

Resolución N° **0664**

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HERBIFIX", EXPEDIENTE 1958996, SOLICITADA POR TECNOMYL S.A. -----

Asunción, 03 SEP 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución N° 258 de fecha 24 de mayo de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos; y;

RESULTA:

Que, en fecha 29 de mayo de 2023 se presenta el representante convencional del oponente e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 258 de fecha 24 de mayo 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 21 de febrero de 2024. -----

Que, en fecha 03 de septiembre 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. -----

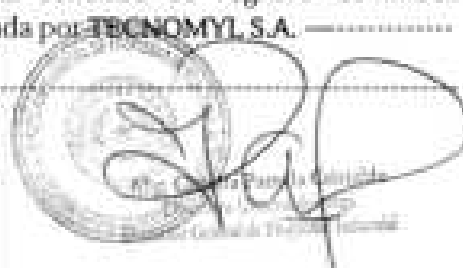
Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 29 de mayo de 2023. -----

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, 21 de febrero de 2024, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente. ----

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

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

- Art. 1º **DECLARAR** operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud de registro de marca "HERBIFIX", Clase 01, Acta N° 1958996, presentada por TECNOMYL S.A. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "HERBIFIX", Clase 01, Acta N° 1958996, presentada por TECNOMYL S.A. -----
- Art. 3º **NOTIFIQUESE** por Cédula. -----



Resolución N° **0665**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N°997 de fecha 29 de julio de 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MI VASO ECO Y ETIQUETA", CLASE 21, EXPEDIENTE N°1929309, SOLICITADA POR COPO ECO COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA.-----

Asunción, 09 SEP 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de COPO ECO COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA en contra de la Resolución N° 997 de fecha 29 de julio de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 11 de diciembre de 2020 se presenta el representante convencional de COPO ECO COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N°997 de fecha 29 de julio de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 15 de enero de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 23 de julio de 2021, el representante convencional de COPO ECO COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA expresó agravios; esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de agosto de 2021. -----

CONSIDERANDO:

