pues ambas acompañan al elemento común otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora .../... la marca que prepondera en la solicitud es CONCEPCIÓN, cabe resaltar que la misma cuenta con registro en varias clases .../... la denominación MBARETE es considerada de uso común, debido a que la misma se encuentra coexistiendo a nombre de distintos titulares y en distintas clases .../... esta Dirección considera no hacer lugar a la oposición deducida". -----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "Se ha promovido oposición en base a los registros MBARETE, MBARETE PROTEINADO Y GRUPO MBARETE, clases 29, 31, 35, 39 y 44, perteneciente a la firma oponente que represento, contra la solicitud de registro CONCEPCIÓN KURE MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) Y ETIQUETA .../... las marcas poseen extremas semejanzas .../... por más de que su marca sea compuesta predomina la partícula MBARETE, ya que KURE no se considera una marca .../... ambas marcas están formadas por palabras con sentido propio, pretendiendo el solicitante apropiarse del elemento inicial y principal de la marca de mi mandante .../... la reproducción del elemento MBARETE causará indudablemente la confusión entre las marcas". -----

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: "Mi representada posee indiscutibles derechos adquiridos sobre la marca CONCEPCIÓN, estando debidamente registrada en sus numerosas variantes no solo en la clase 40, sino también en clase 29, 30, 35, 41 y 43; además de hacer referencia directa al nombre comercial de su propietaria FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A. .../... el elemento principal de la marca es CONCEPCIÓN, que es lo primero que percibe el consumidor .../... coexisten con otras marcas que poseen el término MBARETE tanto en clase 40 como en la clase 29, 30 Y 35 .../... la marca de mi mandante se encuentra limitada a: Tratamiento de materiales. Servicios ofrecidos por un -----

Resolución N° 0824

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 297 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONCEPCIÓN KURE MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 40, EXPEDIENTE N° 28866/2022, SOLICITADO POR FRIGORIFICO CONCEPCION S.A. -----

*frigorífico o matadero de animales, como obra en autos, mientras la adversa utiliza sus marcas para comercializar productos balanceados y de nutrición animal; además la adversa no ha registrado sus marcas en la clase 40". -----*

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "CONCEPCIÓN KURE MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) Y ETIQUETA" y la marca oponente "MBARETE Y ETIQUETA; MBARETE PROTEINADO Y ETIQUETA y GRUPO MBARETE Y ETIQUETA" (clase 29, 31, 35, 39 y 44), se evidencia que si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "MBARETE", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra, mientras que la oponente está compuesta por un vocablo en el caso de MBARETE y dos vocablos en el caso de MBARETE PROTEINADO y GRUPO MBARETE, la solicitada se compone de una marca de seis 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. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas.-----

**CONCEPCIÓN KURE MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) Y ETIQUETA** (solicitada), y  
**MBARETE Y ETIQUETA;**  
**MBARETE PROTEINADO Y ETIQUETA y**  
**GRUPO MBARETE Y ETIQUETA** (oponente)

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones CONCEPCIÓN KURE MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) Y ETIQUETA (solicitada), y MBARETE Y ETIQUETA; MBARETE PROTEINADO Y ETIQUETA y GRUPO MBARETE Y ETIQUETA (oponente), se comparte el vocablo "MBARETE", existe otra marca registrada que cuenta con una denominación similar con la cual coexiste: MBARETE DIGITAL, clase 40, Registro N° 500764 a nombre de Enmanuel Ronaldo Ruiz Diaz Ortellado; 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 las marcas oponentes "MBARETE Y ETIQUETA; MBARETE PROTEINADO Y ETIQUETA y GRUPO MBARETE Y ETIQUETA" están registradas en las clases 29, 31, 35, 39 y 44; mientras que la marca en trámite de registro "CONCEPCIÓN KURE MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) Y ETIQUETA" solicita cobertura para servicios de la clase 40: "Tratamiento de materiales. Servicios ofrecidos por un frigorífico o matadero de animales". 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 "MBARETE Y ETIQUETA; MBARETE PROTEINADO Y ETIQUETA y GRUPO MBARETE Y ETIQUETA" en la clase 40, clase donde se pretende registrar la marca solicitada "CONCEPCIÓN KURE MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) Y ETIQUETA". De ello se colige que las marcas en pugna no comparten la misma clase del nomenclador internacional. -----

  
Abey Claudio Paraguarí  
Abey Claudio Paraguarí  
Abey Claudio Paraguarí

Resolución N° 0824

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 297 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONCEPCIÓN KURE MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 40, EXPEDIENTE N° 28866/2022, SOLICITADO POR FRIGORIFICO CONCEPCION S.A.

Que, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la marca solicitada cuenta con un fondo rojo y texto en blanco y amarillo. En la parte superior, se encuentra la palabra "CONCEPCIÓN" en color amarillo. En el medio, en color blanco está la denominación "KURE MBARETE", que es una frase que combina español y guaraní. Debajo, en un tono amarillo brillante y en una tipografía más dinámica, se lee "¡Sabrosa y deliciosa!"; mientras que las marcas oponentes, MBARETE PROTEINADO: La etiqueta muestra un diseño en blanco y negro. A la izquierda, hay un contorno de la cabeza de un toro o buey, que sugiere que el producto o marca está relacionado con la ganadería o la carne. A la derecha del dibujo, está la palabra "mbarete" en minúsculas, con una tipografía sans-serif, y por debajo la palabra "PROTEINADO" en letras mayúsculas; MBARETE: cuenta con un fondo blanco y la denominación "mbarete" en letras minúsculas negras y GRUPO MBARETE: El logotipo está compuesto por un óvalo que encierra una imagen estilizada. Dentro de este óvalo, se observan una hoja verde y la silueta de un animal. También hay una figura que parece representar una flecha o un camino. El nombre "Grupo Mbarete" aparece debajo del logo, con "Grupo" en color verde y "Mbarete" en color marrón, siendo mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo:

marca solicitada



marca oponente



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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 297 de fecha 15 de abril de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "CONCEPCIÓN KURE MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) Y ETIQUETA", clase 40, Acta N° 28866/2022, solicitada a nombre FRIGORIFICO CONCEPCION S.A.
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.

  
Cristóbal Pacheco Cristóbal  
Director General Interino  
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0825**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 294 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONCEPCIÓN KURE MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 28865/2022, SOLICITADO POR FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A. -----

Asunción, 25 OCT 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GRUPO MBARETE S.A. contra la Resolución N° 294 de fecha 15 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

### RESULTA:

Que, en fecha 31 de mayo de 2024 se presenta el representante convencional de GRUPO MBARETE S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 294 de fecha 15 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 06 de junio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 23 de julio de 2024, el representante convencional de GRUPO MBARETE S.A. expresó agravios; y en fecha 30 de agosto de 2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 04 de septiembre de 2024. -----

### CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"Al realizar el cotejo de las marcas en pugna "CONCEPCIÓN KURE MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) Y ETIQUETA (solicitada) y MBARETE (oponente), es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético ... si bien es cierto que ambas comparten el elemento común, también es cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión, y en ningún momento podrán acarrear inconvenientes al público interesado, pues ambas acompañan al elemento común otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora ... la marca que prepondera en la solicitud es CONCEPCIÓN, cabe resaltar que la misma cuenta con registro en varias clases ... la denominación MBARETE es considerada de uso común, debido a que la misma se encuentra coexistiendo a nombre de distintos titulares y en distintas clases ... esta Dirección considera no hacer lugar a la oposición deducida"*. -----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"Se ha promovido oposición en base a los registros MBARETE, MBARETE PROTEINADO Y GRUPO MBARETE, clases 29, 31, 35, 39 y 44, perteneciente a la firma oponente que represento, contra la solicitud de registro CONCEPCIÓN KURE MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) Y ETIQUETA ... las marcas poseen extremas semejanzas ... por más de que su marca sea compuesta predomina la partícula MBARETE, ya que KURE no se considera una marca ... ambas marcas están formadas por palabras con sentido propio, pretendiendo el solicitante apropiarse del elemento inicial y principal de la marca de mi mandante ... la reproducción del elemento MBARETE causará indudablemente la confusión entre las marcas"*. -----

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: *"Mi representada posee indiscutibles derechos adquiridos sobre la marca CONCEPCIÓN, estando debidamente registrada en sus numerosas variantes no solo en la clase 35, sino también en clase 29, 30, 40, 41 y 45; además de hacer referencia directa al nombre comercial de su propietaria FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A. ... el elemento principal de la marca es CONCEPCIÓN, que es lo primero que percibe el consumidor ... ya coexisten con otras marcas que poseen el término MBARETE tanto en clase 35 como en la clase 29 y 30 ..."* -----

Alto Cero Puntos Cristal  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0825

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 294 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONCEPCIÓN KURE MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 28865/2022, SOLICITADO POR FRIGORIFICO CONCEPCION S.A. -----

*la marca de mi mandante se encuentra limitada a: Servicios de importación, exportación, comercialización y venta de hamburguesas, como obra en autos, mientras la adversa comprende comercialización y venta de sales minerales y comercialización y venta de ganados, no existiendo conexión comercial". -----*

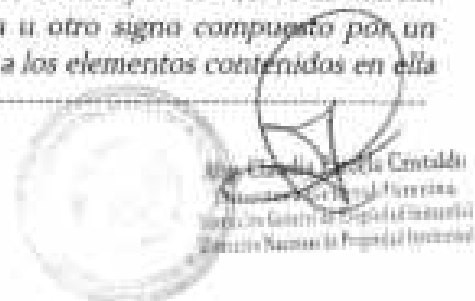
Que, corresponde a ésta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto.-----

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "CONCEPCIÓN KURE MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) Y ETIQUETA" y la marca oponente "MBARETE Y ETIQUETA; MBARETE PROTEINADO Y ETIQUETA y GRUPO MBARETE Y ETIQUETA" (clase 29, 31, 35, 39 y 44), se evidencia que si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "MBARETE", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra, mientras que la oponente está compuesta por un vocablo en el caso de MBARETE y dos vocablos en el caso de MBARETE PROTEINADO y GRUPO MBARETE, la solicitada se compone de una marca de seis 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. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas.-----

CONCEPCIÓN KURE MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) Y ETIQUETA (solicitada), y  
MBARETE Y ETIQUETA;  
MBARETE PROTEINADO Y ETIQUETA y  
GRUPO MBARETE Y ETIQUETA (oponente)

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones CONCEPCIÓN KURE MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) Y ETIQUETA (solicitada), y MBARETE Y ETIQUETA; MBARETE PROTEINADO Y ETIQUETA y GRUPO MBARETE Y ETIQUETA (oponente), se comparte el vocablo "MBARETE", 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: MBARETE, clase 35, Registro N° 463238 a nombre de Francisco Javier Abbate Centurion; MBARETE, clase 35, Registro N° 500437 a nombre de Oscar Vicente Scavone; I MBARETÉ, clase 35, Registro N° 546417 a nombre de Eduardo Alcides Noguera Alarcon; 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 "MBARETE" 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".-----



Resolución N° 0825

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 294 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONCEPCIÓN KURE MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 28865/2022, SOLICITADO POR FRIGORIFICO CONCEPCION S.A. -----

Que, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la marca solicitada cuenta con un fondo rojo y texto en blanco y amarillo. En la parte superior, se encuentra la palabra "CONCEPCIÓN" en color amarillo. En el medio, en color blanco está la denominación "KURE MBARETE", que es una frase que combina español y guaraní. Debajo, en un tono amarillo brillante y en una tipografía más dinámica, se lee "¡Sabrosa y deliciosa!"; mientras que las marcas oponentes, MBARETE PROTEINADO: La etiqueta muestra un diseño en blanco y negro. A la izquierda, hay un contorno de la cabeza de un toro o buey, que sugiere que el producto o marca está relacionado con la ganadería o la carne. A la derecha del dibujo, está la palabra "mbarete" en minúsculas, con una tipografía sans-serif, y por debajo la palabra "PROTEINADO" en letras mayúsculas; MBARETE: cuenta con un fondo blanco y la denominación "mbarete" en letras minúsculas negras y GRUPO MBARETE: El logotipo está compuesto por un óvalo que encierra una imagen estilizada. Dentro de este óvalo, se observan una hoja verde y la silueta de un animal. También hay una figura que parece representar una flecha o un camino. El nombre "Grupo Mbarete" aparece debajo del logo, con "Grupo" en color verde y "Mbarete" en color marrón, siendo mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo: -----

marca solicitada



marca oponente



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

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL  
RESUELVE:

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 294 de fecha 15 de abril de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "CONCEPCIÓN KURE MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) Y ETIQUETA", clase 35, Acta N° 28865/2022, solicitada a nombre FRIGORIFICO CONCEPCION S.A. --
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.-----

  
Abg. Cecilia María Coronado  
Directora General Interim  
Dirección General de Propiedad Industrial

Resolución N°

0826

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 295 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONCEPCIÓN KURE MBARETE ;SABROSA Y DELICIOSA/ (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 28863/2022, SOLICITADO POR FRIGORIFICO CONCEPCION S.A. -----

Asunción,

25 OCT 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GRUPO MBARETE S.A. contra la Resolución N° 295 de fecha 15 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

#### RESULTA:

Que, en fecha 31 de mayo de 2024 se presenta el representante convencional de GRUPO MBARETE S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 295 de fecha 15 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 06 de junio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 23 de julio de 2024, el representante convencional de GRUPO MBARETE S.A. expresó agravios; y en fecha 30 de agosto de 2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 04 de septiembre de 2024. -----

#### CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "Al realizar el cotejo de las marcas en pugna "CONCEPCIÓN KURE MBARETE ;SABROSA Y DELICIOSA/ (SLOGAN) Y ETIQUETA (solicitada) y MBARETE (oponente), es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético .../... si bien es cierto que ambas comparten el elemento común, también es cierto que ese hecho no puede inducir al consumidor a error o confusión, y en ningún momento podrán acarrear inconvenientes al público interesado, pues ambas acompañan al elemento común otro vocablo con lo cual ayuda a acentuar la fuerza diferenciadora .../... la marca que prepondera en la solicitud es CONCEPCIÓN, cabe resaltar que la misma cuenta con registro en varias clases .../... la denominación MBARETE es considerada de uso común, debido a que la misma se encuentra coexistiendo a nombre de distintos titulares y en distintas clases .../... esta Dirección considera no hacer lugar a la oposición deducida".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "Se ha promovido oposición en base a los registros MBARETE, MBARETE PROTEINADO Y GRUPO MBARETE, clases 29, 31, 35, 39 y 44, perteneciente a la firma oponente que represento, contra la solicitud de registro CONCEPCIÓN KURE MBARETE ;SABROSA Y DELICIOSA/ (SLOGAN) Y ETIQUETA .../... las marcas poseen extremas semejanzas .../... por más de que su marca sea compuesta predomina la partícula MBARETE, ya que KURE no se considera una marca .../... ambas marcas están formadas por palabras con sentido propio, pretendiendo el solicitante apropiarse del elemento inicial y principal de la marca de mi mandante .../... la reproducción del elemento MBARETE causará indudablemente la confusión entre las marcas".-----

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: "Mi representada posee indiscutibles derechos adquiridos sobre la marca CONCEPCIÓN, estando debidamente registrada en sus numerosas variantes no solo en la clase 29, sino también en la clase 30 relacionada, en clases 35, 40, 41 y 43; además de hacer referencia directa al nombre comercial de su propietaria FRIGORIFICO CONCEPCIÓN S.A. .../... el elemento principal de la marca es CONCEPCIÓN, que es lo primero que percibe el consumidor .../... ya coexisten con otras marcas que poseen el término MBARETE, tanto en

Resolución N° **0826**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 295 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONCEPCIÓN KURE MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 28863/2022, SOLICITADO POR FRIGORIFICO CONCEPCION S.A. ....

*clase 29 como en la clase 30 y otras relacionadas ... la marca de mi mandante se encuentra limitada a: Exclusivamente hamburguesas, como obra en autos, mientras la adversa utiliza su marca para comercializar productos balanceados y de nutrición animal, no existiendo conexión comercial".* .....

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "CONCEPCIÓN KURE MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) Y ETIQUETA" y la marca oponente "MBARETE Y ETIQUETA; MBARETE PROTEINADO Y ETIQUETA y GRUPO MBARETE Y ETIQUETA" (clase 29, 31, 35, 39 y 44), se evidencia que si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "MBARETE", no necesariamente causarían confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra, mientras que la oponente está compuesta por un vocablo en el caso de MBARETE y dos vocablos en el caso de MBARETE PROTEINADO y GRUPO MBARETE, la solicitada se compone de una marca de seis 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. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas. ....

**CONCEPCIÓN KURE MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) Y ETIQUETA** (solicitada), y  
**MBARETE Y ETIQUETA;**  
**MBARETE PROTEINADO Y ETIQUETA** y  
**GRUPO MBARETE Y ETIQUETA** (oponente)

Que, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la marca solicitada cuenta con un fondo rojo y texto en blanco y amarillo. En la parte superior, se encuentra la palabra "CONCEPCIÓN" en color amarillo. En el medio, en color blanco está la denominación "KURE MBARETE", que es una frase que combina español y guaraní. Debajo, en un tono amarillo brillante y en una tipografía más dinámica, se lee "¡Sabrosa y deliciosa!"; mientras que las marcas oponentes, MBARETE PROTEINADO: La etiqueta muestra un diseño en blanco y negro. A la izquierda, hay un contorno de la cabeza de un toro o buey, que sugiere que el producto o marca está relacionado con la ganadería o la carne. A la derecha del dibujo, está la palabra "mbarete" en minúsculas, con una tipografía sans-serif, y por debajo la palabra "PROTEINADO" en letras mayúsculas; MBARETE: cuenta con un fondo blanco y la denominación "mbarete" en letras minúsculas negras y GRUPO MBARETE: El logotipo está compuesto por un óvalo que encierra una imagen estilizada. Dentro de este óvalo, se observan una hoja verde y la silueta de un animal. También hay una figura que parece representar una flecha o un camino. El nombre "Grupo Mbarete" aparece debajo del logo, con "Grupo" en color verde y "Mbarete" en color marrón, siendo mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo: .....

marca solicitada



marca oponente



Atte. Gracia Pamela Cristóbal  
Directora Ejecutiva  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0826

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 295 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONCEPCIÓN KURE MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 28863/2022, SOLICITADO POR FRIGORIFICO CONCEPCION S.A. -----

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 295 de fecha 15 de abril de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "CONCEPCIÓN KURE MBARETE ¡SABROSA Y DELICIOSA! (SLOGAN) Y ETIQUETA", clase 29, Acta N° 28863/2022, solicitada a nombre FRIGORIFICO CONCEPCION S.A. -
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula. -----

  
Abg. Claudia Pamela Crisoldo  
Directora General Interina  
Secretaría General de Propiedad Industrial

Resolución N° 0827

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1712 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLICK! ZAPATOS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 88190/2021, SOLICITADO POR LUCKY IMPORT EXPORT S.A. -----

Asunción, 25 OCT 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma LUCKY IMPORT EXPORT S.A. contra la Resolución N° 1712 de fecha 12 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 19 de diciembre de 2023 se presenta el representante convencional de la firma LUCKY IMPORT EXPORT S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1712 de fecha 12 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por proveído de fecha 26 de diciembre de 2023 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 27 de febrero de 2024. Y por providencia de fecha 16 de marzo de 2024 esta Dirección llama Autos para Resolver. -----

**CONSIDERANDO:**

Que, la Resolución recurrida considera: *"Que, la solicitud de registro CLICK! ZAPATOS Y ETIQUETA, clase 35, fue objeto de rechazo en razón de que se ha constatado la existencia de la marca CLICK CAMISETAS Y ETIQUETA inscrita en la clase 35, según registro N° 452526 ... en fecha 20 de junio de 2023 la representante LUCKY IMPORT EXPORT S.A. interpone recurso de reconsideración ... si bien el recurrente manifiesta que la marca solicitada se encuentra limitada, no es suficiente para declararla inconfundible, ya que los términos en pugna son casi idénticos, dando a parecer que su rubro se está expandiendo ... corresponde confirmar la resolución recurrida"* -----

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"La base del presente rechazo es el antecedente CLICK CAMISETAS Y ETIQUETA que limita la cobertura de sus servicios a Importación, comercialización y venta de camisetas, mientras que CLICK! ZAPATOS limita específicamente a: Publicidad y marketing, ventas en línea de calzados ... tanto los servicios de la marca registrada como la solicitada por mi mandante son bien específicos ... las marcas enfrentadas no son semejantes en los planos gramatical, fonético y conceptual ... si bien es cierto que comparten el radical CLICK, ellos no es óbice para afirmar que las mismas necesariamente causaran confusión; existen varias marcas muy similares que coexisten con el registro de marca CLICK CAMISETAS, en especial con CASA CLICK que comercializa "ropa y calzados" y CLICKPER que comercializa "prendas de vestir".* -----

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 "CLICK! ZAPATOS Y ETIQUETA" y la marca base de rechazo "CLICK CAMISETAS Y ETIQUETA", vemos que dentro de su estructura ambas tienen como elemento principal y preponderante la denominación CLICK, evidenciándose así la existencia del riesgo de confusión entre las marcas analizadas. -----

  
Mta. Gladys Patricia Cristóbal  
Directora General (Interna)  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0827

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1712 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLICK! ZAPATOS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 88190/2021, SOLICITADO POR LUCKY IMPORT EXPORT S.A. -----

CLICK! ZAPATOS Y ETIQUETA (marca solicitada), y  
CLICK CAMISETAS Y ETIQUETA (marca base de rechazo)

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

Que, asimismo, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de servicios, vemos que las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 35. La marca solicitante, "CLICK! ZAPATOS Y ETIQUETA", pretende cubrir "Publicidad y marketing; gestión de negocios comerciales; administración comercial; importación; exportación; ventas en línea de calzados" mientras que la marca base del rechazo, "CLICK CAMISETAS Y ETIQUETA" cubre: "importación, exportación, comercialización y venta de camisetas, publicidad y administración comercial". Con esta comparación queda demostrada la identidad en cuanto a la clase y que los servicios cubiertos están relacionados, dado que ambas marcas pretenden operar en mercados comerciales similares (calzado y camisetas, productos de moda), y ofrecen servicios relacionados con la comercialización y venta de estos productos, existe un alto riesgo de que el consumidor promedio asuma que las marcas están conectadas o provienen de la misma empresa. Este riesgo se ve agravado por el uso del mismo término principal "CLICK", y la similitud en la presentación de los mismos.-----

Que, esta instancia considera que se generaría la confusión ideológica en la mente del consumidor al pretender, la solicitante, registrar la marca "CLICK! ZAPATOS Y ETIQUETA" en la misma clase 35. Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: "la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquella implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)."<sup>2</sup>-----

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.-----

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

Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1712 de fecha 12 de octubre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas.-----

Alc. Candi:  Candi

Alc. Candi:  Candi

Alc. Candi:  Candi

<sup>1</sup> Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. LexisNexis - Abeledo-Perrot. Año 2001.

<sup>2</sup> OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2002. Bv. Ed. Pág. 318.

Resolución N° **0827**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1712 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLICKI ZAPATOS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 88190/2021, SOLICITADO POR LUCKY IMPORT EXPORT S.A.

Art. 2º : DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "CLICKI ZAPATOS Y ETIQUETA", clase 35, Acta N° 88190/2021, solicitada a nombre de la firma LUCKY IMPORT EXPORT S.A.

Art. 3º : NOTIFIQUESE



Alm. Cecilia Patricia Fernández  
Directora General de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0828

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 411 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VERSI", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 29454/2019, A NOMBRE DE FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A. -----

Asunción, 25 OCT 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A. contra la Resolución N° 411 de fecha 14 de febrero de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 19 de febrero de 2020 se presenta el representante convencional de la firma FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 411 de fecha 14 de febrero de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por proveído de 05 de marzo de 2020 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 27 de noviembre de 2020. Y por providencia de fecha 16 de diciembre de 2020 esta Dirección llama Autos para Resolver. -----

**CONSIDERANDO:**

Que, la Resolución recurrida considera: *"Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca VERSYS, registrada con el número 450588 a favor de Basf Agrochemical Products Bv.,; Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."* -----


Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"Si bien ambas marcas comparten las letras iniciales que las componen, no es menos cierto que existen evidentes diferencias .../... la única semejanza que poseen, se encuentra basada en las letras iniciales; ambas marcas son palabras diferentes .../... ambas marcas amparan productos de la clase 1, los cuales no poseen relación directa entre sí .../... el titular de la marca ya registrada VERSYS no ha presentado oposición alguna"*; -----

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "VERSI", clase 01, con el antecedente "VERSYS", clase 01. -----

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "VERSI" y la marca base de rechazo "VERSYS", se evidencia que en la denominación de la solicitante se encuentra reproducida la marca base de rechazo, diferenciándose simplemente la solicitante por el reemplazo de la letra Y por la letra I (las cuales son fonéticamente idénticas) y por la exclusión de letra S en la desinencia. De dichas semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es muy similar; -----

VERSI (solicitada), y  
VERSYS (base de rechazo)

  
Abg. Claudia Pamela Cruzado  
Directora General Incentos  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0828**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 411 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VERSI", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 29454/2019, A NOMBRE DE FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A. -----

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nominador internacional, clase 01. Al respecto, la marca base del rechazo, "VERSYS" se encuentra registrada para *"Productos químicos para la agricultura, horticultura y silvicultura, en especial, preparaciones para fortalecer las plantas, productos químicos y/o biológicos para manejar el estrés de las plantas, preparaciones para regular el crecimiento de las plantas, preparaciones químicas para el tratamiento de semillas, agentes surfactivos, químicos naturales o artificiales para actuar como cebos sexuales o agentes para confundir insectos"* y la marca solicitante "VERSI" fue solicitada para *"Productos químicos destinados a agricultura, horticultura y silvicultura. Abonos y Fertilizantes"*. Con esta comparación queda demostrada la identidad en cuanto a la clase y que los productos cubiertos son prácticamente idénticos. -----

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

Que, siguiendo este criterio doctrinario y jurisprudencial, esta Dirección considera que corresponde aplicar la prescripción prohibitiva contenida en la ley que rige nuestra materia a la presente solicitud de una denominación extremadamente confundible con otra ya registrada que fuera solicitada para la misma clase 01, teniendo en cuenta que el signo solicitado "VERSI" no podrá coexistir pacíficamente con la marca registrada "VERSYS" sin atentar contra los derechos adquiridos del titular de la marca registrada y el interés público. -----

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

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 411 de fecha 14 de febrero de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "VERSI", clase 01, Acta N° 29454/2019, solicitada a nombre de FORTGREEN COMERCIAL AGRICOLA S.A. -----
- Art. 3º** NOTIFIQUESE. -----

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

Resolución N° 0829

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1206 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2012, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COINCO", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 15258/2007 A NOMBRE DE AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A.-----

Asunción, 28 OCT 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de Autoservicio Mayorista Diarco S.a. en contra de la Resolución N° 1206 de fecha 23 de noviembre de 2012, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

#### RESULTA:

Que, en fecha 26 de febrero de 2013 se presenta el representante convencional de AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1206 de fecha 23 DE NOVIEMBRE DE 2012, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 24 de abril de 2013, el representante convencional de AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A. expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentado la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 02 de febrero de 2024.-----

#### CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca CONICO, registrada con el número 272678 en fecha 26 de octubre de 2004 a favor de ABRAHAM DOERKSEN; Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica en una misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; además la marca solicitada se reproduce íntegramente en la marca registrada, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."*-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante Autoservicio Mayorista Diarco S.a. en fecha 26 de febrero de 2013. -----

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 N° 272678 de la marca "CONICO" a nombre de ABRAHAM DOERKSEN venció el 26 de octubre de 2004, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo, tal y como lo expresa claramente el Art. 19 de la Ley N° 1294/98 de Marcas que textualmente expresa: *"(...) Podrá solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento (...)"*-----

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

  
Dy. Claudia Pamela Cristaldo  
Directora General Técnica  
Servicio General de Propiedad Industrial  
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° 0829

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1206 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2012, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COINCO", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 15258/2007 A NOMBRE DE AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A.-----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1206 de fecha 23 de noviembre de 2012 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "COINCO", clase 29, Expediente N° 15258/2007, solicitada a nombre de AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE -----

  
C/da Claudia Papella Cresaldu  
Directora General Interina  
Mecanismo Especial de Propiedad Industrial  
Mecanismo Especial de Propiedad Industrial

Resolución N°

0830

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 320 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BELA, AHORRÁ LINDO (MARCA SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 81018/2020 A NOMBRE DE COBOE S.A.

Asunción, 26 OCT 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de COBOE S.A. en contra de la Resolución N° 320 de fecha 23 de enero de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y: -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 21 de junio de 2024 se presenta el representante convencional de COBOE S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 320 de fecha 23 de enero de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 06 de septiembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. -----

Que, en fecha 02 de octubre de 2024, el representante convencional de COBOE S.A. expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentado la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de octubre de 2024. -----

**CONSIDERANDO:**

Que, la mencionada Resolución considera que: *"[...] Que, la solicitud de registro de la marca BELA, AHORRÁ LINDO (MARCA SLOGAN) Y ETIQUETA, clase 05, expediente N° 81018, de fecha 02 de diciembre de 2020, fue objeto de rechazo en razón de que se ha constatado la existencia de la marca BELLA SLOGAN TU PRIMER TEST, inscrita en la clase 05, según registro N° 171.564, a favor de L.C.M. TRADING S.A./... En fecha 13 de julio de 2022, se presenta el representante de COBOE S.A. e interpone recurso de reconsideración contra la resolución recaída en autos./... Corresponde a ésta Dirección estudiar o no sobre la viabilidad o no del recurso de reconsideración./... Entre las mismas existen más similitudes que diferencias, ya que la marca solicitada a simple vista es una reproducción de la marca base, con las características propias del antecedente que obstaculizan la protección solicitada, por lo que se mantiene el riesgo de asociación o confusión que a criterio de ésta Dirección y las normas vigentes es improcedente, habiéndose mantenido el impedimento objeto del rechazo./... Conforme al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde confirmar la resolución recurrida."* -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante COBOE S.A. y manifiesta: *"[...] Al realizar el análisis comparativo entre las marcas en conflicto, se puede notar que la marca solicitada se diferencia fonética, visual y gramaticalmente de la marca antecedente./... Resulta arbitrario pretender que las denominaciones en pugna existe una identidad ya que a simple vista se denota que las mismas difieren en su estructura gramatical./... También al hacer una comparación entre las mismas se nota a simple vista que la marca solicitada está compuesta por el elemento denominativo de la marca con una tipografía y colores distintos mientras que la marca antecedente se acompaña de elementos gráficos y la disposición de su elemento denominativo es diferente separándolas una de la otra a los ojos del público consumidor./... Mi mandante ya tiene derechos adquiridos sobre su marca registrada para proteger productos y servicios en las clases 05*

Resolución N° **0830**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 320 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BELA, AHORRÁ LINDO (MARCA SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 81018/2020 A NOMBRE DE COBOE S.A.-----

*35 y 45 bajos los registros N°s 540716, 540717 y 540718 respectivamente... Si bien es cierto ambas se encuentran en la misma clase 05, ambas protegen productos totalmente diferentes... Otro aspecto que resulta decisivo para la resolución de autos es que el registro utilizado como fundamento para el rechazo de la solicitud de mi mandante, ha vencido en fecha 12 de noviembre de 2022 y no ha sido objeto de renovación... Por tanto en virtud de lo precedentemente expuesto, solicito revocar la resolución N° 320/2024).*-----

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 N° 371.564 de la marca "BELLA SLOGAN TU PRIMER TEST" a nombre de L.C.M. TRADING S.A. venció el 12 de noviembre de 2022, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo, tal y como lo expresa claramente el Art. 19 de la Ley N° 1294/98 de Marcas que textualmente expresa: "(...) Podrá solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento (...)".-----

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del registro de la marca "BELA, AHORRÁ LINDO (MARCA SLOGAN) Y ETIQUETA", solicitada por COBOE S.A.--

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 320 de fecha 23 de enero de 2024 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "BELA, AHORRÁ LINDO (MARCA SLOGAN) Y ETIQUETA", clase 05, Expediente N° 81018/2020, solicitada a nombre de COBOE S.A.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE.-----

  
Dña. Claudia Pagano Cristóbal  
Directora General Interina  
Instituto Central de Propiedad Industrial  
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° 0831

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 460 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RIO SUPERMERCADO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 75937/2021 A NOMBRE DE GRUPO AVSOL S.A.

Asunción, 28 OCT 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de BANCO RIO S.A.E.C.A. en contra de la Resolución N° 460 de fecha 18 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

#### RESULTA:

Que, en fecha 25 de julio de 2023 se presenta el representante convencional de BANCO RIO S.A.E.C.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 460 de fecha 18 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 03 de agosto de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.

Que, en fecha 19 de septiembre de 2024, el representante convencional de BANCO RIO S.A.E.C.A. expresó agravios, en fecha 03 de abril de 2024 el representante convencional de GRUPO AVSOL S.A. contesta la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 09 de abril de 2024.

#### CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) No existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas RIO SUPERMERCADO Y ETIQUETA solicitada en la clase 35, y BANCO RIO, registrada en la clase 35 y 36, debido especialmente a la diferente naturaleza de los servicios protegidos por la mismas... La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo... Sería absurdo suponer que la persona que pretende adquirir un servicio denominado RIO SUPERMERCADO se confunda y asocie con un servicio del BANCO RIO y viceversa... Aunque las denominaciones sean similares, la diferencia de los servicios implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusión... En el plano gráfico haciendo una comparación de las etiquetas es evidente las diferencias existentes entre las mismas, la etiqueta del solicitante es original y novedosa... Esta Dirección concluye que la oposición presentada debe ser declarada improcedente.*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante BANCO RIO S.A.E.C.A. y manifiesta: *"(...) En vista de que mi mandante es un gran banco de plaza, es innegable la notoriedad que ha adquirido su marca BANCO RIO registrada anteriormente que la solicitada, en la misma clase... El inferior no ha tenido en consideración el carácter de marca notoria que goza la marca BANCO RIO y reforzada protección ante casos de marcas semejantes que puedan ocasionar un riesgo de confusión, asociación o dilución de la distintividad... Conteniendo la marca solicitada varias semejanzas con la de mi principal y pretendiendo proteger servicios relacionados, de ser concedida indefectiblemente se desvirtuará la protección de los derechos de mi principal y no solo ocasionaría un daño a mi principal y al consumidor quien se verá engañado en su buena fe... El comprador real o potencial corre el riesgo de asociar la marca RIO SUPERMERCADO con la reconocida empresa BANCO RIO puesto que podrá creer que los servicios ofrecidos con la marca RIO SUPERMERCADO constituyen nuevos servicios lanzados por mi representada y comercializados bajo esa marca, que casualmente es semejante no solo a la marca notoria y principal de*

Resolución N° 0831

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 460 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RIO SUPERMERCADO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 75937/2021 A NOMBRE DE GRUPO AVSOL S.A.

*BANCO RIO SAECA, sino que también semejante a los productos ofrecidos con sus servicios... La coexistencia de las marcas en pugna ocasionaría un perjuicio en la reputación de la marca de mi principal ya que se daría una asociación indeseable y pérdida de prestigio... Por tanto, en base a los argumentos expuestos, a la la Señora Directora peticiono revocar la resolución recurrida.*

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

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

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

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

<b>RIO SUPERMERCADO Y ETIQUETA</b>	(marca solicitada), y
<b>BANCO RIO</b>	(marca oponente)

Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre sí, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una impresión visual muy diferente. Se puede concluir con meridiana claridad que, las marcas en pugna no se leen de la misma manera, siendo fonéticamente disímiles, y no representan la misma idea conceptual.

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 36 comprende: *"Servicios prestados por instituciones bancarias, tales como análisis financiero, arrendamiento con opción de compra (leasing) / arrendamiento financiero; asesoramiento sobre deudas; servicios bancarios; servicios bancarios en línea; servicios de banco hipotecario; emisión de bonos de valor; servicios de caja de ahorros; servicios de caución; concesión de descuentos en establecimientos asociados de terceros mediante una tarjeta de miembro; consultoría financiera; consultoría sobre seguros; corretaje; corretaje de bienes inmuebles; corretaje de seguros; corretaje de valores; corretaje de valores bursátiles; corretaje de acciones, bonos y obligaciones; cotizaciones en bolsa; servicios de depósito en cajas de seguridad; depósito de valores; descuento de facturas (factoraje); evaluación financiera [seguros, bancos, bienes inmuebles]; servicios fiduciarios; servicios de financiación; fondos mutuos de inversión; gestión financiera; gestión financiera de pagos de*

Resolución N°

0831

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 460 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RIO SUPERMERCADO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 75937/2021 A NOMBRE DE GRUPO AVSOL S.A.-----

reembolso para terceros"; mientras que la marca en trámite de registro solicita la cobertura en la clase 35 comprende: "Servicios de abastecimiento para terceros (Supermercado), administración comercial"-----

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

Que, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de servicios, en cuanto al otro registro de la oponente, 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 (Supermercado), administración comercial, mientras que la marca oponente cubre *Servicios de publicidad tales como difusión de anuncios publicitarios, distribución de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras], publicidad por correo directo, difusión de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras]*. 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, en síntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, pero sobre todo, pertenecen a clases diferentes del nomenclador internacional por lo que el consumidor no caería en confusión, al no compartir lugares de venta, y así la coexistencia se vuelve posible. En ese sentido, ni el consumidor más desprevenido podrá confundir de ninguna manera un servicio por otro, la diferencia de los servicios implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusión.-----

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

Que, adicionalmente, 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:-----

  
Mg. Gladys Pamela Cristaldo  
Directora General Interna  
Dirección General de Propiedad Industrial  
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° 0831

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 460 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RIO SUPERMERCADO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 75937/2021 A NOMBRE DE GRUPO AVSOL S.A.-----

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.-----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 460 de fecha 18 de julio 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 "RIO SUPERMERCADO Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N° 75937/2021, solicitada a nombre de GRUPO AVSOL S.A.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.-----

Resolución N° **0832**

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGUAVIVA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 822944, A NOMBRE DE GUSTAVO ENRIQUE FANEGO SEITZ.-----

Asunción, 28 OCT 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 31 de mayo de 2021, dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder.-----

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

Que, por aplicación supletoria, cabe traer a colación que el Art. 350 del Código Procesal Civil establece el procedimiento para la reconstitución de un expediente extraviado, y reza: "*Comprobada la pérdida de un expediente, el juez ordenará su reconstitución, la que se efectuará en la siguiente forma: a) el nuevo expediente se iniciará con la providencia que disponga la reconstitución; b) que el juez intimará a las partes para dentro del plazo de cinco días presenten las copias de los escritos documentos y diligencias que se encontraren en su poder. c) De ellas se dará vista a las partes, por el mismo plazo, a fin de que se expidan acerca de su autenticidad; y d) el juez podrá disponer, sin sustanciación ni recurso alguno, las medidas que considere necesarias.*"-----

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente, por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca "AGUAVIVA" CLASE 32, Acta N° 822944, solicitada a nombre de GUSTAVO ENRIQUE FANEGO SEITZ, 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 "AGUAVIVA", Acta N° 822944, CLASE 32, solicitada a nombre de GUSTAVO ENRIQUE FANEGO SEITZ.-----
- 2) **DAR** continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se ha interrumpido.-----
- 3) **NOTIFIQUESE** por cédula.-----

  
Lic. Gabriela Patricia Cristóbal  
Autoridad General Interina  
Dirección General de Propiedad Industrial  
Ministerio Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0833

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 293 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ANTMINER Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 62810/2018, SOLICITADA POR ADELKIS MARTIN GONZALEZ IBARRA.

Asunción, 28 Oct 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de BITMAIN TECHNOLOGIES LIMITED; en contra de la Resolución N° 293 de fecha 11 de mayo de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

**RESULTA:**

Que, en fecha 17 de mayo de 2022 se presenta la representante convencional de BITMAIN TECHNOLOGIES LIMITED; e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 293 de fecha 11 de mayo de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

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

Que, en fecha 23 de septiembre de 2022, la representante convencional de BITMAIN TECHNOLOGIES LIMITED expresó agravios; y en fecha 26 de mayo de 2023, fue contestada la expresión de agravios por parte del representante convencional de la firma solicitante ADELKIS MARTIN GONZALEZ IBARRA. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 04 de septiembre de 2023.

**CONSIDERANDO:**

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Cabe resaltar que el Artículo 6 quinquies del Convenio de París y reconocido en el Artículo 18 de la Ley de Marcas 1294/98 establece que el propietario de una marca de productos o servicios inscrita en el extranjero, gozará de las garantías que esta ley le otorga (...) lo cual el oponente no tiene ningún registro que lo avale en el país, teniendo en cuenta la prioridad del solicitante lo que nos da la pauta que no hay ningún impedimento para coexistir las marcas entre sí... Analizando las constancias obrantes en el expediente, y haciendo un análisis minucioso entre las denominaciones en pugna esta Dirección es del criterio que las marcas ANTMINER (solicitada) y ANTMINER (oponente extranjera), entre las mismas no se aplica la prohibición establecidas en el Art. 2 de la Ley 1294/98 inc f, en consecuencia no existe ningún impedimento para que la marca solicitada pueda coexistir pacíficamente con la marca de la oponente ya que la misma es una marca extranjera sin registro en nuestro país... También cabe destacar el Art. 12 de la Ley 1294/98, la prelación en el derecho a obtener el registro de una marca (...) en la cual el solicitante tiene la prioridad sobre dicha denominación... Por todo lo expuesto es criterio de esta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada improcedente."

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante, BITMAIN TECHNOLOGIES LIMITED y manifiesta: "(...) La Resolución claramente ha fallado a la hora de hacer el análisis, obviando la obligación imperativa de ejercer todos los actos en buena fe, principio que se refleja no solo en las disposiciones del Código Civil, sino de la propia Ley N° 1294/98... Si bien es cierto que la Ley 1294/98 reconocen en el Art. 12 el derecho de prelación en base al reconocimiento hecho por la ley a quien solicite a quien solicite primero el registro de una marca, esto es, la aplicación del principio "primero en el tiempo, primero en el derecho", se reconocen dos excepciones: 1) Derecho de prioridad y 2) Falta de legítimo interés... El Código Civil en el artículo 372 de manera clara determina que: "Los derechos deben ser ejercidos de buena fe (...). No cabe duda de que, si bien el derecho marcario otorga derecho de prelación al registro de un signo a quien lo solicitara primero, ello no implica que dicho derecho sea absoluto... Ningún derecho puede ser ejercido cuando

Resolución N°

0833

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 293 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ANTMINER Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 62810/2018, SOLICITADA POR ADELKIS MARTIN GONZALEZ IBARRA.

*quien lo ejerza no actúe de buena fe.../... Resulta inverosímil que el solicitante haya presentado la solicitud de buena fe, sin tener en miras el deseo de obtener provecho de un signo que evidentemente conocía y sabía que no le pertenecía.../... la prohibición establecida en el artículo 2 (1) calza plenamente a los actos del solicitante.../... En base a lo expuesto respetuosamente peticiono oportunamente dictar resolución haciendo lugar al presente recurso y en consecuencia, revocar la Resolución N° 293/2022.*

Que, a su vez, la firma solicitante ADELKIS MARTIN GONZALEZ IBARRA contesta la expresión de agravios y, entre otros argumentos, expresa: *"Mi representado es legítimo titular de las solicitudes de registro de las marcas ANTMINER clases 09 y ANTMINER clase 35 las cuales fueron previamente solicitadas a las marcas de la contraparte (02/08/2018), como bien se podrá constatar en el sistema informático.../... Mi representado goza del derecho de prelación de sus marcas ANTMINER clase 09 y 35.../... La marca oponente no se encuentra registrada en Paraguay.../... En relación a la marca oponente, fueron solicitadas posteriormente a las marcas de mi representado. En efecto dichas solicitudes aún no se encuentran registradas en nuestro país.../... Se trata de marcas extranjeras que no tienen prioridad en nuestro país.../... No caben dudas de que las solicitudes de mi representado cumplen con los requerimientos de nuestra Ley 1294 de Marcas y que la contraparte no tiene argumentos válidos para impedir el registro de las marcas de mi mandante.../... Por tanto, respetuosamente peticiono REVOCAR en todas sus partes, la resolución N° 293/2022.*

ue, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: "ANTMINER Y ETIQUETA" (solicitada en clase 35) y "ANTMINER" (marca extranjera/solicitud posterior en la clase 09 y 35).

Que, en primer lugar, vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese sentido, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "ANTMINER" y la marca oponente "ANTMINER", se advierte que en la denominación cuyo registro se solicita se reproduce íntegramente a la marca oponente.

ANTMINER (marca oponente extranjera)  
ANTMINER (marca solicitada)

Que, entre otros argumentos, alega además el oponente: *"ANTMINER es una marca notoria.../... identifica a hardware de minería de criptomonedas.../... se encuentran entre los mejores procesadores para minería de BITCOIN en el mundo".* Que, ahondando aún más en el análisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo Módica, en su obra "Derecho Paraguayo de Marcas", dice: *"Las llamadas marcas notorias .../... pueden ser defendidas exitosamente fuera del país en que están registradas (excepción al principio de territorialidad) y con respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no haya relación (excepción al principio de especialidad)."*

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: *"Cuando la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza*

<sup>1</sup> "DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS" – Carmelo Módica, Aranzazu Edit., 2007 – Pág. 196.

Resolución N°

0833

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 293 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ANTMINER Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 62810/2018, SOLICITADA POR ADELKIS MARTIN GONZALEZ IBARRA.

del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor<sup>1</sup> y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: "La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante". En el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigación más adentrada sobre la notoriedad de la marca oponente extranjera **ANTMINER**, tenemos que: "Desde su fundación en 2013, **BITMAIN** es el principal fabricante mundial de servidores de minería de moneda digital a través de su marca **ANTMINER**, que ha mantenido durante mucho tiempo una participación en el mercado mundial y una posición de liderazgo en tecnología, prestando servicios a clientes en más de 100 países y regiones. El centro de I+D de la empresa está situado en Singapur y cuenta con múltiples sucursales y filiales en todo el mundo, entre las que se incluyen, entre otras, Hong Kong, Estados Unidos, Malasia, Kazajistán, Emiratos Árabes Unidos, Lituania y Paraguay". Que, en base a lo mencionado, tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria.

Que, encontramos además en la doctrina marcaria otras consideraciones aplicables al caso de autos que impedirían una posible coexistencia. Respecto a la confusión entre marcas que no distinguen idénticos productos, manifiesta el Dr. Otamendi: "En clases distintas, la confusión puede darse por algunas de las siguientes circunstancias: Mismo género de productos... Misma finalidad. Afinidad: Productos de distintas clases pueden tener por su naturaleza, función o uso una misma finalidad y esto puede ser también una fuente de error o confusión ... Confusión entre productos y servicios: Un servicio de reparación de televisores por su relación íntima con los televisores puede dar lugar a confusión si las marcas de ambos son confundibles...".

Que, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que disponen que no pueden constituir marcas: "art. 2 inc. g) los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo; inc. i) los signos que se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese legítimo interés o por quien conocía o debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero:"

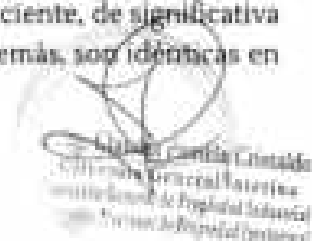
Que, finalmente se destaca que se pretende el registro de **ANTMINER**, es decir, sin otro elemento distintivo que la haga especial y única, por lo que refuerza la tesis de que nos encontramos ante un posible uso indebido de una marca ya existente, lo cual imposibilita la viabilidad de su registro en esas condiciones.

Que, en conclusión, tras el análisis precedente, vemos que existe similitud suficiente, de significativa magnitud, ya que las marcas en pugna contienen elementos bastante asociables. Además, son idénticas en

<sup>1</sup> "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi, 9ª Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2017

<sup>2</sup> [www.bittmain.com](http://www.bittmain.com)

<sup>3</sup> "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi, 9ª Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2017



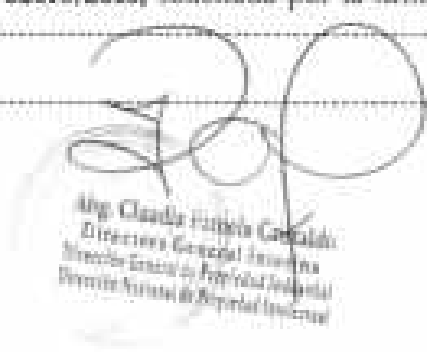
Resolución N° 0833

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 293 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ANTMINER Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 62810/2018, SOLICITADA POR ADELKIS MARTIN GONZALEZ IBARRA.

cuanto a la clase y a los productos cubiertos, sumado al hecho de que la marca oponente es una marca notoria. Conforme a lo anteriormente expuesto, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas y corresponde revocar la resolución recurrida.

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 293 de fecha 11 de mayo de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "ANTMINER Y ETIQUETA", clase 09, Expediente N° 62810/2018, solicitada por la firma ADELKIS MARTIN GONZALEZ IBARRA.
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.

  
Ang. Claudia Victoria González  
Directora General Interina  
Dirección General de Propiedad Industrial  
Servicio Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0834

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 565 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ANTMINER Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 62811/2018, SOLICITADA POR ADELKIS MARTIN GONZALEZ IBARRA.

Asunción, 28 OCT 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de BITMAIN TECHNOLOGIES LIMITED; en contra de la Resolución N° 565 de fecha 13 de julio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

#### RESULTA:

Que, en fecha 22 de julio de 2022 se presenta la representante convencional de BITMAIN TECHNOLOGIES LIMITED; e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 565 de fecha 13 de julio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

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

Que, en fecha 17 de abril de 2023, la representante convencional de BITMAIN TECHNOLOGIES LIMITED expresó agravios; y en fecha 20 de diciembre de 2023, fue contestada la expresión de agravios por parte del representante convencional de la firma solicitante ADELKIS MARTIN GONZALEZ IBARRA. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 26 de diciembre de 2023.

#### CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Cabe resaltar que el Artículo 6 quinquies del Convenio de París y reconocido en el Artículo 18 de la Ley de Marcas 1294/98 establece que el propietario de una marca de productos o servicios inscrita en el extranjero, gozará de las garantías que esta ley le otorga (...) lo cual el oponente no tiene ningún registro que lo avale en el país, teniendo en cuenta la prioridad del solicitante lo que nos da la pauta que no hay ningún impedimento para coexistir las marcas entre sí.../... Analizando las constancias obrantes en el expediente, y haciendo un análisis minucioso entre las denominaciones en pugna esta Dirección es del criterio que las marcas ANTMINER (solicitada) y ANTMINER (oponente extranjera), entre las mismas no se aplica la prohibición establecidas en el Art. 2 de la Ley 1294/98 inc f, en consecuencia no existe ningún impedimento para que la marca solicitada pueda coexistir pacíficamente con la marca de la oponente ya que la misma es una marca extranjera sin registro en nuestro país.../... También cabe destacar el Art. 12 de la Ley 1294/98, la prelación en el derecho a obtener el registro de una marca (...) en la cual el solicitante tiene la prioridad sobre dicha denominación.../... Por todo lo expuesto es criterio de esta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada improcedente."

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante, BITMAIN TECHNOLOGIES LIMITED y manifiesta: "(...) La Resolución claramente ha fallado a la hora de hacer el análisis, obviando la obligación imperativa de ejercer todos los actos en buena fe, principio que se refleja no solo en las disposiciones del Código Civil, sino de la propia Ley N° 1294/98.../... Si bien es cierto que la Ley 1294/98 reconocen en el Art. 12 el derecho de prelación en base al reconocimiento hecho por la ley a quien solicite a quien solicite primero el registro de una marca, esto es, la aplicación del principio "primero en el tiempo, primero en el derecho", se reconocen dos excepciones: 1) Derecho de prioridad y 2) Falta de legítimo interés.../... El Código Civil en el artículo 372 de manera clara determina que: "Los derechos deben ser ejercidos de buena fe (...)/... No cabe duda de que, si bien el derecho marcario otorga derecho de prelación al registro de un signo a quien lo solicitara primero, ello no implica que dicho derecho sea absoluto.../... Ningún derecho puede ser ejercido cuando

Resolución N° 0834

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 565 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ANTMINER Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 62811/2018, SOLICITADA POR ADELKIS MARTIN GONZALEZ IBARRA.

*quien lo ejerza no actúe de buena fe.../... Resulta inverosímil que el solicitante haya presentado la solicitud de buena fe, sin tener en miras el deseo de obtener provecho de un signo que evidentemente conocía y sabía que no le pertenecía.../... la prohibición establecida en el artículo 2 (i) calza plenamente a los actos del solicitante.../... En base a lo expuesto respetuosamente peticiono oportunamente dictar resolución haciendo lugar al presente recurso y en consecuencia, revocar la Resolución N° 565/2022.*

Que, a su vez, la firma solicitante ADELKIS MARTIN GONZALEZ IBARRA contesta la expresión de agravios y, entre otros argumentos, expresa: *"Mi representado es legítimo titular de las solicitudes de registro de las marcas ANTMINER clases 09 y ANTMINER clase 35 las cuales fueron previamente solicitadas a las marcas de la contraparte (02/08/2018), como bien se podrá constatar en el sistema informático.../... Mi representado goza del derecho de prelación de sus marcas ANTMINER clase 35 y 09.../... La marca oponente no se encuentra registrada en Paraguay.../... En relación a la marca oponente, fueron solicitadas posteriormente a las marcas de mi representado. En efecto dichas solicitudes aún no se encuentran registradas en nuestro país.../... Se trata de marcas extranjeras que no tienen prioridad en nuestro país.../... No caben dudas de que las solicitudes de mi representado cumplen con los requerimientos de nuestra Ley 1294 de Marcas y que la contraparte no tiene argumentos válidos para impedir el registro de las marcas de mi mandante.../... Por tanto, respetuosamente peticiono REVOCAR en todas sus partes, la resolución N° 565/2022.*

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: "ANTMINER Y ETIQUETA" (solicitada en clase 35) y "ANTMINER" (marca extranjera/solicitud posterior en la clase 09 y 35).

Que, en primer lugar, vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese sentido, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "ANTMINER" y la marca oponente "ANTMINER", se advierte que en la denominación cuyo registro se solicita se reproduce íntegramente a la marca oponente.

ANTMINER (marca oponente extranjera)  
ANTMINER (marca solicitada)

Que, entre otros argumentos, alega además el oponente: *"ANTMINER es una marca notoria.../... identifica a hardware de minería de criptomonedas.../... se encuentran entre los mejores procesadores para minería de BITCOIN en el mundo".* Que, ahondando aún más en el análisis respecto a las marcas notorias, el Dr. Carmelo Módica, en su obra "Derecho Paraguayo de Marcas", dice: *"Las llamadas marcas notorias.../... pueden ser defendidas exitosamente fuera del país en que están registradas (excepción al principio de territorialidad) y con respecto a productos o servicios no protegidos por su registro y con los cuales no haya relación (excepción al principio de especialidad)."*

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Oramendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: *"Cuando la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza*

<sup>1</sup> "DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS" – Carmelo Módica, Asunción, Ed. 2007 – Pág. 191.

Resolución N° 0834

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 565 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ANTMINER Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 62811/2018, SOLICITADA POR ADELKIS MARTIN GONZALEZ IBARRA.

del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor<sup>3</sup> y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: "La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante". En el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigación más adentrada sobre la notoriedad de la marca oponente extranjera ANTMINER, tenemos que: "Desde su fundación en 2013, BITMAIN es el principal fabricante mundial de servidores de minería de moneda digital a través de su marca ANTMINER, que ha mantenido durante mucho tiempo una participación en el mercado mundial y una posición de liderazgo en tecnología, prestando servicios a clientes en más de 100 países y regiones. El centro de I+D de la empresa está situado en Singapur y cuenta con múltiples sucursales y filiales en todo el mundo, entre las que se incluyen, entre otras, Hong Kong, Estados Unidos, Malasia, Kazajistán, Emiratos Árabes Unidos, Lituania y Paraguay."<sup>4</sup> Que, en base a lo mencionado, tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria.

Que, encontramos además en la doctrina marcaria otras consideraciones aplicables al caso de autos que impedirían una posible coexistencia. Respecto a la confusión entre marcas que no distinguen idénticos productos, manifiesta el Dr. Otamendi: "En clases distintas, la confusión puede darse por algunas de las siguientes circunstancias: Mismo género de productos... Misma finalidad. Afinidad. Productos de distintas clases pueden tener por su naturaleza, función o uso una misma finalidad y esto puede ser también una fuente de error o confusión... Confusión entre productos y servicios: Un servicio de reparación de televisores por su relación íntima con los televisores puede dar lugar a confusión si las marcas de ambos son confundibles..."<sup>5</sup>

Que, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que disponen que no pueden constituir marcas: "art. 2 inc. g) los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo; inc. i) los signos que se hubiesen solicitado o registrado por quien no tuviese legítimo interés o por quien conocía o debiera conocer que el signo pertenecía a un tercero."

Que, finalmente se destaca que se pretende el registro de ANTMINER, es decir, sin otro elemento distintivo que la haga especial y única, por lo que refuerza la tesis de que nos encontramos ante un posible uso indebido de una marca ya existente, lo cual imposibilita la viabilidad de su registro en esas condiciones.

Que, en conclusión, tras el análisis precedente, vemos que existe similitud suficiente, de significativa magnitud, ya que las marcas en pugna contienen elementos bastante asociables. Además, son idénticas en

<sup>3</sup> "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi, 9ª Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2017

<sup>4</sup> <https://www.bitmain.com/>

<sup>5</sup> "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi, 9ª Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2017




Resolución N° 0834

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 565 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ANTMINER Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 62811/2018, SOLICITADA POR ADELKIS MARTIN GONZALEZ IBARRA.

cuanto a la clase y a los productos cubiertos, sumado al hecho de que la marca oponente es una marca notoria. Conforme a lo anteriormente expuesto, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas y corresponde revocar la resolución recurrida.

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 565 de fecha 13 de julio de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "ANTMINER Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N° 62811/2018, solicitada por la firma ADELKIS MARTIN GONZALEZ IBARRA.
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.



Abg. Claudia Carolina Grimaldi  
Directora General Interina  
Servicio de Asesoría y Promoción Industrial  
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0835**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 752 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UNA INNOVADORA CREACIÓN DE MAR COCO LECHE DE COCO Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 107668/2021, SOLICITADA POR TROVATO C.I.S.A. -----

Asunción, **31 OCT 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de TROVATO C.I.S.A. contra la Resolución N° 752 de fecha 04 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 24 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de TROVATO C.I.S.A. e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 752 de fecha 04 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 06 de noviembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

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

**CONSIDERANDO:**

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

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

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

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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 752 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UNA INNOVADORA CREACIÓN DE MAR COCO LECHE DE COCO Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 107668/2021, SOLICITADA POR TROYATO C.L.S.A. -----

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "UNA INNOVADORA CREACIÓN DE MAR COCO LECHE DE COCO Y ETIQUETA" y la marca oponente "GRUPO CAVALLARO. COCO CAVALLARO. JABÓN DE TOCADOR NATURAL. NATURAL BEAUTY SOAP. CLASICO ANTIBACTERIAL Y ETIQUETA", se evidencia que, por un lado la solicitada está compuesta de nueve vocablos mientras que la oponente consta de trece vocablos y que si bien comparten el vocablo COCO, el mismo deviene irrelevante al ser de uso común. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético en general, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra, además cuentan con un extensión visualmente disímil. -----

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

Que, si bien es cierto que entre las denominaciones UNA INNOVADORA CREACIÓN DE MAR COCO LECHE DE COCO Y ETIQUETA (solicitada), y GRUPO CAVALLARO. COCO CAVALLARO. JABON DE TOCADOR NATURAL. NATURAL BEAUTY SOAP. CLASICO ANTIBACTERIAL (base de oposición), se comparte el vocablo "COCO", existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: COCO, clase 03, Registro N° 471409 a nombre de CHANEL SARL; JABON DE COCO MBOCAYA, clase 03, Registro N° 438703 a nombre de Inca Industrial Y Comercial Sociedad Anonima; COCOA BEACH, clase 03, Registro N° 579638 a nombre de ALGABO S.A., extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. -----

Que, siendo así, el vocablo "COCO" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio". -----

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

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



Resolución N° **0835**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 752 DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "UNA INNOVADORA CREACIÓN DE MAR COCO LECHE DE COCO Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 107668/2021, SOLICITADA POR TROVATO C.I.S.A. -----

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

marca solicitada



marca base de rechazo



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

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

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 752 de fecha 04 de octubre de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "UNA INNOVADORA CREACIÓN DE MAR COCO LECHE DE COCO Y ETIQUETA", clase 03, Acta N° 107668/2021, solicitada a nombre de TROVATO C.I.S.A. -----
- Art. 3º **NOTIFIQUESE** por Cédula. -----

  
Claudia Patricia Grimaldo  
Directora General Interina  
Dirección General de Propiedad Industrial  
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0836**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 786 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAR COCO EL ANTIBACTERIAL NATURAL (marca slogan)", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 88786/2021, SOLICITADA POR TROVATO C.L.S.A. -----

Asunción, **31 OCT 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CAVALLARO S.A.C.E.I. contra la Resolución N° 786 de fecha 11 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 29 de noviembre de 2023 se presenta el representante convencional de CAVALLARO S.A.C.E.I. e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 786 de fecha 11 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 21 de diciembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 18 de marzo de 2024, el representante convencional de CAVALLARO S.A.C.E.I. expresó agravios; y en fecha 02 de julio de 2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 03 de julio de 2024. -----

**CONSIDERANDO:**

Que, la Resolución recurrida considera: *"Al cotejar las marcas enfrentadas, es posible apreciar que las mismas MAR COCO EL ANTIBACTERIAL NATURAL (marca slogan) (solicitada) y GRUPO CAVALLARO, COCO CAVALLARO, JABON DE TOCADOR NATURAL, NATURAL BEAUTY SOAP, CLASICO ANTIBACTERIAL (registrada), existen diferencias en los aspectos visual y fonético, si bien comparten el mismo radical de uso común COCO, en su conjunto son plenamente diferenciables ... la denominación COCO, debido a su uso común en la industria de jabones y otros menesteres, puede ser utilizado por múltiples empresas y no puede ser monopolizado ... la marca solicitada va acompañada del slogan EL ANTIBACTERIAL NATURAL, alejando aún más cualquier posibilidad de confusión ... las denominaciones predominantes son MAR y CAVALLARO ... esta Dirección considera no hacer lugar a la oposición deducida".* -----

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: *"Las marcas en pugna fueron solicitadas en la misma clase 03, en la cual mi cliente tiene registrada la marca para "Exclusivamente jabones" ... al realizar el cotejo podemos verificar que la marca solicitada se encuentra totalmente incursa dentro de la marca registrada por mi mandante, ambas comparten las mismas palabras coincidentemente en el mismo orden, es así que vemos prácticamente al inicio la palabra COCO y al finalizar ANTIBACTERIAL NATURAL ... lo realizado por el solicitante constituye un acto viciado de mala fe".* -----

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: *"El término COCO ha pasado al uso común para distinguir los jabones, clase 3 ... a simple vista se aprecian las diferencias que integran a cada una de las marcas en pugna y es esta primera impresión la que queda ante los ojos del consumidor, además de ser un signo débil conformado por un término de uso común, COCO ... la apelante solo pretende ejercer un monopolio ilegal sobre ciertos términos que son comunes en el rubro ... mi representada es titular de la marca MAR ANTIBAC con lo cual, sólo las palabras COCO y NATURAL coinciden en las marcas en pugna pero las mismas no son suficientes para crear confusión".* -----

Resolución N° **0836**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 786 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAR COCO EL ANTIBACTERIAL NATURAL (marca slogan)", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 88786/2021, SOLICITADA POR TROVATO C.I.S.A. -----

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "MAR COCO EL ANTIBACTERIAL NATURAL (marca slogan)" y la marca oponente "GRUPO CAVALLARO. COCO CAVALLARO. JABÓN DE TOCADOR NATURAL. NATURAL BEAUTY SOAP. CLASICO ANTIBACTERIAL Y ETIQUETA", se evidencia que, por un lado la solicitada está compuesta de cinco vocablos mientras que la oponente consta de trece vocablos y que si bien comparten algunos vocablos, los mismos devienen irrelevantes al ser de uso común. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético en general, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra, además cuentan con un extensión visualmente disímil. -----

MAR COCO EL ANTIBACTERIAL NATURAL (marca slogan) (solicitada), y  
GRUPO CAVALLARO. COCO CAVALLARO. JABON DE TOCADOR NATURAL. NATURAL BEAUTY SOAP.  
CLASICO ANTIBACTERIAL Y ETIQUETA (oponente)

Que, si bien es cierto que entre las denominaciones MAR COCO EL ANTIBACTERIAL NATURAL (marca slogan) (solicitada), y GRUPO CAVALLARO. COCO CAVALLARO. JABON DE TOCADOR NATURAL. NATURAL BEAUTY SOAP. CLASICO ANTIBACTERIAL (base de oposición), se comparten los vocablos "COCO", "NATURAL" y "ANTIBACTERIAL" existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: COCO, clase 03, Registro N° 471409 a nombre de CHANEL SARL; JABON DE COCO MBOCAYA, clase 03, Registro N° 438703 a nombre de Inca Industrial Y Comercial Sociedad Anonima.; NATURAL CHARM, clase 03, Registro N° 501174 a nombre de Dora Carolina Chamorro Buato; NATURAL SOL, clase 03, Registro N° 445489 a nombre de Natura Cosméticos S/a; FABULOSO FRESCURA ACTIVA ANTIBACTERIAL, clase 03, Registro N° 475887 a nombre de Colgate-palmolive Company; ANTIBAC, clase 03, Registro N° 537949a nombre de TROVATO C.I.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 vocablos con los cuales ya coexiste previamente. -----

Que, siendo así, los vocablos "COCO", "NATURAL" y "ANTIBACTERIAL" devienen irrelevantes para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio". -----

Que, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante actual ya cuenta con las marcas registradas MAR, clase 03, Registro N° 581122; MAR ORGANICS, clase 03, Registro N° 501293; MAR ANTIBAC, clase 03, Registro N° 555174; entre otras. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo denominaciones similares, con el mismo vocablo preponderante "MAR", y en la misma clase 03; por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece con la incorporación de otros vocablos de uso común. -----

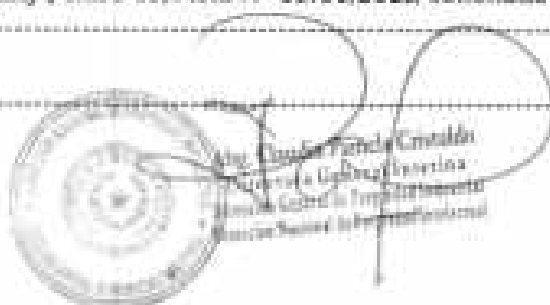
Resolución N° **0836**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 786 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAR COCO EL ANTIBACTERIAL NATURAL (marca slogan)", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 88786/2021, SOLICITADA POR TROVATO C.I.S.A. -----

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

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

- Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 786 de fecha 11 de octubre de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "MAR COCO EL ANTIBACTERIAL NATURAL (marca slogan)", clase 03, Acta N° 88786/2021, solicitada a nombre de TROVATO C.I.S.A. -----
- Art. 3º **NOTIFIQUESE** por Cédula. -----



Resolución N° **0837**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 787 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAR COCO", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 88784/2021, SOLICITADA POR TROVATO C.I.S.A. –

Asunción, 31 OCT 2024

**VISTO:** El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CAVALLARO S.A.C.E.I. contra la Resolución N° 787 de fecha 11 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

#### RESULTA:

Que, en fecha 29 de noviembre de 2023 se presenta el representante convencional de CAVALLARO S.A.C.E.I. e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 787 de fecha 11 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 21 de diciembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.

Que, en fecha 18 de marzo de 2024, el representante convencional de CAVALLARO S.A.C.E.I. expresó agravios; y en fecha 02 de julio de 2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 03 de julio de 2024.

#### CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"Al cotejar las marcas enfrentadas, es posible apreciar que las mismas MAR COCO (solicitada) y COCO CAVALLARO (registrada), en conjunto existen diferencias en los aspectos visual y fonético, si bien comparten el mismo radical de uso común COCO, en su conjunto son plenamente diferenciables .../... la denominación COCO, debido a su uso común en la industria de jabones y otros menesteres, puede ser utilizado por múltiples empresas y no puede ser monopolizado .../... las denominaciones predominantes son MAR y CAVALLARO .../... esta Dirección considera no hacer lugar a la oposición deducida"*.

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: *"Las marcas en pugna fueron solicitadas en la misma clase 03, en la cual mi cliente tiene registrada la marca para "Exclusivamente jabones" .../... al realizar el cotejo podemos verificar que ambas marcas están compuestas por la misma cantidad de palabras y la coincidente utilización de la palabra COCO que se encuentre registrada previamente por mi cliente .../... lo realizado por el solicitante constituye un acto viciado de mala fe"*.

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: *"El termino COCO ha pasado al uso común para distinguir los jabones, clase 3 .../... a simple vista se aprecian las diferencias que integran a cada una de las marcas en pugna y es esta primera impresión la que queda ante los ojos del consumidor, además de ser un signo débil conformado por un término de uso común, COCO .../... la apelante solo pretende ejercer un monopolio ilegal sobre ciertos términos que son comunes en el rubro .../... la marca solicitada reproduce sus propias marcas muy conocidas MAR a la cual se ha añadido el termino de uso común COCO"*.

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el

Resolución N° **0837**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 787 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAR COCO", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 88784/2021, SOLICITADA POR TROVATO C.L.S.A. --

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "MAR COCO" y la marca oponente "COCO CAVALLARO", se evidencia que ambas están compuestas por dos vocablos y que si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "COCO", el mismo deviene irrelevante al ser de uso común, como se analizará en el párrafo siguiente, quedando a comparación las desinencias MAR vs CAVALLARO, los cuales son totalmente disímiles. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético en general, debido a que al pronunciarias una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra. -----

MAR COCO (solicitada), y  
COCO CAVALLARO (oponente)

Que, si bien es cierto que entre las denominaciones MAR COCO (solicitada), y COCO CAVALLARO (base de oposición), se comparte el vocablo "COCO", existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: COCO, clase 03, Registro N° 471409 a nombre de CHANEL S.A.; JABON DE COCO MBOCAYA, clase 03, Registro N° 438703 a nombre de Inca Industrial Y Comercial Sociedad Anonima.; COCOA BEACH, clase 03, Registro N° 579638 a nombre de ALGABO S.A.; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. -----

Que, siendo así, el vocablo "COCO" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fueren de uso común o necesario en el comercio". -----

Que, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante actual ya cuenta con las marcas registradas MAR, clase 03, Registro N° 581322; MAR ORGANICS, clase 03, Registro N° 501293; MAR ANTIBAC, clase 03, Registro N° 555174; entre otras. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo denominaciones similares, con el mismo vocablo preponderante "MAR", y en la misma clase 03; por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece con la incorporación del vocablo de uso común "coco", cabe mencionar que dicho vocablo a su vez constituye un vocablo descriptivo para la clase 03 que abarcan productos tales como jabones, champús, lociones, cremas y otros productos de limpieza y belleza, siendo el coco un producto natural ampliamente conocido por sus usos en la industria cosmética y de cuidado personal utilizado como ingrediente principal o destacado por sus propiedades nutritivas, hidratantes y limpiadoras. -----

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



Dr. Claudia Petriá Casade  
Ministra de Asesoría Jurídica  
Secretaría General de Propiedad Intelectual  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0837**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 787 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAR COCO", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 88784/2021, SOLICITADA POR TROVATO C.I.S.A. --

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 787 de fecha 11 de octubre de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "MAR COCO", clase 03, Acta N° 88784/2021, solicitada a nombre de TROVATO C.I.S.A. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula. -----

  
M<sup>te</sup> Carolina Patricia Cruzada  
Directora General Interina  
Dirección General de Propiedad Industrial  
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0838

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 887 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NORDIC NATURALS", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 68629/2019, SOLICITADA POR NORDIC NATURALS, INC.-----

Asunción,

31 OCT 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de NORDIC NATURALS, INC. contra la Resolución N° 887 de fecha 14 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y.-----

#### RESULTA:

Que, en fecha 22 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de NORDIC NATURALS, INC. e interpone recurso de apelación en contra de la resolución N° 887 de fecha 14 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

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

Que, en fecha 02 de enero de 2023, el representante convencional de NORDIC NATURALS, INC. expresó agravios; y en fecha 13 de marzo de 2023, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 01 de agosto de 2023.-----

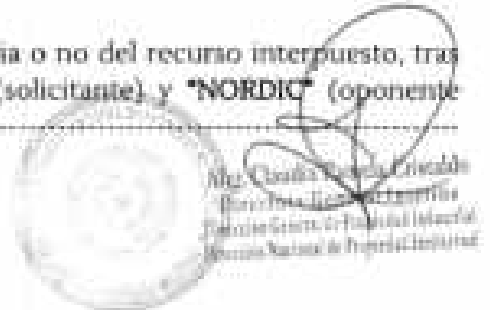
#### CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 887 de fecha 14 de septiembre de 2022 considera: *"Al realizar el cotejo de las marcas en pugna, se puede apreciar a simple vista que entre las marcas existe semejanza en el aspecto denominativo, al pronunciarse las NORDIC NATURALS - NORDIC, se notan los parecidos fonéticos, comparten el primer elemento NORDIC, el cual es preponderante ... ambas amparan productos de la misma clase y se dirigirán al mismo sector ... esta Dirección concluye que la oposición deducida debe ser declarada procedente".-----*

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"Mi mandante posee un derecho adquirido sobre la denominación NORDIC ... entre las marcas NORDIC (oponente) y NORDIC NATURALS (marca de mi mandante) si existe una notoria semejanza en el aspecto denominativo, pues la solicitud de registro depositada por la oponente corresponde a una copia fiel de la marca NORDIC de mi mandante ... la marca NORDIC NATURALS ya se encuentra registrada a favor de mi mandante en numerosos países del mundo ... la solicitud de registro corresponde prácticamente a la totalidad de su nombre comercial".-----*

Que, contesta la expresión de agravios el oponente y, entre otros argumentos, expresa: *"La marca NORDIC (oponente) y NORDIC NATURALS (solicitada) son visualmente muy similares, el complemento NATURALS no aporta ningún tipo de distintividad ... la solicitud ha sido depositada en la clase 05, por lo que los productos ofrecidos por el solicitante son los mismos a los de clase de la marca oponente, clase 05 ... la marca NORDIC ha sido registrada en el extranjero, por lo que queda evidenciado el mejor derecho que mi mandante posee sobre la marca NORDIC, siendo que mi representada ya había obtenido el registro de su marca en el extranjero en el año 1998, muchos años antes que NORDIC NATURALS, INC.".-----*

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: **"NORDIC NATURALS"** (solicitante) y **"NORDIC"** (oponente solicitada en clase 05).-----



Resolución N° **0838**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 887 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NORDIC NATURALS", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 68629/2019, SOLICITADA POR NORDIC NATURALS, INC.

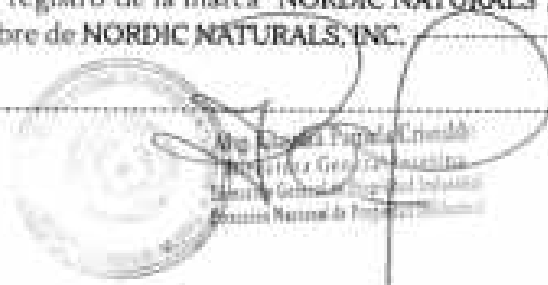
Que, en primer término, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada NORDIC NATURALS, resulta indudablemente evocadora de la solicitud de marca de la oponente NORDIC. Esto es así, ya que el elemento en común es lo suficientemente fuerte para recibir toda la atención sobre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

Que, la oponente basa su oposición en la marca NORDIC, la misma fue presentada en fecha 16 de mayo de 2019, con anterioridad a la marca solicitada, quien fuera presentada en fecha 21 de agosto de 2019. Recordemos que el artículo 12° de la Ley N° 1294/98 expresa: *"La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se determinará por la fecha y hora presentada ante la Dirección de la Propiedad Industrial"*. Siendo así, resulta claro, que la firma oponente es quien tiene la prioridad para la obtención del registro de su marca en el País.

Que, conforme a los argumentos expuestos, esta Dirección concluye que la marca solicitante no reúne los requisitos necesarios y al no contar con la prioridad de su solicitud, no posee herramientas suficientes para prosperar ante la solicitud oponente. Por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida.

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 887 de fecha 14 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "NORDIC NATURALS", clase 05, Acta N° 68629/2019, solicitada a nombre de NORDIC NATURALS, INC.
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.



Dr. Jorge Otamendi  
Directora General Interina  
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos  
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0839

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1354 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ROSUNOVA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 105979/2021, SOLICITADO POR LUMINOVA PHARMA CORPORATION GmbH, .....

Asunción,

31 OCT 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. contra la Resolución N° 1354 de fecha 06 de diciembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y: .....

#### RESULTA:

Que, en fecha 09 de febrero de 2023 se presenta el representante convencional de la firma LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1354 de fecha 06 de diciembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ....

Que, en fecha 03 de abril de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ....

Que, en fecha 28 de abril de 2023, el representante convencional de LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. expresó agravios; y en fecha 04 de octubre de 2023, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 10 de octubre de 2023. ....

#### CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"Se promueve oposición contra la solicitud de registro de marca ROSUNOVA clase 05, en base al registro de la marca ROSUMIBE, clase 05 ... puesto que los productos de la clase 05 se expiden bajo receta, por medio de profesionales, no cabría hablar de confusión entre productos a adquirirse ... se ha constatado la coexistencia pacífica de varias marcas registradas a nombre de diferentes titulares con la terminación ROSU, pudiéndose aplicar la mencionada coexistencia a la presente solicitud de registro de marca ... es criterio de esta dirección que la oposición presentada debe ser declarada improcedente"*. ....

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"Si hacemos la repetición reiterada de ambas denominaciones deja la impresión de una misma idea en el público consumidor, la marca de mi mandante perderá su capacidad diferenciadora, al ser expuesto en lugares de comercialización afines ... la marca solicitada reproduce íntegramente la denominación de la marca registrada por mi mandante en el mismo orden y secuencia ... la marca solicitada pretende distinguir todos los productos de la clase 05, tal como ocurre con la marca registrada por mi mandante"*. ....

Que, contesta la expresión el solicitante, y entre otros argumentos expresa: *"El conjunto ROSUNOVA difiere tanto gramatical como fonéticamente de ROSUMIBE. Más aún cuando la marca oponente coexiste pacíficamente con otras que resultan aún más similares: ROSUTROPIC, ROSUFEN, ROSULIP ... resultan muy diferentes, pues al ser pronunciadas se perciben los sonidos que refuerzan la distinción entre ambas, a pesar de la sílaba inicial compartida ... la marca solicitada por mi representada guarda relación con el nombre comercial de mi representada ROSU-NOVA - LUMI-NOVA"*. ....



Abg. Guadalupe María Fernández  
Directora General Adjunta  
Dirección General de Propiedad Intelectual  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0839

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1354 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ROSUNOVA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 105979/2021, SOLICITADO POR LUMINOVA PHARMA CORPORATION GmbH. -----

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 "ROSUNOVA" y la marca oponente "ROSUMIBE", se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita la desinencia es disímil a la registrada (NOVA vs. MIBE), siendo similar únicamente el vocablo "ROSU", lo cual deviene irrelevante al ser de uso común, como se analizará en el párrafo siguiente. De dichas particularidades ortográficas se genera una diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas no es similar. -----

ROSUNOVA (solicitada), y  
ROSUMIBE (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 ROSUNOVA (solicitada), y ROSUMIBE (base de oposición), se comparte el vocablo "ROSU", 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: ROSULIP, clase 05, Registro N° 423159 a nombre de SCAVONE HNOS. S.A.; ROSUFEN, clase 05, Registro N° 414262 a nombre de ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION; ROSUQUIM, clase 05, Registro N° 498020 a nombre de QUIMFA S.A.; ROSUSTAR, clase 05, Registro N° 493253 a nombre de SANDOZ AG; 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 "ROSU" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio".-----

Que, ahondando aún más en el análisis, esta Dirección considera oportuno traer a colación al Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al uso común y menciona "Una partícula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario". Por ello, se colige que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas. -

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



Mrs. Gladys Pérez Centaldo  
Directora General Ejecutiva  
Secretaría General de Propiedad Intelectual  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0839**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1354 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ROSUNOVA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 105979/2021, SOLICITADO POR LUMINOVA PHARMA CORPORATION GmbH. -----

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 1354 de fecha 06 de diciembre de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ROSUNOVA, clase 05, Acta N° 105979/2021, solicitada a nombre de la firma LUMINOVA PHARMA CORPORATION GmbH. -----
- Art. 3º** NOTIFIQUESE por Cédula. -----

  
Dra. Claudia Estrella Contraldo  
Directora General Interina  
Dirección General de Propiedad Industrial  
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0840

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 348 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PLAY TO GO Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 21687/2016, SOLICITADA POR TALISMAN S.A. -----

Asunción, 31 OCT 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. contra la Resolución N° 348 de fecha 20 de marzo de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

#### RESULTA:

Que, en fecha 06 de septiembre de 2018 se presenta el representante convencional de MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 348 de fecha 20 de marzo de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 29 de noviembre de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 30 de mayo de 2019, el representante convencional de MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. expresó agravios; y en fecha 29 de agosto de 2022, 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: *"Analizadas las marcas PLAY TO GO (solicitada) vs. TIGO (oponente), esta dirección es del criterio que las marcas enfrentadas son distintas una de la otra; difieren ampliamente en la raíz .../... cabe señalar la coexistencia de la denominación GO a nombre de diferentes titulares con registro anterior a la solicitada y sin ocasionar ninguna confusión: GO TRAVEL, Registro N° 400120; PSP GO, Registro N° 355784 y TOMTON GO, Registro N° 351744 .../... es criterio de esta Dirección no hacer lugar a la oposición deducida".* -----

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: *"La marca solicitada solicitada por la adversa, es MUY SEMEJANTE en relación con la marca solicitada con anterioridad por mi mandante .../... la marca de mi mandante es una denominación SIMPLE, formada por una sola palabra, en tanto que la marca de la adversa es una denominación compuesta, formada por tres palabras .../... el elemento principal de las denominaciones, existe absoluta identidad .../... ambas poseen un significado conceptual similar .../... marcas inscriptas en la misma clase y para proteger los mismos servicios .../... la marca TIGO de mi mandante es una marca notoria".* -----

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el 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 "PLAY TO GO Y ETIQUETA" y la marca oponente "TIGO Y ETIQUETA y GO Y ETIQUETA" (clase 38, 09, 16, 35, 36, 41 y 42), se evidencia que si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "GO", el mismo deviene irrelevante al ser de uso común, además mientras que la oponente está compuesta de un solo vocablo, la solicitante se compone de tres vocablos. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético en general, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra. -----

Resolución N°

0840

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 348 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PLAY TO GO Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 21687/2016, SOLICITADA POR TALISMAN S.A. -----

**PLAY TO GO Y ETIQUETA** (solicitada), y  
**TIGO Y ETIQUETA y GO Y ETIQUETA** (oponente)

Que, si bien es cierto que entre las denominaciones **PLAY TO GO Y ETIQUETA** (solicitada), y **TIGO Y ETIQUETA y GO Y ETIQUETA** (base de oposición), se comparte el vocablo "GO", 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: **POKE GO!**, clase 38, Registro N° 556556 a nombre de FEDERICO SCAVENIUS MIERES; **REGIONAL GO!**, clase 38, Registro N° 500835 a nombre de BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.; **GO RADIO MOVETE A MÁS** (slogan), clase 38, Registro N° 537724 a nombre de Iglesia Centro Familiar De Adoracion; 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 "GO" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio". -----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la solicitada cuenta con un fondo blanco con el vocablo **PLAY** en letras mayúsculas negras y **TO GO** en letras mayúsculas rojas, encima del texto aparece un símbolo que parece ser un televisor rojo, dentro del cual hay un triángulo rojo orientado hacia la derecha, representando el clásico icono de "play" (reproducir); mientras que las marcas oponentes, por un lado cuenta con el vocablo **GO** en color blanco con un fondo de color azul con una línea por encima y por debajo del vocablo; la otra etiqueta cuenta con el vocablos "tigo" en letras minúsculas negras con fondo blanco, y una línea por encima y por debajo del vocablo. En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes de fantasía y al compararlas en su conjunto son disímiles una de la otra. -----

marca solicitada



marca oponente



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

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

Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 348 de fecha 20 de marzo de 2018 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----



Resolución N° 0840

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 348 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PLAY TO GO Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 21687/2016, SOLICITADA POR TALISMAN S.A. -----

Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "PLAY TO GO Y ETIQUETA", clase 38. Acta N° 21687/2016, solicitada a nombre de TALISMAN S.A. -----

Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula. -----

  
Mónica Gabriela Pérez de Cruz  
Directora Ejecutiva de Asesoría  
Servicio General de Propiedad Intelectual  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0841

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 345 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GO NET", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 33412/2016, SOLICITADA POR DANIELE MONTEMOUR MAUERBERG.

Asunción,

31 OCT 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. contra la Resolución N° 345 de fecha 20 de marzo de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

**RESULTA:**

Que, en fecha 13 de septiembre de 2018 se presenta el representante convencional de MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 345 de fecha 20 de marzo de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

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

Que, en fecha 02 de enero de 2020, el representante convencional de MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. expresó agravios; y en fecha 08 de noviembre de 2021, 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: *"Analizadas las marcas GO NET (solicitada) vs. TIGO (oponente), esta dirección es del criterio que las marcas enfrentadas son distintas una de la otra; difieren ampliamente en desinencias ... cabe señalar la coexistencia de la denominación GO a nombre de diferentes titulares con registro anterior a la solicitada y sin ocasionar ninguna confusión; GO TRAVEL, Registro N° 400120; PSP GO, Registro N° 355784 y TOMTON GO, Registro N° 351744 ... es criterio de esta Dirección no hacer lugar a la oposición deducida".*

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: *"La marca solicitada solicitada por la adversa, es MUY SEMEJANTE en relación con la marca solicitada con anterioridad por mi mandante ... la marca de mi mandante es una denominación SIMPLE, formada por una sola palabra, en tanto que la marca de la adversa es una denominación compuesta, formada por dos palabras ... en la marca solicitada resulta que el elemento principal está constituido por la palabra GO; resulta que la palabra NET no aporta distintividad ... ambas poseen un significado conceptual similar ... marcas inscriptas en la misma clase y para proteger los mismos productos ... la marca TIGO de mi mandante es una marca notoria".*

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el 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 "GO NET" y la marca oponente "TIGO Y ETIQUETA y GO Y ETIQUETA" (clase 09, 16, 35, 36, 38, 41 y 42), se evidencia que si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "GO", el mismo deviene irrelevante al ser de uso común, además mientras que la oponente está compuesta de un solo vocablo, la solicitante se compone de dos vocablos. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético en general, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra.

Resolución N°

0841

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 345 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GO NET", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 33412/2016, SOLICITADA POR DANIELE MONTEMOUR MAUERBERG.

GO NET (solicitada), y  
TIGO Y ETIQUETA y GO Y ETIQUETA (oponente)

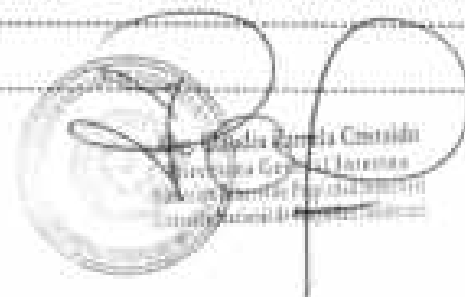
Que, si bien es cierto que entre las denominaciones GO NET (solicitada), y TIGO Y ETIQUETA y GO Y ETIQUETA (base de oposición), se comparte el vocablo "GO", existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: GO, clase 09, Registro N° 555292 a nombre de Dg Capital Limited; GO LINE, clase 09, Registro N° 495677 a nombre de Adel Hassan Awad; HAPPY GO, clase 09, Registro N° 483519 a nombre de Wen Chieh Su; 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 "GO" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio".

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 345 de fecha 20 de marzo 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 "GO NET", clase 09, Acta N° 33412/2016, solicitada a nombre de DANIELE MONTEMOUR MAUERBERG.
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.



Dirección Nacional de Propiedad Industrial  
Paraguay

Resolución N°

0842

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 343 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GO TV", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 33306/2016, SOLICITADA POR DANIELE MONTEMOUR MAUERBERG.

Asunción,

31 OCT 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. contra la Resolución N° 343 de fecha 20 de marzo de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

**RESULTA:**

Que, en fecha 11 de abril de 2018 se presenta el representante convencional de MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 343 de fecha 20 de marzo de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

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

Que, en fecha 02 de enero de 2020, el representante convencional de MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. expresó agravios; y en fecha 08 de noviembre de 2021, 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: *"Analizadas las marcas GO TV (solicitada) vs. TIGO (oponente), esta dirección es del criterio que las marcas enfrentadas son distintas una de la otra; difieren ampliamente en desinencias... cabe señalar la coexistencia de la denominación GO a nombre de diferentes titulares con registro anterior a la solicitada y sin ocasionar ninguna confusión: GO TRAVEL, Registro N° 400120; PSP GO, Registro N° 355784 y TOMTON GO, Registro N° 351744... es criterio de esta Dirección no hacer lugar a la oposición deducida".*

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: *"La marca solicitada solicitada por la adversa, es MUY SEMEJANTE en relación con la marca solicitada con anterioridad por mi mandante... la marca de mi mandante es una denominación SIMPLE, formada por una sola palabra, en tanto que la marca de la adversa es una denominación compuesta, formada por dos palabras... en la marca solicitada resulta que el elemento principal está constituido por la palabra GO; resulta que la palabra NET no aporta distintividad... ambas poseen un significado conceptual similar... marcas inscriptas en la misma clase y para proteger los mismos productos... la marca TIGO de mi mandante es una marca notoria".*

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el 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 "GO TV" y la marca oponente "TIGO Y ETIQUETA y GO Y ETIQUETA" (clase 09, 16, 35, 36, 38, 41 y 42), se evidencia que si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "GO", el mismo deviene irrelevante al ser de uso común, además mientras que la oponente está compuesta de un solo vocablo, la solicitante se compone de dos vocablos. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético en general, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra.



*[Firma manuscrita]*  
Dra. Claudia Patricia Castellón  
Directora General de Propiedad Intelectual  
Ministerio del Poder Judicial  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0842

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 343 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GO TV", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 33306/2016, SOLICITADA POR DANIELE MONTEMOUR MAUERBERG.

GO TV (solicitada), y  
TIGO Y ETIQUETA y GO Y ETIQUETA (oponente)

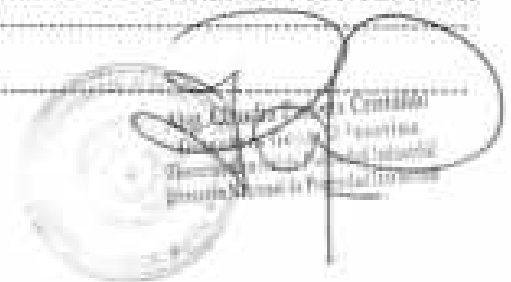
Que, si bien es cierto que entre las denominaciones GO TV (solicitada), y TIGO Y ETIQUETA y GO Y ETIQUETA (base de oposición), se comparte el vocablo "GO", existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: GO, clase 09, Registro N° 555292 a nombre de Dg Capital Limited; GO LINE, clase 09, Registro N° 495677 a nombre de Adel Hassan Awad; HAPPY GO, clase 09, Registro N° 483519 a nombre de Wen Chieh Su; 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 "GO" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa "Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio".

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 343 de fecha 20 de marzo 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 "GO TV", clase 09, Acta N° 33306/2016, solicitada a nombre de DANIELE MONTEMOUR MAUERBERG.
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.



Official stamp and signature of the Director General Interim of Industrial Property.

Resolución N° **0843**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1608 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COLIDETOL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 16293/2016, SOLICITADA POR DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SOCIEDAD ANONIMA (DIMA S.A.) -----

Asunción, **31 OCT 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SOCIEDAD ANONIMA (DIMA S.A.) contra la Resolución N° 1608 de fecha 08 de agosto de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

#### RESULTA:-

Que, en fecha 12 de septiembre de 2018 se presenta el representante convencional de DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SOCIEDAD ANONIMA (DIMA S.A.) e interpone recurso de apelación en contra de la resolución N° 1608 de fecha 08 de agosto de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 30 de octubre de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. --

Que, en fecha 27 de febrero de 2019, el representante convencional de DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SOCIEDAD ANONIMA (DIMA S.A.) expresó agravios; y en fecha 06 de noviembre de 2019, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 14 de diciembre de 2020. -----

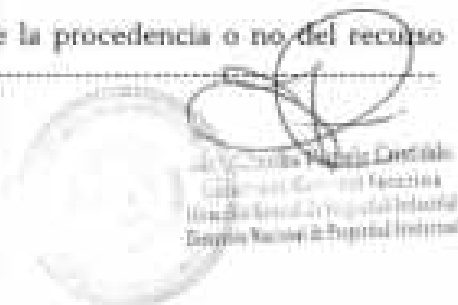
#### CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Analizada las marcas COLIDETOL y CODETOL, encontramos que entre las mismas se observa una identidad absoluta de los radicales y las sílabas medianeras, lo que conlleva a una identidad absoluta en los planos visual, conceptual, ortográfico y fonético ... la solicitante reproduce íntegramente la marca oponente y se encuentra depositada en la clase 05, misma clase en la que se encuentra registrada la oponente ... es criterio de esta Dirección rechazar la presente solicitud"*. -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante, DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SOCIEDAD ANONIMA (DIMA S.A.) y manifiesta: *"Entre las denominaciones COLIDETOL y CODETOL que contengan una palabra similar no es óbice que no puedan coexistir, la oponente está compuesta por vocablos muy diferentes a la de la marca solicitada, solo las sílabas CO-TOL es similar a la denominación CODETOL"*. -----

Que, contesta la expresión de agravios la oponente y, entre otros argumentos, expresa: *"La expresión de agravios puede darse como no presentada ya que la apelante expresa agravios basándose en argumentos inexistentes en la resolución recurrida ... COLIDETOL y CODETOL son casi idénticas e inducirán a la confusión y a la asociación ... las tres sílabas que forman a la marca registrada CODETOL, todas ellas se repiten en idéntico orden en la marca solicitada COLIDETOL, la diferencia de la sílaba LI en la marca solicitada, de ninguna manera cumple con el rol decisivo para caracterizarlas ... no podrán coexistir pacíficamente en el mismo mercado y para cubrir un mismo tipo de productos"*. -----

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



Resolución N° 0843

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1608 DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COLIDETOL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 16293/2016, SOLICITADA POR DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SOCIEDAD ANONIMA (DIMA S.A.).

Que, analizando el campo ortográfico y fonético, entre la marca oponente "CODETOL" y la solicitud de registro de la marca "COLIDETOL", se evidencia que en la denominación de la solicitante se encuentra reproducida la marca oponente, diferenciándose simplemente la solicitante por la inclusión de la sílaba medial LI. De dichas semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva y visual que generan ambas es muy similar;

COLIDETOL (marca solicitante), y  
CODETOL (marca oponente)

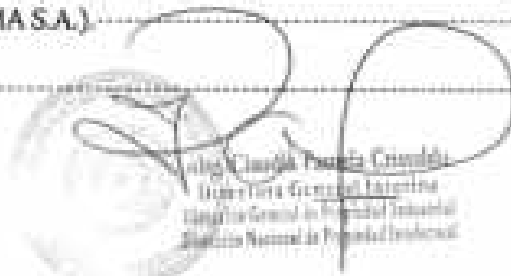
Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 05. Al respecto, tanto la marca oponente, "CODETOL" como la marca solicitada "COLIDETOL" abarcan la totalidad de productos de la clase 05. Con esta comparación queda demostrada la identidad en cuanto a la clase y que los productos cubiertos son idénticos, teniendo en cuenta que ambos abarcan la totalidad de los productos de la clase que comparten. En ese sentido, esta instancia considera que debe ser mantenido un criterio estricto y riguroso a la hora de otorgar registros para productos de la misma clase, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor.

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaría la confusión en la mente del consumidor al pretender la solicitante registrar la marca "COLIDETOL" en la misma clase 05. En tal sentido, el comprador podría caer en confusión pues, las marcas analizadas no solo presentan extrema similitud ortográfica y fonética, sino que podrían ser 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° 1608 de fecha 08 de agosto de 2018 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "COLIDETOL", clase 05, Expediente N° 16293/2016, solicitada a nombre de DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SOCIEDAD ANONIMA (DIMA S.A.).
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.

  
Claudia Patricia Cruzada  
Directora General Interina  
Dirección General de Propiedad Industrial  
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0844

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1161 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MYPROTEIN", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 20213/2016, SOLICITADA POR THG NUTRITION LIMITED. -----

Asunción, 31 OCT 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de THG NUTRITION LIMITED, contra la Resolución N° 1161 de fecha 18 de abril de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y: ----

#### RESULTA:

Que, en fecha 25 de junio de 2018 se presenta el representante convencional de THG NUTRITION LIMITED e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1161 de fecha 18 de abril de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 31 de julio de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 30 de agosto de 2018, el representante convencional de THG NUTRITION LIMITED expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 19 de noviembre de 2018.-----

#### CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"MYPROTEIN es una marca evocativa para la clase 05 ... en el mundo marcario existen marcas registradas que contiene la denominación PROTEIN; PROTEINEX, Registro N° 404939, WHEY PROTEIN, Registro N° 307928, WORLDWIDE PURE PROTEIN, Registro N° 368834 los cuales no fueran consideradas genéricas ... MYPROTEIN es una marca conocida y de gran renombre en el mercado internacional ... la marca de mi mandante MYPROTEIN no ha sido objeto de oposición por parte de terceros".-----*

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

Que, 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 "MYPROTEIN", combinación de dos vocablos en inglés. Y haciendo una investigación más adentrada, sobre la traducción de dichas palabras en inglés tenemos que: "MY: mi" y "PROTEIN: proteína", es decir, "mi proteína".-----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "MYPROTEIN" resulta genérica o descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese sentido, la solicitud de registro de marca "MYPROTEIN" pretende obtener cobertura para productos de la clase 05: *"Complementos dietéticos,*

Resolución N° 0844

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1161 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MYPROTEIN", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 20213/2016, SOLICITADA POR THG NUTRITION LIMITED. -----

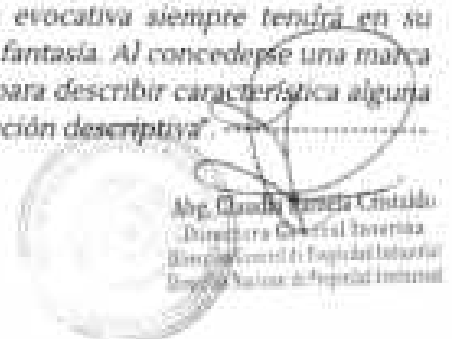
complementos alimenticios dietéticos; complementos nutricionales; complementos alimenticios minerales; complementos alimenticios a base de vitaminas, minerales y productos en bruto provenientes de plantas; complementos alimenticios naturales; preparaciones vitamínicas; productos como ayuda de adelgazamiento; complementos herbales y extractos de hierbas; bebidas herbales y polvos sustitutivos de comidas; preparados de bebidas nutritivas para uso como sustitutivo de comidas; complementos minerales; polvos nutritivos; complementos alimenticios, pastillas y cápsulas; carbohidratos; complementos de aminoácidos; sustancias dietéticas y para adelgazamiento" Recordemos que la denominación solicitada es "MYPROTEIN" o su traducción, "mi proteína", para cubrir productos tales como complementos nutricionales; polvos sustitutivos de comidas. Haciendo una investigación más adentrada, tenemos que: "Los suplementos dietéticos (llamados también «suplementos nutricionales», «complementos nutricionales» o «suplementos alimenticios») son productos que contienen un «ingrediente alimenticio» destinado a complementar la alimentación". No se presentan como sustituto de un alimento convencional, ni como componente único de una comida o de la dieta alimenticia. Entre los suplementos alimenticios nos encontramos con la proteína: "La proteína en polvo es uno de los suplementos más populares, dado que se la asocia al aumento de la masa muscular, a la reparación de tejidos, y a la sensación de saciedad. Generalmente, los suplementos de proteína en polvo se suelen consumir preparados con agua, leche o bebidas vegetales como la soja, pudiéndose añadir frutas o vegetales a los mismos". La naturaleza descriptiva de la marca se refuerza al considerar el contexto del mercado de productos nutricionales y suplementos, donde la proteína es un componente clave y ampliamente reconocido como esencial en la formulación de complementos dietéticos, especialmente en formas como polvos, barras y cápsulas. La inclusión de "my" no añade distintividad suficiente, ya que sigue siendo un término descriptivo que sugiere apropiación personal del complemento. De ello se colige que, a diferencia de lo expresado por la apelante, la solicitud de autos sí define el producto que pretende identificar, por tanto, puede ser considerada incurso en una de las prohibiciones previstas en la normativa aplicable, específicamente el inc. e) del Art. 2.

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

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: "Existe una línea divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o características. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo contrario, la marca sería engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas características, funciones, destina, 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". -----

<sup>1</sup> [http://www.wipo.int/madrid/es/propiedad\\_intelctual/201201.htm](http://www.wipo.int/madrid/es/propiedad_intelctual/201201.htm)

<sup>2</sup> <https://www.fortalit.com.ar/temas-de-actualidad/actualidad/2016-09-06-que-es-la-proteina-en-pollo/>



Resolución N°

0844

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1161 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MYPROTEIN", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 20213/2016, SOLICITADA POR THG NUTRITION LIMITED. -----

Que, seguidamente, Otamendi se refiere a los ejemplos de designaciones descriptivas: "Están comprendidos en esta categoría "Enfriadora" para heladeras y acondicionadores de aire, "Ultra Rápida" para licuadoras, "Oral" para remedios, "Cremosa" para leche, "Vitaminico" para alimentos, entre otros." Que, seguidamente el doctrinario Louis Van Bunnan, explica: "Aun cuando la marca descriptiva, hablando con propiedad, sea usual o genérica, todavía es necesario que ella no se refiera a una cualidad del producto, tan evidente o banal, y bajo una forma tan directa, que una exclusividad de empleo pudiera entorpecer notablemente en su lenguaje a la colectividad y a los medios interesados del comercio y la industria". Tras el análisis del caso de autos, tenemos que la proteína es un suplemento dietético ampliamente utilizado y conocido, el término "MYPROTEIN" podría considerarse un nombre genérico y descriptivo en la industria de la suplementación. Esto se debe a que no distingue una fuente específica del producto, sino que sugiere directamente el contenido (proteína) y su relación personal con el consumidor (mi). -----

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1161 de fecha 18 de abril de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "MYPROTEIN", clase 05, Acta No. 20213/2016, solicitada a nombre de THG NUTRITION LIMITED. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE -----

  
Dra. Claudia Patricia Corvalán  
Directora General Interina  
Servicio Nacional de Propiedad Industrial  
República del Paraguay

Resolución N°

0845

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 98 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DESOPRAL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 48806/2011, SOLICITADO POR DIMA S.A. -----

Asunción,

31 OCT 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma DIMA S.A. contra la Resolución N° 98 de fecha 11 de abril de 2016, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 11 de mayo de 2016 se presenta el representante convencional de la firma DIMA S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 98 de fecha 11 de abril de 2016, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 19 de julio de 2016 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 12 de octubre de 2016, el representante convencional de DIMA S.A. expresó agravios; y en fecha 29 de junio de 2023, fue acusada la rebeldía del representante convencional del solicitante por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver. -----

**CONSIDERANDO:**

Que, la Resolución recurrida considera *"El estudio de confundibilidad de las marcas DESOPRAL (solicitada) y LANSOPRAL (registrada) se desprende que éstas dejan la misma impresión en la mente del público consumidor, en razón de que reproducen los mismos sonidos, por lo tanto son idénticas .../... ambas marcas en su radical están expresadas de la misma manera, la combinación de letras es pronunciada de la misma manera .../... es criterio de esta Dirección rechazar la presente solicitud"*. -----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"Las marcas en pugna no son idénticas ni dejan en la mente la misma impresión, las mismas presentan raíces disímiles y distinguibles .../... la raíz de la solicitada por mi mandante es DESO mientras que el radical registrada por la adversa es LANSO .../... lo único que comparten son las letras PRAL pero dicha partícula es de uso común para la clase 05"*. -----

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

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. En ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la solicitante "DESOPRAL" y la marca oponente "LANSOPRAL", se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita el radical es disímil a la registrada (DESO vs. LANSO), siendo similar el vocablo OPRAL, lo cual deviene irrelevante al ser de uso común, como se analizará en el párrafo siguiente. De dichas particularidades ortográficas se genera una diferencia gráfica y fonética. -----

DESOPRAL (solicitada), y  
LANSOPRAL (oponente)



Resolución N° **0845**

**POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 98 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DESOPRAL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 48806/2011, SOLICITADO POR DIMA S.A. -----**

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones DESOPRAL (solicitada), y LANSOPRAL (base de oposición), se comparte el vocablo "OPRAL", 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: NOPRAL, clase 05, Registro N° 465458 a nombre de Laboratorios Richmond S.a.c.i.f.; TEGOPRAL, clase 05, Registro N° 591440 a nombre de Zodiac International Corporation; VALOPRAL, clase 05, Registro N° 412654 a nombre de San Fausto S.a.; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. -----

Que, siendo así, el vocablo "OPRAL" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa "*Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio*". -----

Que, ahondando aún más en el análisis, esta Dirección considera oportuno traer a colación al Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al uso común y menciona "*Una partícula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una rala de uso general o necesario*". Por ello, se colige que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas. -----

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

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

- Art. 1º**      **REVOCAR** la Resolución N° 98 de fecha 11 de abril de 2016 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º**      **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "DESOPRAL", clase 05, Acta N° 48806/2011, solicitada a nombre de la firma DIMA S.A. -----
- Art. 3º**      **NOTIFIQUESE** por Cédula. -----

  
Diana María Escobar Céspedes  
Directora General Interina  
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0846**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 551 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ENERGY GAS", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 94703/2019, SOLICITADO POR INVERSIONES SAN ISIDRO S.A.

Asunción, 31 OCT 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma ZEUS ÓI S.A. contra la Resolución N° 551 de fecha 11 de julio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y:

**RESULTA:**

Que, en fecha 21 de julio de 2022 se presenta la representante convencional de ZEUS ÓI S.A. e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 551 de fecha 11 de julio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 15 de septiembre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.

Que, en fecha 29 de noviembre de 2022, la representante convencional de ZEUS ÓI S.A. expresó agravios; y en fecha 07 de febrero de 2023, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 08 de agosto de 2023.

**CONSIDERANDO:**

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, analizadas las oposiciones ENERGY GAS (marca solicitada) vs. ZEUS ENERGY (marca oponente), notamos que entre las marcas, es posible la coexistencia pacífica en el mercado, en razón de que la marca solicitada tiene en común la denominación ENERGY, que es una denominación común existiendo varios registros a nombre de diferentes titulares y siendo la visión en conjunto como su pronunciación totalmente diferente, por tanto no podrá crear confusión al público interesado o consumidor. En tanto esta dirección declara improcedente a las oposiciones planteadas (...)".

Que, se agravia la apelante y, entre otros argumentos, expresa: "(...) resulta notorio que el inferior haya omitido que el inferior haya omitido el hecho de que la denominación pretendida por INVERSIONES SAN ISIDRO S.A. está formado por dos términos de USO COMÚN. La denominación "ENERGY GAS", está compuesta por términos genéricos de uso común por lo que no puede considerarse el registro de esta... El riesgo de confusión es tal, que el público consumidor al ver en el mercado la marca "ENERGY GAS", destinada a proteger los mismos productos protegidos por "ZEUS ENERGY" de mi mandante en la clase 4, caerá en el error de la falsa creencia que ambas marcas tienen un mismo origen o un mismo fabricante. Esta es la confundibilidad DIRECTA que la ley desea evitar según el artículo 15, invocando como fundamento de la oposición (...)".

Que, contesta la expresión de agravios la solicitante y, entre otros argumentos, expresa: "(...) Que, en primer término, y tal como dice la Resolución en alzada, las marcas SON COMPUESTAS DE DOS VOCABLOS, se tienen que considerar ambos vocablos y éstos las vuelven diferentes en sus respectivos conjuntos: "ENERGY GAS" es nominativamente diferente "ZEUS ENERGY". Las palabras "...GAS" y "ZEUS...", que acompañan a "ENERGY", están otorgando a cada una de las marcas su propio carácter distintivo, por lo que pueden coexistir pacíficamente, siendo que uno sólo de los vocablos que las conforman es común en



Abg. Claudia Prada Domínguez  
Directora General Encargada  
Ministerio General de Propiedad Intelectual  
Calle Juan Manuel de Rosas 100, Asunción

Resolución N° **0846**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 551 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ENERGY GAS", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 94703/2019, SOLICITADO POR INVERSIONES SAN ISIDRO S.A. -----

*ambas. Que, en segundo término, son diferentes también fonéticamente, pues al ser pronunciadas, sobre todo sucesivamente, se destacan rítmicamente los sonidos de las palabras ZEUS y GAS que acompañan a ENERGY. Son también diferentes visualmente, ya que en un caso, la palabra conflictiva ENERGY va al inicio (en la marca solicitada), y en la marca oponente al final. Esta ubicación en el contexto marcario crea una diferencia digna de ser destacada(...).*-----

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

Que, al analizar pormenorizadamente estos autos, advertimos que la marca oponente plantea su oposición a la pretensión de la marca solicitante, alegando un interés general y difuso por considerarla genérica y de uso común. -----

Que, realizado el repaso de la legislación pertinente es innegable que la oponente debe basar su oposición a la solicitud en (a) un registro concedido en el Paraguay, (b) un registro concedido en el extranjero o (c) una solicitud previa, pero de ninguna manera puede invocar el interés general. -----

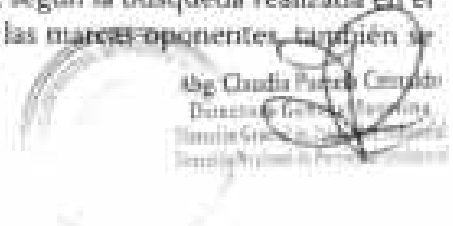
Que, esto solamente puede ser hecho por expresa disposición legal y, sobre el punto, el Art. 6 de la Ley de Marcas es absolutamente esclarecedor, al instaurar que es la Dirección de Propiedad Industrial la que tiene la prerrogativa de denegar el registro de una marca en interés del público. -----

Que, así pues, la titular ZEUS Óil S.A. mal puede aducir que representa un interés general y difuso porque la ley no le concede el derecho de hacerlo. Por consiguiente, el argumento de la marca oponente para el rechazo de la solicitante, carece de legitimación para articular una oposición basada en intereses generales y difusos, siendo su oposición y apelación en este punto, inadmisibles. -----

Que, en otro punto, la marca oponente señala que estaríamos ante un caso de confundibilidad indirecta entre la marca registrada "ZEUS ENERGY" y la solicitante "ENERGY GAS". En ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético, si bien es cierto que las denominaciones analizadas comparten el vocablo "ENERGY", esto no necesariamente causará confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra, dejando una impresión fonética, gramatical y visual muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. 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 este caso, se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:-----

ENERGY GAS (marca solicitada); y  
ZEUS ENERGY (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 "ENERGY GAS" (solicitada), y "ZEUS ENERGY" (oponente), comparten el vocablo "ENERGY", existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, además de la marca solicitante y las marcas oponentes, también se

  
Abg. Claudia Patricia González  
Directora General de Propiedad  
Industrial  
Sector de Asesoría y Promoción Industrial

Resolución N° **0846**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 551 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ENERGY GAS", CLASE 04, EXPEDIENTE N° 94703/2019, SOLICITADO POR INVERSIONES SAN ISIDRO S.A. -----

encuentran registradas las siguientes marcas: AXION ENERGY, clase 04, Registro N° 588336 a nombre de Pan American Energy Group, S.L.; PETROMAX ENERGY, clase 04, Registro N° 581732 a nombre de Petroquim S.A.; GALP ENERGY, clase 04, Registro N° 542935 a nombre de Petroleo De Portugal-petrogal, S.a.; GREEN OIL ENERGY, clase 04, Registro N° 519999 a nombre de Green Oil Energy S.a.; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente.-----



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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera 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° 551 de fecha 11 de julio de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ENERGY GAS", clase 04, Acta N° 94703/2019, solicitada a nombre de la firma INVERSIONES SAN ISIDRO S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----

  
  
Mgs. Gladys Pineda González  
Directora General Interina  
Dirección General de Propiedad Industrial  
Ministerio Nacional de Propiedad Industrial

\* Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley, Asociación, 2013.

Resolución N°

0847

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 361 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2019 Y N° 881 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2020 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PANTOCAL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 08473/2013, SOLICITADA POR EUROFARMA PARAGUAY S.A.

Asunción, 31 OCT 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de Eurofarma Paraguay S.A., contra las Resoluciones N° 361 de fecha 05 de junio de 2019 y N° 881 de fecha 30 de junio de 2020, dictadas por la Dirección de Marcas, y:

#### RESULTA:

Que, en fecha 09 de julio de 2019 se presenta el representante convencional de Eurofarma Paraguay S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra las Resoluciones N° 361 de fecha 05 de junio de 2019 y N° 881 de fecha 30 de junio de 2020, dictadas por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 30 de junio de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.

Que, en fecha 25 de septiembre de 2020, el representante convencional de Eurofarma Paraguay S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 29 de enero de 2021.

#### CONSIDERANDO:



Que, la Resolución N° 361 de fecha 05 de junio de 2019 considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: "PANTOCAS", registrada con el número 472340 en fecha 20 de Octubre de 2018 a favor de LABORATORIOS CASASCO S.A.L.C. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)"

Que, la Resolución N° 881 de fecha 30 de junio de 2020 confirma lo dispuesto por la resolución citada precedentemente.

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...)Con una simple comparación, vemos que los signos son claramente distinguibles tanto en el plano gráfico, visual como fonético e ideológico. En efecto, ambas marcas son términos de FANTASÍA. De acuerdo a la doctrina más prestigiosa en materia marcaria, estos signos son los que cuentan con mayor distintividad... Además, no es menos relevante considerar que el principio activo del medicamento es PANTOPRAZOL, y es por todos sabido que es práctica usual y pacífica entre los diversos titulares de productos farmacéuticos usar la raíz del principio activo, como base para crear la marca del producto. (...)"

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.

  
  
Mg. Cecilia Patricia Cruzada  
Directora General  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0847

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 361 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2019 Y N° 881 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2020 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PANTOCAL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 08473/2013, SOLICITADA POR EUROFARMA PARAGUAY S.A. -----

En ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "PANTOCAS" y la solicitud de registro de la marca "PANTOCAL", se evidencia que la denominación de la solicitante se encuentra reproducida en la marca antecedente. En ese sentido, tenemos que "PANTOCAL" es idéntica a la marca registrada "PANTOCAS", diferenciándose simplemente la solicitante por la inclusión de la letra final "L". En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna: -----

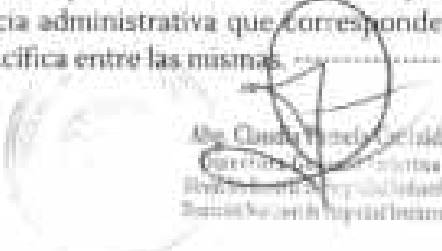
PANTOCAL	(marca solicitante), y
PANTOCAS	(marca base de rechazo)

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

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacíficamente en el mercado atendiendo a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibilidad de confusión entre las marcas mencionadas. En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca "PANTOCAL" no podrá coexistir con la marca antecedente "PANTOCAS", con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los productos por ambas comercializadas. -----

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que según su solicitud de registro, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para los siguientes productos de la clase 05: "*...Medicinas y preparaciones farmacéuticas para la salud humana...*" mientras que la marca antecedente tiene registrada la cobertura de "*Todos*" los productos en la misma clase del nomenclador internacional, siendo así, muy probable la asociación entre ambas marcas. Que, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a 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. -----



Alto Claudio Pineda  
Director General  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0847

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 361 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2019 Y N° 881 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2020 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PANTOCAL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 08473/2013, SOLICITADA POR EUROFARMA PARAGUAY S.A. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR las Resoluciones N° 361 de fecha 05 de junio de 2019 y N° 881 de fecha 30 de junio de 2020, dictadas por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "PANTOCAL", Clase 05, Acta N° 08473/2013, solicitada a nombre de EUROFARMA PARAGUAY S.A. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE -----

  
Dña. Gladys Patricia Fernández  
Directora General Interina  
Servicio Central de Propiedad Industrial  
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0848

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 879 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PROVISTA COTIDIANO Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 28802/2022, SOLICITADO POR VALERIA MARIA GUERRERO VALLEJOS.

Asunción, 31 OCT 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de VALERIA MARIA GUERRERO VALLEJOS, contra la Resolución N° 879 de fecha 06 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y;

#### RESULTA:

Que, en fecha 07 de agosto de 2023 se presenta la representante convencional de VALERIA MARIA GUERRERO VALLEJOS e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 879 de fecha 06 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 22 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.

Que, en fecha 26 de octubre de 2023, el representante convencional de VALERIA MARIA GUERRERO VALLEJOS expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 02 de noviembre de 2023.

#### CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"[...] Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2020-2018369 Denominación LA PROVISTA Almacén Clase 43 Registro 522338 Titular Gustavo Javier Camilo Gronos (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 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)"*

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: *"[...] es de suma importancia hacer notar a la Dirección General, que mi solicitud está limitada en la Clase 43 protegiendo solamente: "Servicios de restaurantes, de restaurantes de autoservicio, de bar, de comida rápida, servicios de catering, servicios de banquetes, servicios de bebidas y comidas preparadas." a diferencia de su antecedente que protege otro servicio específico de la misma clase. [...] Mi solicitud de registro es "PROVISTA COTIDIANO" y no solamente "PROVISTA", haciendo que la pronunciación sea claramente distinta a la denominación entre las mismas. De este modo, encontramos, como fácilmente desde la pronunciación de cada marca puede ser comprobado que no existe identidad entre ellas, siendo imposible el riesgo de confusión, en lo referente al aspecto visual, mi denominación se compone por la palabra "PROVISTA COTIDIANO Y ETIQUETA", es diferente al antecedente, por la misma razón que el plano fonético, y además "PROVISTA COTIDIANO Y ETIQUETA" posee una etiqueta distintiva..."*

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



Alg. Gracia...  
Dirección General de Marcas  
31 OCT 2024

Resolución N°

0848

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 879 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PROVISTA COTIDIANO Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 28802/2022, SOLICITADO POR VALERIA MARIA GUERRERO VALLEJOS.

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 "LA PROVISTA Almacen Y ETIQUETA" y la solicitud de registro de la marca "PROVISTA COTIDIANO Y ETIQUETA", se evidencia que el vocablo predominante y principal de la marca registrada "PROVISTA" se encuentra reproducida en la denominación de la solicitante. En ese sentido, tenemos que "PROVISTA COTIDIANO Y ETIQUETA" es idéntica a la marca registrada "LA PROVISTA Almacen". En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas mencionadas:

PROVISTA COTIDIANO Y ETIQUETA (marca solicitante), y  
LA PROVISTA Almacen 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 "PROVISTA COTIDIANO Y ETIQUETA" pretende obtener la cobertura para servicios de la clase 43, presentando su solicitud con la siguiente descripción: "Servicios de restaurantes, de restaurantes de autoservicio, de bar, de comida rápida, servicios de catering, servicios de banquetes, servicios de bebidas y comidas preparadas.". Por su parte, la marca base de rechazo "LA PROVISTA Almacen Y ETIQUETA" tiene registrada la cobertura del servicio "Restaurantes" en la misma clase del nomenclador 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 si existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca "PROVISTA COTIDIANO Y ETIQUETA" no podrá coexistir con la marca antecedente "LA PROVISTA Almacen 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

Alto. Claudia Gabriela Obando  
Directora General de Marcas  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual  
Sistema Nacional de Marcas y Patentes

Resolución N°

0848

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 879 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PROVISTA COTIDIANO Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 28802/2022, SOLICITADO POR VALERIA MARIA GUERRERO VALLEJOS.-----

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. 1° CONFIRMAR la Resolución N° 879 de fecha 06 de junio de 2023 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2° ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "PROVISTA COTIDIANO Y ETIQUETA", clase 43, Expediente N° 28802/2022, solicitada a nombre de VALERIA MARIA GUERRERO VALLEJOS.-----
- Art. 3° NOTIFIQUESE.-----



Muy Cándida Zentgraf Cremades  
Directora General Interimaria  
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° 0849

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 540 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2015, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SOTASEC", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 06963/2013, SOLICITADA POR LA QUÍMICA FARMACÉUTICA S.A.

Asunción, 31 de Mayo 2016

VISTO: los recursos de apelación interpuestos por la representante convencional de Laboratorio Chile S.A. en contra de la Resolución N° 540 de fecha 28 de diciembre de 2015, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y:

### RESULTA:

Que, en fecha 01 de marzo de 2016 la representante convencional de Laboratorio Chile S.A. interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 540 de fecha 28 de diciembre de 2015, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 27 de mayo de 2016, fue dictada la providencia que concede el recurso interpuesto.

Que, en fecha 18 de octubre de 2016, la representante convencional de Laboratorio Chile S.A. expresa agravios; en fecha 25 de octubre de 2016, la representante convencional de La Química Farmacéutica S.A. contesta la expresión de agravios.

Que, esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 08 de agosto de 2017.

### CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, las marcas en pugna difieren ampliamente por lo que al pronunciar un marca tras otra es posible apreciar las diferencias que existen entre ellas, las designaciones de ambas marcas difieren ampliamente SEC/TAC, la marca que desea ser registrada se encuentra compuesta por tres sílabas, mientras que la marca oponente está formada por dos sílabas, se aprecian las diferencias en los planos visuales, gráficos y auditivos difieren ampliamente hasta con pronunciar una marca seguida de otra para notar las diferencias que existen entre ellas, y el recuerdo que generan son totalmente distintas. Por lo que el consumidor final no caerá en confusión alguna. .../... Que, concuerdo con el Dictamen N° 454 de fecha 28 de Octubre de 2015 de la Jefatura de Segunda Sala emitida por el Abog. César Cano. La marca solicitada "SOTASEC" presentada por LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A., reúne los elementos distintivos propios, que la hacen un signo registrable, puesto que no existirá posibilidad de confusión en el público consumidor (...)

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Si analizamos la estructura gramatical de las mismas, el cual no puede ser otro que las letras y sílabas que las forman y que la autoridad administrativa omite mencionarlás, no es difícil constatar que esta estructura es casi idéntica. Aunque estén formadas por dos y tres sílabas es innegable que el conjunto visual de las marcas es extremadamente parecido, por la razón de que todas las letras que forman a la marca registrada SOSTAC se repiten en la marca solicitada SOTASEC, con el agravante de que la mayoría de ellas están ubicadas en el mismo orden...".

Que, contesta la expresión de agravios la solicitante y, entre otros argumentos, expresa: "(...) Las marcas en pugna presentan suficientes caracteres ortográficos y fonéticos de disimilitud, diferencias que dominan el conjunto y por lo tanto no es factible la confusión del público consumidor (...)

Abog. César Cano  
Director General  
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos  
Instituto Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0849**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 540 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2015, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SOTASEC", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 06963/2013, SOLICITADA POR LA QUÍMICA FARMACÉUTICA S.A.-----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: "SOTASEC" (solicitada en clase 05) y "SOSTAC" (oponente y registrada en la clase 05).-----

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca oponente "SOSTAC" y la solicitud de registro de la marca "SOTASEC", se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita la desinencia es notablemente disímil a la registrada, siendo similar las sílabas "SO" y "TA", lo cual no necesariamente causará confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra, dejando una impresión fonética, gramatical y visual muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:-----

SOTASEC (marca solicitante), y  
SOSTAC (marca oponente)

Que, en síntesis, tanto las marca oponente como la solicitada, contienen elementos diferenciadores y al compararlas en su conjunto, son disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor.-----

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

PORTANTO,  
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL  
RESUELVE

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 540 de fecha 28 de diciembre de 2015 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SOTASEC", clase 05, Expediente N° 06963/2013, solicitada a nombre de LA QUÍMICA FARMACÉUTICA S.A.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula,-----



Dr. Carlos Pascual Cepeda  
Directora General Interina  
Dirección General de Propiedad Industrial  
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0850**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 873 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "WE ARE 26, SLOGAN Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 36564/2023, A NOMBRE DE FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA).-----

Asunción, 31 OCT 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de Fédération Internationale de Football Association (FIFA) en contra de la Resolución N° 873 de fecha 22 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

#### RESULTA:

Que, en fecha 01 de julio de 2024 se presenta el representante convencional de Fédération Internationale de Football Association (FIFA) e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 873 de fecha 22 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.-----

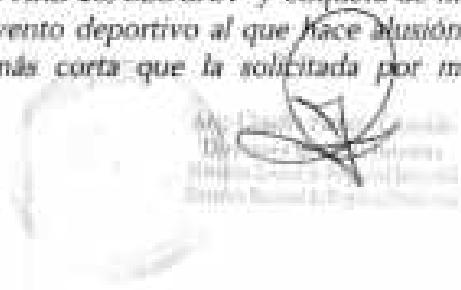
Que, en fecha 05 de julio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 02 de agosto de 2024, el representante convencional de Fédération Internationale de Football Association (FIFA) expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 06 de agosto de 2024.-----

#### CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que la solicitud de registro de la marca WE ARE 26, SLOGAN ha sido presentada para amparar los productos de la clase 28. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2016-1674199 Denominación WE ARE X Clase 41 Registro 464055 Titular Yoshiki Pictures Llc (US). Expediente 2016-1674203 Denominación WE ARE X Clase 9 Registro 458134 Titular Yoshiki Pictures Llc (US) Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores. - por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.-"-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Que, en lo que respecta a la conformación de las denominaciones, la marca antecedente, 'WE ARE X', está compuesta por los tres términos que la conforman, constituyéndose así en una "denominación compuesta", que hace referencia directa a la legendaria banda de rock japonesa X Japan, siendo la marca antecedente el nombre que le dieron al documental realizado en honor a la banda en cuestión y a la vida de su líder, Yoshiki, todo lo cual lo pueden constatar con la impresión de Wikipedia que acompaño a este respecto; mientras que la marca solicitada "WE ARE 26, SLOGAN" y etiqueta si bien también se constituye en una "denominación compuesta", la misma está conformada por los dos términos "WE ARE" más el número "26" y el mismo hace alusión directa al año en el cual se llevará a cabo el próximo Mundial de Fútbol de la FIFA, específicamente la Copa Mundial de la FIFA México/ Estados Unidos/ Canadá 2026, sin olvidar que se enfatiza el hecho de que es un SLOGAN.../... distinguiéndose a todas luces la marca "WE ARE 26, SLOGAN" y etiqueta de mi representada por la notoriedad y el reconocimiento mundial del evento deportivo al que hace alusión. Además la marca base del presente rechazo es visiblemente más corta que la solicitada por mi



Resolución N° **0850**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 873 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "WE ARE 26, SLOGAN Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 36564/2023, A NOMBRE DE FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA).

*representada, siendo este otro elemento con el cual logran distinguirse en base a sus elementos propios... Además, no debemos pasar por alto el hecho de que esta Administración ha concedido el registro de la marca "WE ARE 26, SLOGAN" y etiqueta a favor de mi comitente para las clases 16 y 35, sin que haya habido obstáculo alguno o que hayan considerado que la misma podría causar riesgo de confusión a terceros o a los consumidores, las cuales coexisten pacíficamente con la marca base del presente rechazo, por lo cual la solicitud en estudio no puede ni debe ser la excepción al derecho que legalmente le fue otorgado a mi representada. Adjunto copias de los Certificados de Registro Nos. 584.332 y 584.333 mencionadas anteriormente, avalando con ello los fundamentos precedentes".*

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

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

Que, en primer 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 "WE ARE 26, SLOGAN Y ETIQUETA" y la marca base de rechazo "WE ARE X".

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro "WE ARE 26, SLOGAN Y ETIQUETA" y la marca base del rechazo "WE ARE X", cabe resaltar que a pesar de compartir ciertos elementos, al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil, siendo el elemento principal y preponderante el vocábulo "26" en la marca solicitante, marcando una diferencia auditiva y visual clara entre ambas denominaciones; es decir, considerando a los signos de manera conjunta, las posibilidades de confusión para el consumidor entre una y otra marca no se darían.

Que, mientras la marca base de rechazo es una marca denominativa, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene un fondo blanco y sobre la misma se halla escrita la denominación en letras mayúsculas de color negro con una tipografía especial, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca.

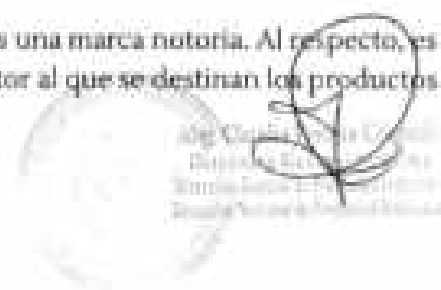
marca solicitada

**WE ARE 26**

marcas base de rechazo

denominativa

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la marca solicitada es una marca notoria. Al respecto, es sabido que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos



Resolución N°

0850

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 873 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "WE ARE 26, SLOGAN Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 36564/2023, A NOMBRE DE FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA).-----

o servicios que distingue. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: "La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante".-----

En ese sentido, haciendo una investigación más adentrada en internet, vemos que la marca solicitante "WE ARE 26", es un slogan de gran difusión internacional y esto se evidencia por las páginas web que hacen alusión a la marca e igualmente por el contenido de la página web oficial del titular solicitante, en donde se menciona al slogan de la siguiente manera: "(...) *The launch also introduced WE ARE 26, a campaign that empowers people, places and communities to play an integral role in launching the FIFA World Cup 26™ Official Brand*(...)"<sup>2</sup>. Asimismo, la misma página expresa en el idioma español cuanto sigue: "(...) *Se ha presentado la marca oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Los Ángeles (EE. UU.) en un acto que ha congregado a representantes de la FIFA y de los países anfitriones, Canadá, EE. UU. y México, así como a leyendas del fútbol e invitados especiales, a fin de celebrar el primer paso del apasionante camino que lleva a la mayor competición deportiva de la historia. ... El acto también ha servido para dar a conocer la campaña SOMOS 26 que anima a personas, municipios y colectividades a participar activamente en la presentación de la marca oficial de la Copa Mundial de la FIFA™. La campaña incluye retratos e imágenes de lugares significativos de este Mundial, que plasman la esencia de lo que aguarda a los aficionados en 2026 e invitan al mundo a formar parte de ella. «SOMOS 26 es la consigna», ha declarado Gianni Infantino, presidente de FIFA. «Es el momento en el que tres países y todo un continente proclaman al unísono: nos unimos en una sola voz para dar la bienvenida al planeta y organizar la Copa Mundial de la FIFA más grande, espectacular e inclusiva de todos los tiempos. La competición brindará a los países anfitriones y a las selecciones participantes la posibilidad de hacer historia. En este sentido, esta marca única supone un importante paso en el camino a 2026* (...)"<sup>3</sup> Que, en base a lo mencionado, tenemos que la marca solicitada es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria. -----

Que, siguiendo esa línea de pensamiento, se debe analizar la posibilidad de confusión al momento de la compra, criterio marcanamente relevante. En ese sentido, haciendo una investigación más adentrada notamos que en tanto la marca solicitante "WE ARE 26" se encuentra relacionada al fútbol, la FIFA y otros eventos deportivos relacionados, la marca "WE ARE X" se encuentra relacionada al mundo de la música según lo expresado en varias páginas web: "(...) *We Are X es un documental de 2016 sobre el grupo japonés de rock X Japan y sobre la vida de su líder Yoshiki. Dirigido por Stephen Kijak y producido por Passion Pictures, el filme se estrenó en el Festival de Cine de Sundance el 23 de enero de 2016. We Are X explora la historia de la banda, su influencia en la música y la sociedad japonesa, su disolución en 1997 y su reunión en 2007, además de sus intentos de alcanzar el éxito en el extranjero* (...)"<sup>4</sup>. Se concluye que bajo ningún concepto dichas marcas compartirán clientela, ni puntos de comercio etc., siendo que están destinadas a sectores comerciales bastante específicos, por lo que no cabría hablar de riesgo de confusión ideológica para el consumidor.-----

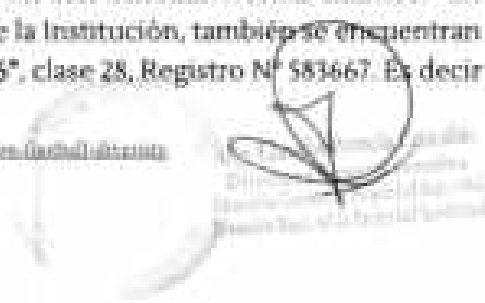
Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el actual titular solicitante, ya cuenta con marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: "26", clase 28, Registro N° 583406 y "SOMOS 26", clase 28, Registro N° 583667. Es decir

<sup>2</sup> Mathely, Paul. "Le droit français des signes distinctifs", p. 18, Paris, 1984.

<sup>3</sup> <https://www.fifa.com/es/articulos/se-presenta-la-marca-oficial-de-la-copa-mundial-2026>

<sup>4</sup> <https://www.fifa.com/es/articulos/se-presenta-la-marca-oficial-de-la-copa-mundial-2026>

<sup>5</sup> <https://www.scribd.com/document/583406>



Resolución N° 0850

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 873 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "WE ARE 26, SLOGAN Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 36564/2023, A NOMBRE DE FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA).

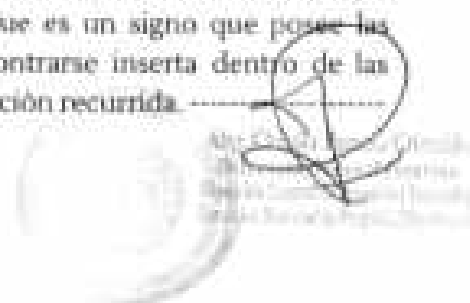
el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo una denominación similar, en la misma clase 28, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.

Que, igualmente, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca base de rechazo se encuentra registrada en las clases 09, 25 y 41, mientras que la marca en trámite de registro pretende obtener la cobertura para los siguientes productos de la clase 28: *Juegos y juguetes; Bandas de resistencia para el estiramiento de los dedos; pelotas y balones para deportes; juegos de mesa; mesas para fútbol de mesa; réplicas de jerséis de fútbol miniatura para muñecos; muñecas y animales de juguete; vehículos de juguete; rompecabezas; globos; juguetes hinchables; naipes; confetis; artículos para gimnasia y deportes; aparatos de gimnasia; equipo para el fútbol, a saber, balones de fútbol, guantes, protectores para las rodillas, codos y hombros, protectores para las canillas y porterías de fútbol; muros de porterías de fútbol; contenedores y bolsos deportivos adaptados para transportar artículos deportivos; gorros de fiesta (juguetes); juegos electrónicos portátiles para utilizar exclusivamente con receptores de televisión; palancas de mando (joysticks) para videojuegos; aparatos de videojuegos; consolas para juegos; máquinas de juegos portátiles con pantallas de cristal líquido; juegos electrónicos portátiles excepto aquellos adaptados solo para su uso con receptores de televisión; mandos para juegos; manubrios para videojuegos y alfombras de baile para videojuegos; manos de espuma (juguetes); robots de juguete para entretenimiento; videojuegos de tipo recreativos; modelos a escala de aeronaves; juguetes para animales de compañía; lotería de tarjetas para raspar; cometas; patines de ruedas; patinetes (juguetes); monopatines; Almohadillas de mandos de juegos y mandos de juego activados por voz o accionados manualmente; vehículos para montar para niños (juguetes), comprendidos en la clase 28 (VEINTIOCHO).*

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

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

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



Resolución N° **0850**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 873 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "WE ARE 26, SLOGAN Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 36564/2023, A NOMBRE DE FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA).-----

PORTANTO,  
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL  
RESUELVE

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 873 de fecha 22 de junio de 2024 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "WE ARE 26, SLOGAN Y ETIQUETA", clase 28, Expediente N° 36564/2023, solicitada a nombre de Fédération Internationale de Football Association (FIFA).-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE.-----

  
Dña. Claudia Ferrada Cruzado  
Directora General Interina  
Dirección General de Propiedad Industrial  
Servicio Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0851

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 875 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "WE ARE 26, SLOGAN Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 36572/2023, A NOMBRE DE FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA).

Aviación, 31 OCT 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de Fédération Internationale de Football Association (FIFA) en contra de la Resolución N° 875 de fecha 22 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y;

**RESULTA:**

Que, en fecha 01 de julio de 2024 se presenta el representante convencional de Fédération Internationale de Football Association (FIFA) e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 875 de fecha 22 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 05 de julio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.

Que, en fecha 07 de agosto de 2024, el representante convencional de Fédération Internationale de Football Association (FIFA) expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 06 de agosto de 2024.

**CONSIDERANDO:**

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que la solicitud de registro de la marca WE ARE 26, SLOGAN ha sido presentada para amparar los productos de la clase 41. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2016-1674199 Denominación WE ARE X Clase 41 Registro 464055 Titular Yoshiki Pictures Llc (US) Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Que, en lo que respecta a la conformación de las denominaciones, la marca antecedente, "WE ARE X", está compuesta por los tres términos que la conforman, constituyéndose así en una "denominación compuesta", que hace referencia directa a la legendaria banda de rock japonesa X/japan, siendo la marca antecedente el nombre que le dieron al documental realizado en honor a la banda en cuestión y a la vida de su líder, Yoshiki, todo lo cual lo pueden constatar con la impresión de Wikipedia que acompaño a este respecto; mientras que la marca solicitada "WE ARE 26, SLOGAN" y etiqueta si bien también se constituye en una "denominación compuesta", la misma está conformada por los dos términos "WE ARE" más el número "26" y el mismo hace alusión directa al año en el cual se llevará a cabo el próximo Mundial de Fútbol de la FIFA, específicamente la Copa Mundial de la FIFA México/ Estados Unidos/ Canadá 2026, sin olvidar que se enfatiza el hecho de que es un SLOGAN... distinguiéndose a todas luces la marca "WE ARE 26, SLOGAN" y etiqueta de mi representada por la notoriedad y el reconocimiento mundial del evento deportivo al que hace alusión. Además la marca base del presente rechazo es visiblemente más corta que la solicitada por mi representada, siendo este otro elemento con el cual logran distinguirse en base a sus elementos propios..."

Wladimir...  
Director...  
Derecho...  
Registros...  


Resolución N° **0851**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 875 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "WE ARE 26, SLOGAN Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 36572/2023, A NOMBRE DE FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA).

*Además, no debemos pasar por alto el hecho de que esta Administración ha concedido el registro de la marca "WE ARE 26, SLOGAN" y etiqueta a favor de mi comitente para las clases 16 y 35, sin que haya habido obstáculo alguno o que hayan considerado que la misma podría causar riesgo de confusión a terceros o a los consumidores, las cuales coexisten pacíficamente con la marca base del presente rechazo, por lo cual la solicitud en estudio no puede ni debe ser la excepción al derecho que legalmente le fue otorgado a mi representada. Adjunto copias de los Certificados de Registro Nos. 584.332 y 584.333 mencionadas anteriormente, avalando con ello los fundamentos precedentes".*

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

Que, tal como lo expresa el Art. I 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, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "WE ARE 26, SLOGAN Y ETIQUETA" y la marca base de rechazo "WE ARE X".

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro "WE ARE 26, SLOGAN Y ETIQUETA" y la marca base del rechazo "WE ARE X", cabe resaltar que a pesar de compartir ciertos elementos, al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil, siendo el elemento principal y preponderante el vocablo "26" en la marca solicitante, marcando una diferencia auditiva y visual clara entre ambas denominaciones; es decir, considerando a los signos de manera conjunta, las posibilidades de confusión para el consumidor entre una y otra marca no se darían.

Que, mientras la marca base de rechazo es una marca denominativa, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene un fondo blanco y sobre la misma se halla escrita la denominación en letras mayúsculas de color negro con una tipografía especial, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca.

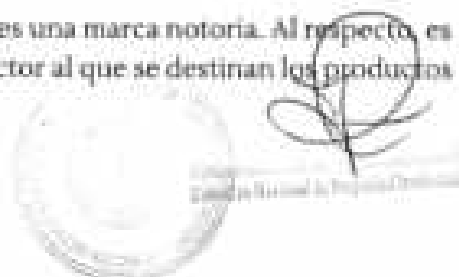
marca solicitada

**WE ARE 26**

marcas base de rechazo

denominativa

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la marca solicitada es una marca notoria. Al respecto, es sabido que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos



Resolución N° **0851**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 875 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "WE ARE 26, SLOGAN Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 36572/2023, A NOMBRE DE FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA).

o servicios que distingue. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: *"La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante"*.

En ese sentido, haciendo una investigación más adentrada en internet, vemos que la marca solicitante "WE ARE 26", es un slogan de gran difusión internacional y esto se evidencia por las páginas web que hacen alusión a la marca e igualmente por el contenido de la página web oficial del titular solicitante, en donde se menciona al slogan de la siguiente manera: "(...) *The launch also introduced WE ARE 26, a campaign that empowers people, places and communities to play an integral role in launching the FIFA World Cup 26™ Official Brand.*(...)"<sup>1</sup>. Asimismo, la misma página expresa en el idioma español cuanto sigue: "(...) *Se ha presentado la marca oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Los Ángeles (EE. UU.) en un acto que ha congregado a representantes de la FIFA y de los países anfitriones, Canadá, EE. UU. y México, así como a leyendas del fútbol e invitados especiales, a fin de celebrar el primer paso del apasionante camino que lleva a la mayor competición deportiva de la historia. ... El acto también ha servido para dar a conocer la campaña SOMOS 26 que anima a personas, municipios y colectividades a participar activamente en la presentación de la marca oficial de la Copa Mundial de la FIFA™. La campaña incluye retratos e imágenes de lugares significativos de este Mundial, que plasman la esencia de lo que aguarda a los aficionados en 2026 e invitan al mundo a formar parte de ella. «SOMOS 26 es la consigna», ha declarado Gianni Infantino, presidente de FIFA. «Es el momento en el que tres países y todo un continente proclaman al unísono: nos unimos en una sola voz para dar la bienvenida al planeta y organizar la Copa Mundial de la FIFA más grande, espectacular e inclusiva de todos los tiempos. La competición brindará a los países anfitriones y a las selecciones participantes la posibilidad de hacer historia. En este sentido, esta marca única supone un importante paso en el camino a 2026* (...)"<sup>2</sup> Que, en base a lo mencionado, tenemos que la marca solicitada es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria.

Que, siguiendo esa línea de pensamiento, se debe analizar la posibilidad de confusión al momento de la compra, criterio marcadamente relevante. En ese sentido, haciendo una investigación más adentrada notamos que en tanto la marca solicitante "WE ARE 26" se encuentra relacionada al fútbol, la FIFA y otros eventos deportivos relacionados, la marca "WE ARE X" se encuentra relacionada al mundo de la música según lo expresado en varias páginas web: "(...) *We Are X es un documental de 2016 sobre el grupo japonés de rock X Japan y sobre la vida de su líder Yoshiki. Dirigido por Stephen Kijak y producido por Passion Pictures, el filme se estrenó en el Festival de Cine de Sundance el 23 de enero de 2016. We Are X explora la historia de la banda, su influencia en la música y la sociedad japonesa, su disolución en 1997 y su reunión en 2007, además de sus intentos de alcanzar el éxito en el extranjero* (...)"<sup>3</sup>. Se concluye que bajo ningún concepto dichas marcas compartirán clientela, ni puntos de comercio etc., siendo que están destinadas a sectores comerciales bastante específicos, por lo que no cabría hablar de riesgo de confusión ideológica para el consumidor.

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el actual titular solicitante, ya cuenta con marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: "26", clase 41, Registro N° 583396 y "SOMOS 26, SLOGAN", clase 41, Registro N°

<sup>1</sup> Mathieu, Paul, "Le droit français des signes distinctifs", p. 18, Paris, 1984.

<sup>2</sup> <https://www.fifa.com/comunicacion/marcas/2026-official-brand-actos-las-vegas-2024-06-22>

<sup>3</sup> <https://www.fifa.com/comunicacion/la-presenta-la-marca-oficial-de-la-copa-mundial-2026>

<sup>4</sup> [https://es.wikipedia.org/wiki/We\\_Are\\_X](https://es.wikipedia.org/wiki/We_Are_X)

Resolución N° **0851**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 875 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "WE ARE 26, SLOGAN Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 36572/2023, A NOMBRE DE FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA).-----

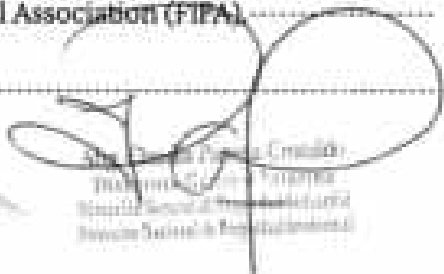
583669. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo una denominación similar, en la misma clase 41, por lo que la solicitud en curio, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.-----

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

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

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 875 de fecha 22 de junio de 2024 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "WE ARE 26, SLOGAN Y ETIQUETA", Clase 41, Expediente N° 36572/2023, solicitada a nombre de Fédération Internationale de Football Association (FIFA).-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE -----

  
Dra. Cecilia Patricia Cruzado  
Directora General Interina  
Dirección Nacional de Propiedad Industrial  
Ministerio del Poder Ejecutivo  
Asesoría Técnica de Propiedad Industrial

Resolución N° 0852

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 485 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IVAR MASTER DIGITAL Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 84044/2023, SOLICITADA POR IVAR WILLIANS SOSA RODRIGUEZ.

Asunción, 31 OCT 2024

VISTO: los recursos de apelación interpuestos por la representante convencional de la Confederación Sudamericana De Fútbol en contra de la Resolución N° 485 de fecha 03 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 19 de junio de 2024 la representante convencional de Confederación Sudamericana De Fútbol interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 485 de fecha 03 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 20 de junio de 2024, fue dictada la providencia que concede el recurso interpuesto.

Que, en fecha 08 de agosto de 2024, la representante convencional de Confederación Sudamericana De Fútbol expresa agravios; en fecha 19 de agosto de 2024, el representante convencional de IVAR WILLIANS SOSA RODRIGUEZ contesta la expresión de agravios.

Que, esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 22 de agosto de 2024.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, la marca IVAR MASTER DIGITAL Y ETIQUETA no ha realizado actos de competencia desleal, y también cabe señalar que las mismas cuentan con diferencias muy significativas en los servicios protegidos (...). Así podemos hacer énfasis de las diferencias comprendidas en los servicios protegidos por las mismas. Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas (VAR), en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor (...). Que, por último cabe mencionar que la marca solicitada cuenta con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia aún más de la marca oponente (...). esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley 1294/98 y reúne los requisitos para su registro, por lo que corresponde confirmar el Dictamen N° 212/24 de la Jefatura de la Segunda Sala y no hacer lugar a la oposición deducida por corresponder así en derecho. (...)

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Entendemos que el inferior no consideró que los términos "MASTER" y "DIGITAL", corresponden a términos genéricos o de uso común (...). Muy al contrario de lo mencionado por el inferior en su Resolución, la identidad casi absoluta sobre el término principal en pugna presume y hace evidente la confundibilidad en los planos visual, ortográfico, auditivo e inclusive ideológico, es decir que no hay manera en que pueda considerarse la marca solicitada por IVAR WILLIANS SOSA RODRIGUEZ como distinta de la de mi mandante, ya que ambas se encuentran conformadas por un término principal, el cual es "VAR", es imposible que sus servicios no se confundan con los de mi mandante, estando las dos comprendidas en la misma clase (...)

Que, contesta la expresión de agravios la solicitante y, entre otros argumentos, expresa: "(...) Para ir desglosando punto por punto lo que expresa el oponente en su escrito de expresión de agravios, que desde ya negamos todo y cada uno de los puntos afirmados y que pretenden confundir, primeramente de manera

Resolución N° 0852

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 485 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IVAR MASTER DIGITAL Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 84044/2023, SOLICITADA POR IVAR WILLIANS SOSA RODRIGUEZ-----

*fonética, no hay que olvidar que el nombre de mi cliente es IVAR WILLIANS SOSA RODRIGUEZ, el está enteramente facultado a solicitar el registro de la marca IVAR, para los servicios de clase 41, también encontramos que existen claras distinciones y diferencias entre las citadas marcas IVAR MASTER DIGITAL (marca mixta: denominación + logo distintivo) en el idioma inglés que significa: IVAR MAESTRO DIGITAL. En contrapartida tenemos VAR CONMEBOL (marca mixta + logo distinto) que entiendo se refiere a un sistema de control que utilizan los árbitros que en un juego de fútbol que es claramente lo que protege según sus servicios. Por lo tanto, ni fonéticamente son similares al oído de los consumidores (...).-----*

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "IVAR MASTER DIGITAL" y la marca oponente "VAR CONMEBOL", se evidencia que si bien cuentan con un elemento similar, no necesariamente causará confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra, mientras que la oponente está compuesta por dos vocablos, la solicitada se compone de tres vocablos, la cual en su conjunto dejan una impresión fonética y visual muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas.-----

IVAR MASTER DIGITAL (marca solicitante), y  
VAR CONMEBOL (marca oponente)

Que, si bien es cierto que las marcas en pugna tienen en común el vocablo "VAR", no es menos cierto que en la marca solicitada "IVAR MASTER DIGITAL", el vocablo "IVAR" constituye parte del nombre del solicitante y además se incorpora la letra "I". El solicitante IVAR WILLIANS SOSA RODRIGUEZ, al ser titular del nombre "IVAR", tiene un interés legítimo y personal en utilizar su nombre en la marca "IVAR MASTER DIGITAL". Este uso está respaldado por su derecho inherente a utilizar su propio nombre para identificar su empresa y productos. La adición de los términos "MASTER DIGITAL" proporciona un contexto distintivo que minimiza el riesgo de confusión con otras marcas. Además, el uso de su nombre en un sector específico del mercado está respaldado por principios legales y precedentes que reconocen el derecho de una persona a utilizar su nombre propio en actividades comerciales.-----

Que, queda pendiente dimitir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con una etiqueta diferenciadora con un fondo negro y la denominación "IVAR MASTER DIGITAL" en letras mayúsculas de color blanco de dimensiones diferentes, mientras que la segunda (marca oponente) se compone de un fondo blanco con la denominación "VAR CONMEBOL", en letras de color azul en distintas dimensiones y en la parte inferior con dos figuras geométricas, rodeado de un marco incompleto de color azul, siendo mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo:-----

Alfonso Carlos Sosa Rodríguez  
Director General de Asesoría  
Intelectual y Propiedad Industrial  
Derecho de Asesoría y Propiedad Industrial

Resolución N° **0852**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 485 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IVAR MASTER DIGITAL Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 84044/2023, SOLICITADA POR IVAR WILLIAMS SOSA RODRIGUEZ.

marca solicitada



marca oponente



Que, en síntesis, tanto la marca oponente como la solicitada, contienen elementos diferenciadores y al compararlos en su conjunto, son disímiles, originales y distintivos una de otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor.

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 485 de fecha 03 de junio de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "IVAR MASTER DIGITAL Y ETIQUETA", clase 41, Expediente N° 84044/2023, solicitada a nombre de IVAR WILLIAMS SOSA RODRIGUEZ.
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.

Dra. Gabriela María Cecilia Castañeda  
Directora General Interim de Propiedad Industrial  
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° 0853

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 872 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "WE ARE 26, SLOGAN Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 36562/2023, A NOMBRE DE FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA).-----

Asunción, 31 OCT 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Fédération Internationale de Football Association (FIFA)** en contra de la Resolución N° 872 de fecha 22 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

#### RESULTA:

Que, en fecha 01 de julio de 2024 se presenta el representante convencional de **Fédération Internationale de Football Association (FIFA)** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 872 de fecha 22 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 05 de julio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 02 de agosto de 2024, el representante convencional de **Fédération Internationale de Football Association (FIFA)** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 06 de agosto de 2024.-----

#### CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que la solicitud de registro de la marca WE ARE 26, SLOGAN ha sido presentada para amparar los productos de la clase 25. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2018-1674202 Denominación WE ARE X Clase 25 Registro 462882 Titular Yoshiki Pictures Lic (US) Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.-"*-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) Que, en lo que respecta a la conformación de las denominaciones, la marca antecedente, "WE ARE X", está compuesta por los tres términos que la conforman, constituyéndose así en una "denominación compuesta", que hace referencia directa a la legendaria banda de rock japonesa XJapan, siendo la marca antecedente el nombre que le dieron al documental realizado en honor a la banda en cuestión y a la vida de su líder, Yoshiki, todo lo cual lo pueden constatar con la impresión de Wikipedia que acompañó a este respecto; mientras que la marca solicitada "WE ARE 26, SLOGAN" y etiqueta si bien también se constituye en una "denominación compuesta", la misma está conformada por los dos términos "WE ARE" más el número "26" y el mismo hace alusión directa al año en el cual se llevará a cabo el próximo Mundial de Fútbol de la FIFA, específicamente la Copa Mundial de la FIFA México/ Estados Unidos/ Canadá 2026, sin olvidar que se enfatiza el hecho de que es un SLOGAN.../... distinguiéndose a todas luces la marca "WE ARE 26, SLOGAN" y etiqueta de mi representada por la notoriedad y el reconocimiento mundial del evento deportivo al que hace alusión. Además la marca base del presente rechazo es visiblemente más corta que la solicitada por mi representada, siendo este otro elemento con el cual logran distinguirse en base a sus elementos propios..."*



Resolución N° **0853**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 872 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "WE ARE 26, SLOGAN Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 36562/2023, A NOMBRE DE FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA).-----

*Además, no debemos pasar por alto el hecho de que esta Administración ha concedido el registro de la marca "WE ARE 26, SLOGAN" y etiqueta a favor de mi comitente para las clases 16 y 35, sin que haya habido obstáculo alguno o que hayan considerado que la misma podría causar riesgo de confusión a terceros o a los consumidores, las cuales coexisten pacíficamente con la marca base del presente rechazo, por lo cual la solicitud en estudio no puede ni debe ser la excepción al derecho que legalmente le fue otorgado a mi representada. Adjunto copias de los Certificados de Registro Nos. 584.332 y 584.333 mencionadas anteriormente, avalando con ello los fundamentos precedentes".-----*

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

Que, tal como lo expresa el Art. I 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, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "WE ARE 26, SLOGAN Y ETIQUETA" y la marca base de rechazo "WE ARE X".-----

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro "WE ARE 26, SLOGAN Y ETIQUETA" y la marca base del rechazo "WE ARE X", cabe resaltar que a pesar de compartir ciertos elementos, al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil, siendo el elemento principal y preponderante el vocablo "26" en la marca solicitante, marcando un diferencia auditiva y visual clara entre ambas denominaciones; es decir, considerando a los signos de manera conjunta, las posibilidades de confusión para el consumidor entre una y otra marca no se darían.-----

Que, mientras la marca base de rechazo es una marca denominativa, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene un fondo blanco y sobre la misma se halla escrita la denominación en letras mayúsculas de color negro con una tipografía especial, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca.-----

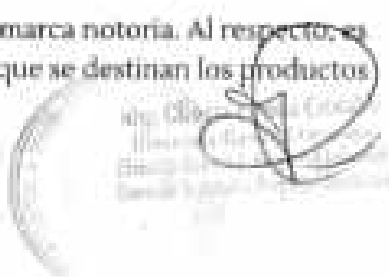
marca solicitada

**WE ARE 26**

marcas base de rechazo

denominativa

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la marca solicitada es una marca notoria. Al respecto, es sabido que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos



Resolución N°

0853

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 872 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "WE ARE 26, SLOGAN Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 36562/2023, A NOMBRE DE FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA).-----

o servicios que distingue. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: "La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante".-----

En ese sentido, haciendo una investigación más adentrada en internet, vemos que la marca solicitante "WE ARE 26", es un slogan de gran difusión internacional y esto se evidencia por las páginas web que hacen alusión a la marca e igualmente por el contenido de la página web oficial del titular solicitante, en donde se menciona al slogan de la siguiente manera: "(...) The launch also introduced WE ARE 26, a campaign that empowers people, places and communities to play an integral role in launching the FIFA World Cup 26™ Official Brand.(...)"<sup>6</sup>. Asimismo, la misma página expresa en el idioma español cuanto sigue: "(...) Se ha presentado la marca oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Los Ángeles (EE. UU.) en un acto que ha congregado a representantes de la FIFA y de los países anfitriones, Canadá, EE. UU. y México, así como a leyendas del fútbol e invitados especiales, a fin de celebrar el primer paso del apasionante camino que lleva a la mayor competición deportiva de la historia. (...) El acto también ha servido para dar a conocer la campaña SOMOS 26, que anima a personas, municipios y colectividades a participar activamente en la presentación de la marca oficial de la Copa Mundial de la FIFA™. La campaña incluye retratos e imágenes de lugares significativos de este Mundial, que plasman la esencia de lo que aguarda a los aficionados en 2026 e invitan al mundo a formar parte de ella. "SOMOS 26 es la consigna", ha declarado Gianni Infantino, presidente de FIFA. «Es el momento en el que tres países y todo un continente proclaman al unísono: nos unimos en una sola voz para dar la bienvenida al planeta y organizar la Copa Mundial de la FIFA más grande, espectacular e inclusiva de todos los tiempos. La competición brindará a los países anfitriones y a las selecciones participantes la posibilidad de hacer historia. En este sentido, esta marca única supone un importante paso en el camino a 2026 (...)»<sup>7</sup>. Que, en base a lo mencionado, tenemos que la marca solicitada es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria.-----

Que, siguiendo esa línea de pensamiento, se debe analizar la posibilidad de confusión al momento de la compra, criterio marcadamente relevante. En ese sentido, haciendo una investigación más adentrada notamos que en tanto la marca solicitante "WE ARE 26" se encuentra relacionada al fútbol, la FIFA y otros eventos deportivos relacionados, la marca "WE ARE X" se encuentra relacionada al mundo de la música según lo expresado en varias páginas web: "(...) We Are X es un documental de 2016 sobre el grupo japonés de rock X Japan y sobre la vida de su líder Yoshiki. Dirigido por Stephen Kijak y producido por Passion Pictures, el filme se estrenó en el Festival de Cine de Sundance el 23 de enero de 2016. We Are X explora la historia de la banda, su influencia en la música y la sociedad japonesas, su disolución en 1997 y su reunión en 2007, además de sus intentos de alcanzar el éxito en el extranjero (...)»<sup>8</sup>. Se concluye, que bajo ningún concepto dichas marcas compartirán clientela, ni puntos de comercio etc., siendo que están destinadas a sectores comerciales bastante específicos, por lo que no cabría hablar de riesgo de confusión ideológica para el consumidor.-----

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el actual titular solicitante, ya cuenta con marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: "26", clase 25, Registro N° 583385 y "SOMOS 26, SLOGAN", clase 25, Registro N° 583666

<sup>6</sup> Mathely, Paul, "Le droit français des signes distinctifs", p. 18, Paris, 1984.

<sup>7</sup> <https://www.fifa.com/es/articulos/2024/06/21/2024-official-brand-announcement-2024-06-21-01>

<sup>8</sup> <https://www.fifa.com/es/articulos/16-presenta-la-marca-oficial-de-la-copa-mundial-2026>

<sup>9</sup> <https://www.fifa.com/es/articulos/16-presenta-la-marca-oficial-de-la-copa-mundial-2026>

Resolución N° **0853**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 872 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "WE ARE 26, SLOGAN Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 36562/2023, A NOMBRE DE FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA).-----


. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo una denominación similar, en la misma clase 25, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.-----

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

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

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

- Art. 1º** REVOCAR la Resolución N° 872 de fecha 22 de junio de 2024 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "WE ARE 26, SLOGAN Y ETIQUETA", Clase 25, Expediente N° 36562/2023, solicitada a nombre de Fédération Internationale de Football Association (FIFA).-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE.-----

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

Resolución N°

0854

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 874 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "WE ARE 26, SLOGAN Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 36570/2023, A NOMBRE DE FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA).-----

Asunción, 31 OCT 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Fédération Internationale de Football Association (FIFA)** en contra de la Resolución N° 874 de fecha 22 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

#### RESULTA:

Que, en fecha 28 de junio de 2024 se presenta el representante convencional de **Fédération Internationale de Football Association (FIFA)** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 874 de fecha 22 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 05 de julio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 02 de agosto de 2024, el representante convencional de **Fédération Internationale de Football Association (FIFA)** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 06 de agosto de 2024. -----

#### CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que la solicitud de registro de la marca **WE ARE 26, SLOGAN** ha sido presentada para amparar los productos de la Clase 38. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2016-1674203 Denominación **WE ARE X** Clase 9 Registro 458134 Titular **Yoshiki Pictures Llc (US)** Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.-"-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Que, en lo que respecta a la conformación de las denominaciones, la marca antecedente, **"WE ARE X"**, está compuesta por los tres términos que la conforman, constituyéndose así en una "denominación compuesta", que hace referencia directa a la legendaria banda de rock japonesa **X Japan**, siendo la marca antecedente el nombre que le dieron al documental realizado en honor a la banda en cuestión y a la vida de su líder, **Yoshiki**, todo lo cual lo pueden constatar con la impresión de Wikipedia que acompaño a este respecto; mientras que la marca solicitada **"WE ARE 26, SLOGAN"** y etiqueta si bien también se constituye en una 'denominación compuesta', la misma está conformada por los dos términos **"WE ARE"** más el número **"26"** y el mismo hace alusión directa al año en el cual se llevará a cabo el próximo Mundial de Fútbol de la FIFA, específicamente la **Copa Mundial de la FIFA México/ Estados Unidos/ Canadá 2026**, sin olvidar que se enfatiza el hecho de que es un **SLOGAN**... distinguiéndose a todas luces la marca **"WE ARE 26, SLOGAN"** y etiqueta de mi representada por la notoriedad y el reconocimiento mundial del evento deportivo al que hace alusión. Además la marca base del presente rechazo es visiblemente más corta que la solicitada por mi representada, siendo este otro elemento con el cual logran distinguirse en base a sus elementos propios... Además, no debemos pasar por alto el hecho de que esta Administración ha concedido el registro de la

Resolución N° **0854**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 834 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "WE ARE 26, SLOGAN Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 36570/2023, A NOMBRE DE FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA).-----

*marca "WE ARE 26, SLOGAN" y etiqueta a favor de mi comitente para las clases 16 y 35, sin que haya habido obstáculo alguno o que hayan considerado que la misma podría causar riesgo de confusión a terceros o a los consumidores, las cuales coexisten pacíficamente con la marca base del presente rechazo, por lo cual la solicitud en estudio no puede ni debe ser la excepción al derecho que legalmente le fue otorgado a mi representada. Adjunto copias de los Certificados de Registro Nos. 584.332 y 584.333 mencionadas anteriormente, avalando con ello los fundamentos precedentes".-----*

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

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

Que, en primer 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 "WE ARE 26, SLOGAN Y ETIQUETA" y la marca base de rechazo "WE ARE X".-----

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro "WE ARE 26, SLOGAN Y ETIQUETA" y la marca base del rechazo "WE ARE X", cabe resaltar que a pesar de compartir ciertos elementos, al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil, siendo el elemento principal y preponderante el vocablo "26" en la marca solicitante, marcando un diferencia auditiva y visual clara entre ambas denominaciones; es decir, considerando a los signos de manera conjunta, las posibilidades de confusión para el consumidor entre una y otra marca no se darían.-----

Que, mientras la marca base de rechazo es una marca denominativa, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene un fondo blanco y sobre la misma se halla escrita la denominación en letras mayúsculas de color negro con una tipografía especial, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca.-----

marca solicitada

**WE ARE 26**

marcas base de rechazo

denominativa

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la marca solicitada es una marca notoria. Al respecto, es sabido que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos

  
Yolanda Trinidad  
Directora General  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual  
Paraguay

Resolución N°

0854

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 874 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "WE ARE 26, SLOGAN Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 36570/2023, A NOMBRE DE FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA).-----

o servicios que distingue. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: "La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante".-----

En ese sentido, haciendo una investigación más adentrada en internet, vemos que la marca solicitante "WE ARE 26", es un slogan de gran difusión internacional y esto se evidencia por las páginas web que hacen alusión a la marca e igualmente por el contenido de la página web oficial del titular solicitante, en donde se menciona al slogan de la siguiente manera: "(...) *The launch also introduced WE ARE 26, a campaign that empowers people, places and communities to play an integral role in launching the FIFA World Cup 26™ Official Brand.*(...)"<sup>7</sup>. Asimismo, la misma página expresa en el idioma español cuanto sigue: "(...) *Se ha presentado la marca oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Los Ángeles (EE. UU.) en un acto que ha congregado a representantes de la FIFA y de los países anfitriones, Canadá, EE. UU. y México, así como a leyendas del fútbol e invitados especiales, a fin de celebrar el primer paso del apasionante camino que lleva a la mayor competición deportiva de la historia. ... El acto también ha servido para dar a conocer la campaña SOMOS 26, que anima a personas, municipios y colectividades a participar activamente en la presentación de la marca oficial de la Copa Mundial de la FIFA™. La campaña incluye retratos e imágenes de lugares significativos de este Mundial, que plasman la esencia de lo que aguarda a los aficionados en 2026 e invitan al mundo a formar parte de ella. «SOMOS 26 es la consigna», ha declarado Gianni Infantino, presidente de FIFA. «Es el momento en el que tres países y todo un continente proclaman al unísono: nos unimos en una sola voz para dar la bienvenida al planeta y organizar la Copa Mundial de la FIFA más grande, espectacular e inclusiva de todos los tiempos. La competición brindará a los países anfitriones y a las selecciones participantes la posibilidad de hacer historia. En este sentido, esta marca única supone un importante paso en el camino a 2026 (...)*"<sup>8</sup> Que, en base a lo mencionado, tenemos que la marca solicitada es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria.-----

Que, siguiendo esa línea de pensamiento, se debe analizar la posibilidad de confusión al momento de la compra, criterio marcadariamente relevante. En ese sentido, haciendo una investigación más adentrada notamos que en tanto la marca solicitante "WE ARE 26" se encuentra relacionada al fútbol, la FIFA y otros eventos deportivos relacionados, la marca "WE ARE X" se encuentra relacionada al mundo de la música según lo expresado en varias páginas web: "(...) *We Are X es un documental de 2016 sobre el grupo japonés de rock X Japan y sobre la vida de su líder Yoshiki. Dirigido por Stephen Kijak y producido por Passion Pictures, el filme se estrenó en el Festival de Cine de Sundance el 23 de enero de 2016. We Are X explora la historia de la banda, su influencia en la música y la sociedad japonesas, su disolución en 1997 y su reunión en 2007, además de sus intentos de alcanzar el éxito en el extranjero.*(...)"<sup>9</sup>. Se concluye que bajo ningún concepto dichas marcas compartirán clientela, ni puntos de comercio etc., siendo que están destinadas a sectores comerciales bastante específicos, por lo que no cabría hablar de riesgo de confusión ideológica para el consumidor.-----

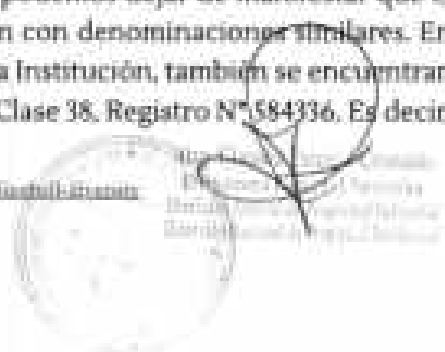
Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el actual titular solicitante, ya cuenta con marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: "26", Clase 38, Registro N° 583399 y "SOMOS 26", Clase 38, Registro N° 584336. Es decir,

<sup>7</sup> Mathely, Paul. "Le droit français des signes distinctifs", p. 18, París, 1984.

<sup>8</sup> <https://www.fifa.com/es/articulos/marcklaan-2026-official-brand-arrived-canada-enters-a-celebration-football-arena>

<sup>9</sup> <https://www.fifa.com/es/articulos/se-presenta-la-marca-oficial-de-la-copa-mundial-2026>

<sup>10</sup> <https://www.imdb.com/title/tt4841874/we-are-x>



Resolución N° 0854

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 874 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "WE ARE 26, SLOGAN Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 34570/2023, A NOMBRE DE FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA).....

el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo una denominación similar, en la misma Clase 38, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.....

Que, igualmente, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca base de rechazo se encuentra registrada en las clases 09, 25 y 41, mientras que la marca en trámite de registro pretende obtener la cobertura para los siguientes productos de la Clase 38: *"...Servicios de telecomunicaciones; servicios de comunicaciones por medio de teléfonos y teléfonos móviles; servicios de comunicaciones electrónicas por medio de teléfonos; radiocomunicación; servicios de comunicaciones prestados mediante fax; servicios de radiobúsqueda; servicios de comunicaciones por medio de teleconferencia; difusión de programas de televisión; radiodifusión; servicios de agencia de prensa y noticias; alquiler de equipos telefónicos, fax y otros equipos comunicacionales; transmisión de un sitio web comercial en la Internet o en dispositivos electrónicos de comunicación inalámbrica; servicios de difusión de programación para radio y televisión suministrado a través de satélites, cable o por redes inalámbricas; mensajería electrónica; servicios de suministro de acceso a blogs, a salas de chat, a tablones de anuncios o a foros de discusión; suministro en línea de salas de chat y tablones de anuncios electrónicos para la transmisión de mensajes, de comentarios y de contenido multimedia entre usuarios para redes sociales; suministro de acceso a sitios web con mapas, información sobre direcciones de conducción y la ubicación de comercios; transmisión de mensajes e imágenes por ordenador; suministro de acceso a servicios de pedido y compra desde el hogar y desde la oficina a través de ordenadores, de una red informática global y/o de tecnologías de comunicaciones interactivas; correo electrónico; suministro de conexiones de telecomunicación a Internet o bases de datos; suministro de acceso a sitios web con música digital en la Internet o en dispositivos electrónicos de comunicación inalámbrica; servicios de telecomunicaciones de información; transmisión de programas de radio y de televisión relacionados con deportes y con eventos deportivos; (...)".....*

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

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

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



Resolución N°

0854

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 874 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "WE ARE 26, SLOGAN Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 36570/2023, A NOMBRE DE FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA).

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

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 874 de fecha 22 de junio de 2024 dictada por la Dirección de Marcas.
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "WE ARE 26, SLOGAN Y ETIQUETA", Clase 38, Expediente N° 36570/2023, solicitada a nombre de Fédération Internationale de Football Association (FIFA).
- Art. 3º NOTIFIQUESE

Abel Carlos Pineda Cristóbal  
Director General Interino  
Dirección General de Propiedad Industrial  
Barriles 10, Encarnación, Paraguay

Resolución N°

0853

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 871 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "WE ARE 26, SLOGAN Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 36552/2023, A NOMBRE DE FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA).-----

Asunción, 31 OCT 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Fédération Internationale de Football Association (FIFA)** en contra de la Resolución N° 871 de fecha 22 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

**RESULTA:**

Que, en fecha 28 de junio de 2024 se presenta el representante convencional de **Fédération Internationale de Football Association (FIFA)** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 871 de fecha 22 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.-----

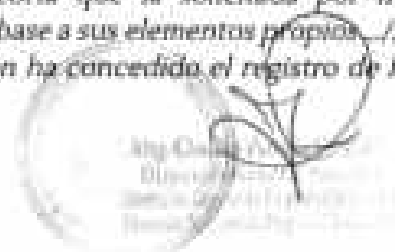
Que, en fecha 05 de julio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 02 de agosto de 2024, el representante convencional de **Fédération Internationale de Football Association (FIFA)** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 06 de agosto de 2024.-----

**CONSIDERANDO:**

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que la solicitud de registro de la marca WE ARE 26, SLOGAN ha sido presentada para amparar los productos de la clase 9. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2016-1674201 Denominación WE ARE X Clase 9 Registro 458134 Titular Yoshiki Pictures Llc (US) Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Que, en lo que respecta a la conformación de las denominaciones, la marca antecedente, "WE ARE X", está compuesta por los tres términos que la conforman, constituyéndose así en una "denominación compuesta", que hace referencia directa a la legendaria banda de rock japonesa X/japan, siendo la marca antecedente el nombre que le dieron al documental realizado en honor a la banda en cuestión y a la vida de su líder, Yoshiki, todo lo cual lo pueden constatar con la impresión de Wikipedia que acompaño a este respecto; mientras que la marca solicitada "WE ARE 26, SLOGAN" y etiqueta si bien también se constituye en una "denominación compuesta", la misma está conformada por los dos términos "WE ARE" más el número "26" y el mismo hace alusión directa al año en el cual se llevará a cabo el próximo Mundial de Fútbol de la FIFA, específicamente la Copa Mundial de la FIFA México/ Estados Unidos/ Canadá 2026, sin olvidar que se enfatiza el hecho de que es un SLOGAN.../... distinguéndose a todas luces la marca "WE ARE 26, SLOGAN" y etiqueta de mi representada por la notoriedad y el reconocimiento mundial del evento deportivo al que hace alusión. Además la marca base del presente rechazo es visiblemente más corta que la solicitada por mi representada, siendo este otro elemento con el cual logran distinguirse en base a sus elementos propios.../... Además, no debemos pasar por alto el hecho de que esta Administración ha concedido el registro de la



Resolución N° 0855

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 871 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "WE ARE 26, SLOGAN Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 36552/2023, A NOMBRE DE FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA).

*marca "WE ARE 26, SLOGAN" y etiqueta a favor de mi comitente para las clases 16 y 35, sin que haya habido obstáculo alguno o que hayan considerado que la misma podría causar riesgo de confusión a terceros o a los consumidores, las cuales coexisten pacíficamente con la marca base del presente rechazo, por lo cual la solicitud en estudio no puede ni debe ser la excepción al derecho que legalmente le fue otorgado a mi representada. Adjunto copias de los Certificados de Registro Nos. 584.332 y 584.333 mencionadas anteriormente, avalando con ello los fundamentos precedentes".*

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

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

Que, en primer 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 "WE ARE 26, SLOGAN Y ETIQUETA" y la marca base de rechazo "WE ARE X".

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro "WE ARE 26, SLOGAN Y ETIQUETA" y la marca base del rechazo "WE ARE X", cabe resaltar que a pesar de compartir ciertos elementos, al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil, siendo el elemento principal y preponderante el vocablo "26" en la marca solicitante, marcando una diferencia auditiva y visual clara entre ambas denominaciones; es decir, considerando a los signos de manera conjunta, las posibilidades de confusión para el consumidor entre una y otra marca no se darían.

Que, mientras la marca base de rechazo es una marca denominativa, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene un fondo blanco y sobre la misma se halla escrita la denominación en letras mayúsculas de color negro con una tipografía especial, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca.

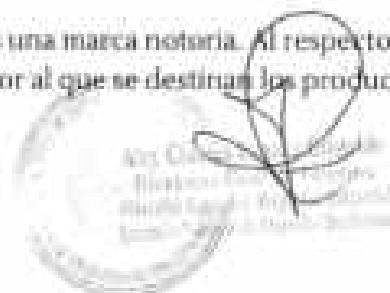
marca solicitada

**WE ARE 26**

marcas base de rechazo

denominativa

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la marca solicitada es una marca notoria. Al respecto, es sabido que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos.



Resolución N° 0855

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 871 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "WE ARE 26, SLOGAN Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 36552/2023, A NOMBRE DE FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA).

o servicios que distingue. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: *"La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante"*.

En ese sentido, haciendo una investigación más adentrada en internet, vemos que la marca solicitante "WE ARE 26", es un slogan de gran difusión internacional y esto se evidencia por las páginas web que hacen alusión a la marca e igualmente por el contenido de la página web oficial del titular solicitante, en donde se menciona al slogan de la siguiente manera: "(...) The launch also introduced WE ARE 26, a campaign that empowers people, places and communities to play an integral role in launching the FIFA World Cup 26™ Official Brand.(...)"<sup>1</sup>. Asimismo, la misma página expresa en el idioma español cuanto sigue: "(...) Se ha presentado la marca oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Los Ángeles (EE. UU.) en un acto que ha congregado a representantes de la FIFA y de los países anfitriones, Canadá, EE. UU. y México, así como a leyendas del fútbol e invitados especiales, a fin de celebrar el primer paso del apasionante camino que lleva a la mayor competición deportiva de la historia. ... El acto también ha servido para dar a conocer la campaña SOMOS 26, que anima a personas, municipios y colectividades a participar activamente en la presentación de la marca oficial de la Copa Mundial de la FIFA™. La campaña incluye retratos e imágenes de lugares significativos de este Mundial, que plasman la esencia de lo que aguarda a los aficionados en 2026 e invitan al mundo a formar parte de ella. «SOMOS 26 es la consigna», ha declarado Gianni Infantino, presidente de FIFA. «Es el momento en el que tres países y todo un continente proclaman al unísono: nos unimos en una sola voz para dar la bienvenida al planeta y organizar la Copa Mundial de la FIFA más grande, espectacular e inclusiva de todos los tiempos. La competición brindará a los países anfitriones y a las selecciones participantes la posibilidad de hacer historia. En este sentido, esta marca única supone un importante paso en el camino a 2026 (...)»<sup>2</sup> Que, en base a lo mencionado, tenemos que la marca solicitada es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria.

Que, siguiendo esa línea de pensamiento, se debe analizar la posibilidad de confusión al momento de la compra, criterio marcarariamente relevante. En ese sentido, haciendo una investigación más adentrada notamos que en tanto la marca solicitante "WE ARE 26" se encuentra relacionada al fútbol, la FIFA y otros eventos deportivos relacionados, la marca "WE ARE X" se encuentra relacionada al mundo de la música según lo expresado en varias páginas web: "(...) We Are X es un documental de 2016 sobre el grupo japonés de rock X Japan y sobre la vida de su líder Yoshiki. Dirigido por Stephen Kjak y producido por Passion Pictures, el filme se estrenó en el Festival de Cine de Sundance el 23 de enero de 2016. We Are X explora la historia de la banda, su influencia en la música y la sociedad japonesa, su disolución en 1997 y su reunión en 2007, además de sus intentos de alcanzar el éxito en el extranjero (...)»<sup>3</sup>. Se concluye que bajo ningún concepto dichas marcas compartirán clientela, ni puntos de comercio etc., siendo que están destinadas a sectores comerciales bastante específicos, por lo que no cabría hablar de riesgo de confusión ideológica para el consumidor.

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el actual titular solicitante, ya cuenta con marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentra registrada la marca: "26", clase 9, Registro N° 583656. Es decir el titular de la solicitud de auto ya cuenta con

<sup>1</sup> Mathely, Paul, "Le droit français des signes distinctifs", p. 38, París, 1994.

<sup>2</sup> <https://www.fifa.com/es/articulos/articulo-2026-official-brand-entonces-canada-ee-uu-y-mexico-celebracion-landfill-distribucion>

<sup>3</sup> <https://www.fifa.com/es/articulos/te-presenta-la-marca-oficial-de-la-copa-mundial-2026>

<sup>4</sup> <https://www.fifa.com/es/articulos/te-presenta-la-marca-oficial-de-la-copa-mundial-2026>

  
Claudio Parodi López  
Directora General Técnica  
Dirección General de Propiedad Industrial  
Subdirección de Propiedad Industrial

Resolución N° **0855**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 871 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "WE ARE 26, SLOGAN Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 36552/2023, A NOMBRE DE FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA).-----

registros concedidos bajo una denominación similar, en la misma clase 9, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.-----

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

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

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 871 de fecha 22 de junio de 2024 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "WE ARE 26, SLOGAN Y ETIQUETA", clase 09, Expediente N° 36552/2023, solicitada a nombre de Fédération Internationale de Football Association (FIFA).-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE.-----



Handwritten signature and official stamp of the Director General Interim of Industrial Property. The stamp includes the text: "Dirección General de Propiedad Industrial", "Ministerio del Interior", and "Paraguay".

Resolución N° **0856**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1140 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TE LO COMPRÓ YA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 99422/2022, A NOMBRE DE CLAUDIA DARIO JAIME.-----

Asunción, 31 OCT 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por los representantes convencionales de DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. en contra de la Resolución N° 1140 de fecha 20 de diciembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y:-----

### RESULTA:

Que, en fecha 02 de enero de 2024 se presenta el representante convencional de DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1140 de fecha 20 de diciembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

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

Que, en fecha 29 de mayo de 2024, el representante convencional de DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. expresó agravios; en fecha 07 de julio de 2024, se presenta la representante convencional de CLAUDIA DARIO JAIME y contesta el traslado de expresión de agravios y en consecuencia llama autos para resolver en fecha 12 de julio de 2024.-----

### CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Analizadas las marcas TE LO COMPRÓ YA Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. PEDIDOS YA (marca oponente), en conjunto encontramos que se puede concluir válidamente que las marcas en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores, reuniendo la marca solicitada TE LO COMPRÓ YA los elementos necesarios para su registro que son novedad y especialidad... Aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas YA, debemos mencionar que debido a su uso común en la clase 35, no puede ser monopolizado como una marca registrada exclusiva para un titular... Podemos dilucidar que las marcas en pugna tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar las partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una marca nueva, siempre que este incluya elementos capaces de integrar un conjunto... Por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas, corresponde no hacer lugar a la oposición deducida"*-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. y manifiesta: *"(...) Niego categóricamente estas aseveraciones vertidas por el inferior pues no es cierto que las marcas enfrentadas en estos autos, PEDIDOS YA Y ETIQUETA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PEDIDOS YA ENVIOS Y ETIQUETA vs. TE LO COMPRÓ YA Y ETIQUETA impacten de manera distinta en la mente de los consumidores, ya que al compartir las mismas un mismo vocablo integrante, tener una misma estructura y transmitir ideas muy similares o conexas, terminarán siendo relacionadas entre sí como si fuera propiedad de una misma persona... la totalidad de las marcas en conflicto en estos autos comparten el adverbio YA como parte integrante y en todos los casos a continuación de vocablos que transmiten ideas conexas o muy similares relacionadas, como COMPRAR y PEDIR, pues el primer vocablo*

  
Claudia Dario Jaime  
DUEÑO  
TE LO COMPRÓ YA Y ETIQUETA  
CLASE 35  
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELLECTUAL

Resolución N° **0856**

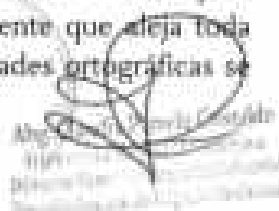
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1140 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TE LO COMPRO YA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 99422/2022, A NOMBRE DE CLAUDIA DARIO JAIME.

*corresponde a la consecuencia directa del segundo, debido a que no hay COMPRA si antes no hubo un PEDIDO... Las marcas en pugna poseen una misma connotación, sugiriendo ellas prácticamente una misma idea... Indefectiblemente el consumidor pensará que, al transmitir prácticamente la misma idea, todas proceden del mismo propietario, gozando de la misma calidad, la cual sin lugar a dudas, beneficiará injustamente la solicitada... Resulta sumamente llamativo y falta completamente de originalidad que un tercero, ajeno a mi mandante y sin autorización de éste, utilice y pretenda registrar dentro de una marca un mismo recurso, la utilización del adverbio YA para sugerir la rapidez... A más de las similitudes gráficas, ortográficas, fonéticas y sobre todo, ideológicas deben sumarse la igualdad de clases y de servicios cubiertos... Por tanto, ruego a la Señora Directora oportunamente, dicte resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 1140/2023(...)*

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice: "(...) La posibilidad de confusión no existe ni podría existir, gracias a los elementos diferenciadores que ostentan cada una de las marcas en el sentido de la denominación, etiqueta, y pronunciación, por lo que el argumento esbozado por el recurrente en su escrito de expresión de agravios cuando dice que en el plano gráfico y ortográfico también se observan suficientes diferencias, carece de sustento... La simple lectura y comparación sirven para confirmar que los derechos del titular de la marca PEDIDOS YA o el interés superior del público no se verán afectados por la inscripción de la marca TE LO COMPRO YA, en atención a que la distintividad entre ambas denominaciones se halla asegurada tanto fonética como ortográfica y visualmente... Lo único que comparten las marcas en pugna es el término YA y que ha demostrado que el uso de dicho término es de uso común en dicha clase 35 por lo que no se puede pretender el monopolio del mismo... La marca registrada que controvierte al de la solicitud poseen elementos sobre el cual recae toda su distintividad y peculiaridad auditiva, que en su conjunto ambas contribuyen a otorgar especialidad y carácter propio a las mismas... En el caso de autos, es indudable por las razones expuestas que NO EXISTE la más mínima posibilidad de que la marca TE LO COMPRO YA Y ETIQUETA solicitada, iduzca directa o indirectamente a la confusión entre los productos en relación con los de la marca PEDIDOS YA de la demandante... Las marcas en pugna presentan también una discrepancia visual muy evidente que no podrá causar confusión en el mercado, además de tratarse de un término de fantasía... Por tanto solicito a la Señora Directora dicte resolución confirmando la Resolución N° 1140/2023.

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas "TE LO COMPRO YA Y ETIQUETA" (solicitada) y las marcas PEDIDOS YA Y ETIQUETA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PEDIDOS YA ENVIOS 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 y de una etiqueta, que en su conjunto deja una impresión fonética y visual muy diferente que deja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. De dichas particularidades ortográficas se

  
DIRECCIÓN NACIONAL DE  
PROPIEDAD  
INTELECTUAL  
PARAGUAY

Resolución N° 0856

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1140 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TE LO COMPRO YA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 99422/2022, A NOMBRE DE CLAUDIA DARIO JAIME.-----

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: -----

**TE LO COMPRO YA Y ETIQUETA** (marca solicitada), y  
**PEDIDOS YA Y ETIQUETA , P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y**  
**P PEDIDOS YA ENVIOS Y ETIQUETA** (marca oponente)

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 "TE LO COMPRO YA Y ETIQUETA" (solicitante) vs "PEDIDOS YA Y ETIQUETA , P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PEDIDOS YA ENVIOS Y ETIQUETA " (oponente) no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante, ni representan la misma idea conceptual. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.-----

Que, en ese sentido, cuando de confusiones se trata, Jorge Otamendi en su libro "Derecho de Marcas" nos dice: "El contenido conceptual es de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca" y luego manifiesta "En el cotejo marcario tiene una gran influencia el que una de las marcas tenga un contenido conceptual, o ambas, si son diferentes." El público consumidor podrá recordar con mayor facilidad esas marcas y no se dejará llevar por otras similitudes gráficas o auditivas. Por tanto, podemos concluir que, teniendo ambas marcas un contenido conceptual diferente, cubriendo incluso la misma clase, ellas no son susceptibles de causar confusión en el consumidor. -----

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 TE LO COMPRO YA 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: PAGO YA, clase 35, Registro N° 559033 a nombre de ALBERTO HELFON ANTON DUARTE; OFER YA, clase 35, Registro N° 508398 a nombre de KAMO S.A; ATLAS YA, clase 35, Registro N° 535584 a nombre de BANCO ATLAS S.A.; LACTO YA, clase 35, Registro N° 522120 a nombre de GLORÍA CAROLINA LANIK DE GOMEZ; 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". -----

Resolución N° 0856

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1140 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TE LO COMPRO YA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 99422/2022, A NOMBRE DE CLAUDIA DARIO JAIME.

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 "TE LO COMPRO YA" en letras mayúsculas; los primeros dos vocablos "TE LO" están en color gris dentro de una carrito de color negro, mientras que los últimos vocablos "COMPRO YA" están en azul y gris respectivamente y debajo del ultima palabra se encuentra el vocablo .COM en color gris, 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 y otra en letras grises con un fondo blanco.

marcas solicitada

marcas oponentes



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-conceptual 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, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la marca solicitada podrá coexistir pacíficamente con el oponente, en igualdad de condiciones, ya que es un signo con características propias que la hacen diferente, original y distintiva de la marca registrada, 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° 1140 de fecha 20 de diciembre 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 "TE LO COMPRO YA Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N° 99422/2022, solicitada a nombre de CLAUDIA DARIO JAIME.
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.

  
Abg. Claudia Paredes Castaldi  
Directora General Interina  
Dirección Nacional de Propiedad Industrial  
Asunción, Paraguay, 2023

Resolución N°

0857

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1144 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2020 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EVENT Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 86598/2019, SOLICITADA POR SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.

Asunción, 31 OCT 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD contra la Resolución N° 1144 de fecha 27 de agosto de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y;

#### RESULTA:

Que, en fecha 22 de septiembre de 2020 se presenta el representante convencional de SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 1144 de fecha 27 de agosto de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.

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

Que, en fecha 30 de marzo de 2022, el representante convencional de SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 19 de abril de 2022.

#### 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 EVENT TYRES, registrada con el número 372493 en fecha 28 de noviembre de 2012 a favor de EVENT TYRES B.V.; Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica en una misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; además la marca solicitada se reproduce íntegramente en la marca registrada, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "¿...? Sobre el particular, informamos que en fecha 03 de diciembre de 2020, bajo Acta N° 81421/2020, se ha solicitado la transferencia en el Registro N° 372493 de la marca EVENT TYRES de EVENT TYRES B.V. a SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD, tomándose nota en la base de datos en fecha 12 de marzo de 2022... En consecuencia SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD, es la actual propietaria del registro EVENT TYRES... Por lo precedentemente expuesto revoque la resolución N° 1144/2020."

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, esta Dirección considera que no puede ser pasado por alto el hecho de que la firma SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD, es titular tanto de la marca base de rechazo como de la marca solicitada.

Que, dicho esto, nos resulta lógico suponer que ambas denominaciones EVENT TYRES (marca antecedente, base del rechazo) y EVENT Y ETIQUETA (solicitud en cuestión) pertenecen al mismo titular, y que si permitimos la coexistencia de las mismas, no existe perjuicio para su propietario.

Alc. Carlos Alberto...  
Director General de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual  
Sistema Nacional de Registros

Resolución N° 0857

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1144 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2020 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EVENT Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 86598/2019, SOLICITADA POR SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.

Que, por lo tanto, en base a las consideraciones realizadas y en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 6 y demás concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida.

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1144 de fecha 27 de agosto de 2020 dictada por la Dirección de Marcas.
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "EVENT Y ETIQUETA", clase 12, Acta N° 86598/2019, solicitada a nombre de SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.
- Art. 3º NOTIFIQUESE.



Resolución N° **0858**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1314 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2019 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ANNAITE Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 43490/2018, SOLICITADA POR XINGYUAN TIRE GROUP CO., LT.

Asunción, 31 OCT 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de XINGYUAN TIRE GROUP CO., LTD contra la Resolución N° 1314 de fecha 15 de octubre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y;

#### RESULTA:

Que, en fecha 11 de noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de XINGYUAN TIRE GROUP CO., LTD e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 1314 de fecha 15 de octubre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.

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

Que, en fecha 07 de febrero de 2020, el representante convencional de XINGYUAN TIRE GROUP CO., LTD, expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 06 de marzo de 2020.

#### CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca ANNAITE, registrada con el número 359209 en fecha 30 de enero de 2012 a favor de Miguel Javier Vera Gajardo Bustamente; Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica en una misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; además la marca solicitada se reproduce íntegramente en la marca registrada, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) Es menester que la Señora Directora tenga presente el siguiente detalle: la marca pretendida por mi mandante se encuentra limitada a Cubiertas de neumáticos para vehículos; neumáticos; cámaras de aire para neumáticos; bandas de rodadura para recauchutar neumáticos; clavos para neumáticos; neumáticos para automóviles; cámaras de aire para neumáticos de bicicleta; neumáticos sin cámara para bicicletas; bandajes macizos para ruedas de vehículos; carcasas de neumáticos mientras que la marca registrada se encuentra amparada para todos de la clase 12 con lo cual surge aplicable la última parte del Artículo 6 de la Ley 1294/98 (...). Cabe señalar que la marca solicitada por mi mandante es mixta (...). La solicitud de la marca ANNAITE Y ETIQUETA, clase 12 reúne las características propias que lo hacen un signo registrable (...). A la vista de los argumentos y circunstancias que reconfiguran la situación de hecho, requiere mi parte que la Resolución N° 1314/2019 sea revocada."

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

  
Miguel Ángel Vera Gajardo Bustamente  
Director General  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual  
Paraguay

Resolución N°

**0858**

**POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1314 DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 2019 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ANNAITE Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 43490/2018, SOLICITADA POR XINGYUAN TIRE GROUP CO., LT.**

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro N° 359209 de la marca "ANNAITE" a nombre de Miguel Javier Vera Gajardo Bustamente venció el 10 de enero de 2022, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo, tal y como lo expresa claramente el Art. 19 de la Ley N° 1294/98 de Marcas que textualmente expresa: "(...) Podrá solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento (...)".

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del registro de la marca "ANNAITE Y ETIQUETA", solicitada por XINGYUAN TIRE GROUP CO., LTD

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

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1314 de fecha 15 de octubre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas.
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "ANNAITE Y ETIQUETA", clase 12, Acta N° 443490/2018, solicitada a nombre de XINGYUAN TIRE GROUP CO., LTD
- Art. 3º **NOTIFIQUESE.**

  
Dra. Claudia Patricia Caramazza  
Directora General Interim de Propiedad Industrial  
Ministerio General de Propiedad Industrial  
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0859

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 801 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DUKE PROQUIMUR", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 51503/2021 A NOMBRE DE PROQUIMUR S.A.

fonético. Es así que en conjunto dejan una impresión fonética y visual muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas.

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles."* Así las cosas, vemos que el hecho de compartir un vocablo 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, se puede concluir con meridiana claridad que, las marcas en pugna DUKE PROQUIMUR (solicitada), y PROGEQUIM (base de oposición) no se leen de la misma manera, siendo fonéticamente disímiles y por lo expuesto en el párrafo anterior, no representan la misma idea conceptual.

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

Que, por último, tal y como lo menciona el solicitante, PROQUIMUR S.A. cuenta el registro marcario de la marca PROQUIMUR, Registro N° 477.222; Registro N° 485077; LAMPO PROQUIMUR, Registro N° 519.432; JAKE PROQUIMUR, Registro N° 540327; AZTRAZINA 90 WG PROQUIMUR, Registro N° 556.995 para la clase 05. En ese sentido, constituye una prueba de que el solicitante ya posee un derecho adquirido sobre dicha denominación y con la presente solicitud sólo pretende registrar la marca que ya le pertenece, clase la 05.

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

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

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.

  
Director General de Propiedad Intelectual  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

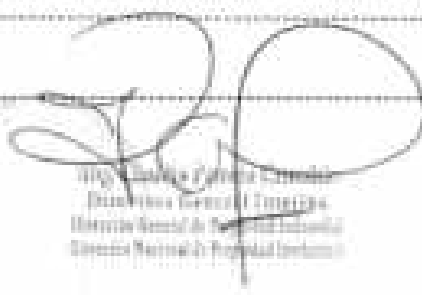
<sup>1</sup> Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asociación. 2013.

Resolución N° **0859**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 801 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DUKE PROQUIMUR", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 51503/2021 A NOMBRE DE PROQUIMUR S.A.

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 801 de fecha 31 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 "DUKE PROQUIMUR", clase 05, Expediente N° 51503/2021, solicitada a nombre de PROQUIMUR S.A.
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.



Dña. Gladys Patricia Cruzado  
Directora General Interim  
Dirección Nacional de Propiedad Industrial  
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° 0859

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 801 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DUKE PROQUIMUR", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 51503/2021 A NOMBRE DE PROQUIMUR S.A.

Asunción, 31 OCT 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de QUIMFA S.A. en contra de la Resolución N° 801 de fecha 31 de agosto de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 05 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de QUIMFA S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 801 de fecha 31 de agosto de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

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

Que, en fecha 25 de noviembre de 2022, el representante convencional de QUIMFA S.A. expresó agravios; en fecha 03 de marzo de 2023 el representante convencional de PROQUIMUR S.A. contesta la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 27 de junio de 2023.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Al realizar el cotejo de las marcas enfrentadas DUKE PROQUIMUR (marca solicitada) vs. PROGEQUIM (marca oponente) en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen elementos diferenciadores en los aspectos visual, fonético e ideológico, que permitirán que el público consumidor las identifique en el mercado... Es relevante mencionar que actualmente la parte oponente ya se halla coexistiendo con la marca PROQUIMUR en la clase 05 (Registro N° 477222) cuya titularidad corresponde a la parte solicitante... Esta Dirección considera que la marca solicitada reúne los requisitos de novedad, originalidad y especialidad... Por lo expresado y de conformidad al ordenamiento jurídico marcario vigente, corresponde no hacer lugar a la oposición deducida.

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante QUIMFA S.A. y manifiesta: "(...) La forma en que el Señor Director de asuntos Litigiosos hizo la evaluación de ambas denominaciones en pugna es totalmente errada, ya que si hacemos la repetición reiteradas de ambas denominaciones deja la impresión de una misma idea en el público consumidor... La marca de mi mandante perderá su capacidad diferenciadora, al se expuestos ambos productos en locales de comercialización afines... A simple vista puede ser observado que la marca solicitada DUKE PROQUIMUR reproduce íntegramente la denominación de la marca registrada por mi mandante PROGEQUIM... La reproducción se da en el mismo orden y secuencia... No es necesario que las semejanzas sea extremadamente concretas o exageradas, no se requiere una perfecta identidad sino una similitud susceptible de provocar confusión... Es evidente que el solicitante no mostró novedad ni originalidad al solicitar su marca... Ambas marcas pretenden distinguir los mismos productos, comprendidos en la misma clase en la cual mi mandante ha registrado... La posibilidad de confusión en el público consumidor se ve exponencialmente acrecentada... En mérito a lo expuesto, solicito a la Señora Directora dictar resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 801/2022.

Resolución N° **0859**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 801 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DUKE PROQUIMUR", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 51503/2021 A NOMBRE DE PROQUIMUR S.A.

Que, contesta la expresión de agravios PROQUIMUR S.A. y, entre otros argumentos, expresa: *"De acuerdo con lo resuelto por el a quo, manifiesto que mi mandante tiene pleno derecho a ser titular del registro de la marca DUKE PROQUIMUR, en clase 05, debido a que tanto la oposición como la apelación carecen de fundamento legal, las marcas en pugna, comparten únicamente el término PRO, a simple vista las mismas poseen distintividad una de otra... Marcando toda la diferencia entre ellas DUKE en una y QUIMUR en la otra, que aporta aún mayor distintividad a la marca pretendida... El hecho de que las marcas en litigio comparten tres letras, no puede tornarlas confundibles, pues es preponderante la cantidad de elementos diferenciadores que las hace disímiles, de ninguna manera puede afirmarse que DUKE PROQUIMUR es extremadamente similar a PROGEQUIM, por las diferencias gramaticales y fonéticas existentes entre ellas... Mi mandante posee registros de su marca PROQUIMUR, así como solicitudes de marca en varias clases de la nomenclatura oficial... Es una marca creada por mi mandante y adoptada como nombre comercial con mucha anticipación en el comercio y es sabido que el nombre comercial está protegido y constituye una propiedad a los efectos de la ley de marcas... Por tanto a la Señora Directora pido, dicte resolución confirmando la resolución apelada en todas sus partes.*

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: "DUKE PROQUIMUR" (solicitada) y "PROGEQUIM" (oponente).

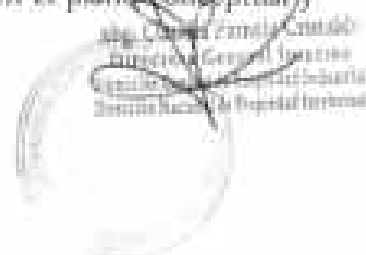
Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas DUKE PROQUIMUR, clase 05 (solicitada) y PROGEQUIM, clase 05 (marca base de oposición), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores.

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

DUKE PROQUIMUR (marca solicitada), y  
PROGEQUIM (marca oponente)

Que, en ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas contienen similitudes entre sí -PRO-, no necesariamente causarían confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra ya que la solicitada se compone de una denominación compuesta; mientras que la marca oponente se compone de un solo vocablo. Se observa claramente que sus desinencias QUIMUR y GEQUIM, además del vocablo DUKE que antecede al segundo vocablo de la solicitada, logran una distinción efectiva desde el plano visual como así también el plano conceptual y

<sup>1</sup> BREUER H. Pedro C. "Tratado de marcas de fábrica y de comercio. Editorial Futura, Buenos Aires, 1966.



Resolución N° **0860**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 785 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EL DORO Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 01332/2022, SOLICITADO POR JUMBO ALIMENTOS S.A.

Asunción, 31 OCT 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de JUMBO ALIMENTOS S.A. contra la Resolución N° 785 de fecha 11 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

#### RESULTA:

Que, en fecha 13 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de la firma JUMBO ALIMENTOS S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 785 de fecha 11 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 21 de octubre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.

Que, en fecha 11 de abril de 2024, el representante convencional de JUMBO ALIMENTOS S.A. expresó agravios; en fecha 31 de mayo de 2024, presentó el escrito de contestación de los agravios el representante convencional del solicitante PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION); en fecha 20 de agosto de 2024 se llamó Autos para Resolver.

#### CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Al realizar el cotejo de las marcas en pugna EL DORO y ETIQUETA (solicitante) y DORITOS (oponente), podemos notar que las denominaciones son visualmente y fonéticamente similares, lo que podría causar confusión en el mercado... Pero si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto... Desde ese punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción)... Además de la casi identidad mencionada, la marca base de la oposición DORITOS (Registro N° 518.888) protege arroz, tapioca, preparaciones hechas de cereales etc. en la clase 30, existiendo relación de clases y productos, con la marca solicitada EL DORO (productos alimenticios preparados a base de cereales, clase 30), como podemos notar los consumidores podrían fácilmente confundir las marcas DORO y DORITOS, con lo que podría causar una compra equivocada de productos o en la percepción de que ambos provienen de la misma empresa, lo que podría perjudicar la competencia leal en el mercado... Es importante señalar que en el caso de autos la notoriedad de la marca oponente es ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos que distingue... Cabe también señalar que DORITOS constituye un diminutivo de la marca solicitada EL DORO, con lo cual se denota que el mismo es una copia de la ya registrada... Esta Dirección concluye que la oposición presentada debe ser declarada procedente."

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos "(...) Al realizar la pronunciación de las denominaciones EL DORO y DORITOS, la amplia diferencia fonética existente entre ambas es innegable, y no solamente por estar la marca EL DORO compuesta por dos

Resolución N° 0860

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 785 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EL DORO Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 01332/2022, SOLICITADO POR JUMBO ALIMENTOS S.A.

*palabras y la marca DORITOS por una sola, si bien esa es una marcada diferencia gráfica y fonética, también se diferencian por los caracteres muy distintos que poseen y que la hacen absolutamente diferente de pronunciar, y por dicho motivo se torna imposible el riesgo de confusión para el consumidor... Ambas marcas en disputa son marcas mixtas, poseen logotipos, y haciendo una comparación entre los logotipos, nos encontramos que los mismos distan muchísimo entre sí, no tienen nada en común y han sido concedidos bajo conceptos totalmente diferentes... Ante todas estas diferencias marcadas, podemos afirmar con total seguridad que existen nulas posibilidades de que los consumidores pudieran asociar a esta marcas entre sí y mucho menos que pudieran confundirlas... En razón de todo lo ya manifestado y los contundentes argumentos esgrimidos en el exordio que antecede, respetuosamente solicito que revoque la resolución recurrida.*

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice: "(...) La Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos ha encontrado que las marcas enfrentadas son altamente confundibles... La parte recurrente insiste sorprendentemente y erróneamente en que existen marcadas diferencias... Se observa claramente que las marcas resultan altamente confundibles y asociables en los planos gramatical, visual, fonético hasta en la connotación conceptual... Ambas están constituidas de un único elemento de 7 caracteres... La marca solicitada está constituida como una conjunción de dos palabras, que en lugar de tener un espacio entre ellas, están unidas por un símbolo que no otorga mayor distintividad... Los cambios introducidos por el solicitante son mínimos e incapaces de otorgar el carácter novedoso y la distinción necesaria a la marca pretendida frente a la marca ya registrada y notoria y que ciertamente expone las intenciones del solicitante, quien de mala fe y aprovechándose del renombre de mi principal y de su marca, ha solicitado el registro de una marca extremadamente similar y confundible, pareciendo derivar una de la otra, para proteger justamente el mismo producto que protege y comercializa mi mandante... El impacto público que mi mandante ha producido con su marca DORITOS ha motivado que también aparezcan competidores desleales que intentan sacar provecho de la notoriedad de la marca de mi principal... La etiqueta de la marca solicitada consiste meramente en la representación gráfica de la denominación pretendida con una tipografía especial y color, por lo que es claramente la denominación es la que predomina en la misma y dicha etiqueta no le otorga mayor novedad... Por lo tanto, pido a la Señora Directora, dictar resolución confirmando en todas sus partes la Resolución N° 785/2023.

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

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

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca oponente "DORITOS" y la solicitud de registro de la marca "EL DORO Y ETIQUETA", se evidencia que la denominación de la solicitante se reproduce de manera casi idéntica en la marca oponente. En ese sentido, tenemos que "EL DORO Y ETIQUETA" es muy semejante a la marca registrada "DORITOS". En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna:



Resolución N° 0860

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 785 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EL DORO Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 01332/2022, SOLICITADO POR JUMBO ALIMENTOS S.A.

EL DORO Y ETIQUETA (marca solicitada), y  
DORITOS (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, siguiendo dicha línea de pensamiento y analizando los signos en pugna en cuanto a sus coberturas, vemos que las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 30: EL DORO Y ETIQUETA (solicitante) para "Productos alimenticios preparados a base de cereales." y la marca oponente: DORITOS para la totalidad de los productos de la clase 30. El subrayado es nuestro a fin de resaltar que al encontrarse registrada con una cobertura para "todos los productos de la clase 30", también comprende a los productos que pretende registrar la solicitante. Por tanto, se colige que hay similitud en el contenido de la cobertura y por ende, es probable la confusión entre ambas. -----

Que, esta instancia considera que, al pretender la solicitante registrar la marca "EL DORO Y ETIQUETA", el consumidor podría caer en confusión pues las marcas analizadas no solo presentan similitud ortográfica y fonética, sino que serían comercializadas en los mismos lugares. -----

Que, la similitud ortográfica y fonética mencionada adquiere fundamental importancia al analizar el segundo aspecto arriba indicado, el lugar de comercialización de los productos. A dicho respecto cabe señalar que las marcas en pugna se encuentran depositadas en el mismo nomenclador internacional, clase 30, siendo los productos producidos por las dos firmas, los mismos. De ello se deriva que, el lugar de comercialización de los productos serán los mismos, situación esta que perjudica no sólo a los titulares de las marcas en pugna, sino a los consumidores quienes fácilmente caerán en confusión indirecta con respecto al origen de los productos. En tal sentido, el Dr. Martínez Medrano se refiere a la confusión indirecta, diciendo: "Igualmente existe confusión cuando el consumidor puede distinguir las marcas entre sí, pero cree que la segunda marca pertenece a la misma empresa que la primera (confusión indirecta)."

Que, 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."

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

Resolución N° 0860

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 785 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EL DORO Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 01332/2022, SOLICITADO POR JUMBO ALIMENTOS S.A.

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 DORO Y ETIQUETA no podrá coexistir con la marca oponente DORITOS, con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los productos por ambas comercializadas.

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la oponente es una marca notoria. Al respecto, es sabido que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos o servicios que distingue. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: *"La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante"*<sup>2</sup>. En ese sentido, la marca oponente DORITOS, registrada ante la DINAPI, es una afamada marca de PepsiCo, Inc. una empresa multinacional estadounidense dedicada a la fabricación, comercialización y distribución de bebidas y aperitivos. Tiene su sede en Purchase, Nueva York, Estados Unidos. PepsiCo generó más de 91 mil millones de dólares en ingresos netos en 2023, impulsados por una cartera complementaria de bebidas y alimentos convenientes que incluye Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker y SodaStream. La cartera de productos de PepsiCo incluye una amplia gama de alimentos y bebidas agradables, incluidas muchas marcas icónicas que generan más de mil millones de dólares cada una en ventas minoristas anuales estimadas<sup>3</sup>. Que, tenemos así, que la marca oponente, es una marca intensamente utilizada, de gran difusión según se desprende de la publicidad y página web oficial <https://www.doritos.com/> y goza del carácter de notorio.

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

Que, de concederse la marca solicitada tal y como ha sido presentada a nombre de la firma JUMBO ALIMENTOS S.A. se insertaría la duda en la mente del consumidor acerca del origen de los productos ofrecidos por el titular de la marca solicitada, creyendo que se encuentran vinculados a la empresa de PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION) situación que acarrearía un innegable daño a la marca notoria y a los propios consumidores pues, a fin de cuentas, todo acto de consumo es ejecutado dentro de un innegable acto de confianza que deposita el consumidor frente a los proveedores. Y dentro de dicho círculo de comercialización, es obligación de la esta autoridad administrativa, conforme lo dispone el propio Art. 6 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, velar por el interés general de modo a evitar que prácticas desleales, expongan al sector más débil de la cadena de consumo.

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: *"Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y*

<sup>2</sup> Mathely, Paul, "Le droit français des signes distinctifs", p. 18, Paris, 1984.

<sup>3</sup> <https://www.pepsico.com/>

Resolución N° **0860**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 785 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EL DORO Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 01332/2022, SOLICITADO POR JUMBO ALIMENTOS S.A.

proteger los intereses del público consumidor<sup>1</sup> y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Así las cosas, en el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria.

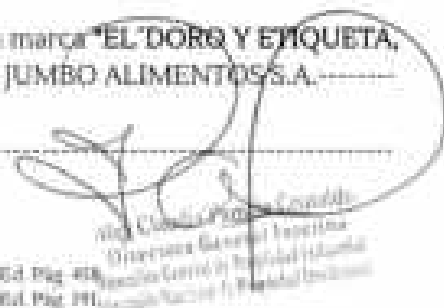
Que, adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: *"la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)"* Y el Dr. Otamendi se refiere a la similitud conceptual de palabras, diciendo: *"En un interesante caso se declararon confundibles dos slogans: 'El Banco que hace más por sus clientes' y 'Su Banco hace más por usted'. Dijo el tribunal que 'presentan un mismo sentido ponderativo con la particularidad de que ambas lo hacen con palabras similares'"*.

Que, lo establecido en el Art. 15 de la Ley N° 1294/98, dice: *"El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o a asociación entre los productos o servicios cualesquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos."* Al respecto, la pretensión de la apelante no tiene cabida ya que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y claramente hay riesgo de confusión siempre que se pueda inducir a confusión o asociación, directa o indirectamente, a la marca registrada.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículos 2 incisos f) y g), 15 y 8L, inciso a) de la Ley N° 1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde confirmar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas.

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 785 de fecha 11 de octubre de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.
- Art. 2º DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "EL DORO Y ETIQUETA", clase 30, Acta N° 01332/2022, solicitada a nombre de JUMBO ALIMENTOS S.A.
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.



Director General Interim  
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos  
Ministerio de Industria y Comercio  
Asesoría Jurídica y Propiedad Industrial

<sup>1</sup> DERECHO DE MARCAS - Jorge Otamendi, 9ª Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2017

<sup>2</sup> OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires, Abeledo Perrot Lexis Nexis, Argentina, 2012, 8va. Ed. Pág. 408

<sup>3</sup> OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires, Abeledo Perrot Lexis Nexis, Argentina, 2012, 8va. Ed. Pág. 191

Resolución N° **0861**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1612 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DF ENTERTAINMENT Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 45195/2015, SOLICITADA POR DF ENTERTAINMENT S.A.-----

Asunción, 31 OCT 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DF ENTERTAINMENT S.A. contra la Resolución N° 1612 de fecha 24 de mayo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

**RESULTA:**

Que, en fecha 20 de abril de 2018 se presenta el representante convencional de DF ENTERTAINMENT S.A. e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 1612 de fecha 24 de mayo 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 DF ENTERTAINMENT S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 25 de junio de 2019.-----

**CONSIDERANDO:**

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) 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 consisten 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, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) DF ENTERTAINMENT Y ETIQUETA es una marca inherentemente distintiva ni genérica para la clase 35, no dice al público consumidor qué servicio es; antes bien, es su capacidad distintiva lo que lleva al público consumidor a asociar a la marca con los servicios que ella protege../.. La marca de mi mandante es una marca mixta, es decir, su denominación va acompañada de un elemento gráfico, el cual le otorga capacidad distintiva y novedad../.. Cabe destacar que en el mundo marcario existen marcas registradas ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial cuya denominación contiene el término ENTERTAINMENT para la misma clase, las cuales no fueron considerados como marcas genéricas../.. La existencia de los registros citados deja en claro que no existe impedimento alguno para afirmar que la marca de mi mandante es viable../.. De negarse la solicitud de registro de la marca que mi mandante ha solicitado, se le estaría ocasionando un menoscabo inadmisiblemente a sus legítimos derechos amparados por la Ley 1294/98 de Marcas../.. Cabe indicar que la marca de mi mandante ya se encuentra registrada en otras jurisdicciones../.. En consecuencia, ruego al Señor Director de la Propiedad Industrial, dicte resolución revocando la Resolución N° 1612/2017."-----

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

Dr. Claudio Horacio Cristóbal  
Director  
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° 0861

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1612 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DF ENTER-TAINMENT Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 45195/2015, SOLICITADA POR DF ENTERTAINMENT S.A.-----

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "DF ENTER-TAINMENT Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir productos de la clase 35 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"Publicidad, venta al por mayor y menor, gestión de negocios comerciales, comercialización, administración comercial, trabajos de oficina"*.-----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "DF ENTER-TAINMENT 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 "DF ENTER-TAINMENT Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 35 del nomenclador internacional.-----

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "DF ENTER-TAINMENT Y ETIQUETA" es el resultado de la conjunción de tres palabras, las cuales en su conjunto proyectan una nueva denominación, novedosa y original y alejan cualquier carácter descriptivo o genérico. Asimismo, el signo solicitado no designa al género o a la especie de los servicios cuya protección solicita, ni constituye la designación necesaria, usual o calificativa de los mismos. Bien podría calificarse a la misma como evocativa, no encontrándose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica o descriptiva.-

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

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

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones que incluyen la expresión "ENTERTAINMENT". En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las siguientes: FILMAGIC ENTERTAINMENT, Registro N° 503943, clase 35 a nombre de Juviet

Resolución N°

0861

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1412 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DF ENTERTAINMENT Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 45195/2015, SOLICITADA POR DF ENTERTAINMENT S.A.-----

Rene Bernardes Banti, EMG ENTERTAINMENT MEDIA GROUP, Registro N° 423971, clase 35 a nombre de Floyd S.a.; E.B.G. ENTERTAINMENT & BUSINESS GROUP, Registro N° 515640, clase 35 a nombre de Sigma S.r.l.; CH ENTERTAINMENT, Registro N° 441738, clase 35 a nombre de Christian Alfredo Chena Nuñez; CAESARS ENTERTAINMENT, Registro N° 520671, clase 35 a nombre de Caesars License Company, Llc.-----

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

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

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

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



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

  
Claudia Patricia González  
Directora General Interim de Propiedad Industrial  
Secretaría General de Propiedad Industrial

Resolución N° 0861

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1612 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DF ENTER-TAINMENT Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 45195/2015, SOLICITADA POR DF ENTERTAINMENT S.A.-----

Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1612 de fecha 24 de mayo de 2017 dictada por la Dirección de Marcas.-----

Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "DF ENTER-TAINMENT Y ETIQUETA", clase 35, Acta N° 45195/2015, solicitada a nombre de DF ENTERTAINMENT S.A.-----

Art. 3º NOTIFIQUESE.-----



Alicia Claudia Pardo Cevallos  
Titular de la Oficina Ejecutiva  
de la Dirección Nacional de  
Propiedad Intelectual

Resolución N°

0662

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1611 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DF ENTERTAINMENT Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 45196/2015, SOLICITADA POR DF ENTERTAINMENT S.A.

Asunción,

31 JUL 2019

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DF ENTERTAINMENT S.A. contra la Resolución N° 1611 de fecha 24 de mayo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y;

#### RESULTA:

Que, en fecha 20 de abril de 2018 se presenta el representante convencional de DF ENTERTAINMENT S.A. e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 1611 de fecha 24 de mayo 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 DF ENTERTAINMENT S.A. 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 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 DC ENTERTAINMENT, registrada con el número 379856 en fecha 03 de mayo de 2013 a favor de Dc Comics, A General Parthnership Organized And Existing Under The Laws Of The State Of New York; Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica en una misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; además la marca solicitada se reproduce íntegramente en la marca registrada, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) El Director de marcas ha cometido un error en el método de apreciación de las marcas en pugna con el objeto de determinar su viabilidad... La marca de mi mandante es viable, ya que resultan evidentes las diferencias en el plano otográfico, fonético y visual... La marca de mi mandante es una marca mixta, es decir, su denominación va acompañada de un elemento gráfico, el cual le otorga capacidad distintiva y novedad... Cabe destacar que en el mundo marcario existen marcas registradas ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial cuya denominación contiene el término ENTERTAINMENT para la misma clase, las cuales no fueron considerados como marcas genéricas... La existencia de los registros citados deja en claro que no existe impedimento alguno para afirmar que la marca de mi mandante es viable... De negarse la solicitud de registro de la marca que mi mandante ha solicitado, se le estaría ocasionando un menoscabo inadmisibles a sus legítimos derechos amparados por la Ley 1294/98 de Marcas... Cabe indicar que la marca de mi mandante ya se encuentra registrada en otras jurisdicciones... En consecuencia,uego al Señor Director de la Propiedad Industrial, dicte resolución revocando la Resolución N° 1611/2017."

Resolución N° **0862**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1611 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DF ENTERTAINMENT Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 45196/2015, SOLICITADA POR DF ENTERTAINMENT S.A. ....

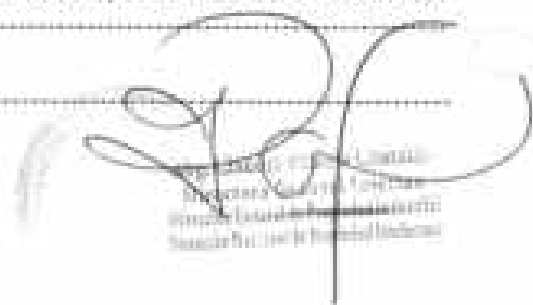
Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto. ....

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro N° 379856 de la marca "DC ENTERTAINMENT" a nombre de Dc Comics, A General Partnership Organized And Existing Under The Laws Of The State Of New York venció el 03 de mayo de 2023, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo, tal y como lo expresa claramente el Art. 19 de la Ley N° 1294/98 de Marcas que textualmente expresa: "(...) Podrá solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento (...)". ....

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

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

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1611 de fecha 24 de mayo de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. ....
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "DF ENTERTAINMENT Y ETIQUETA", clase 41, Acta N° 45196/2015, solicitada a nombre de DF ENTERTAINMENT S.A. ....
- Art. 3º **NOTIFIQUESE**. ....



.....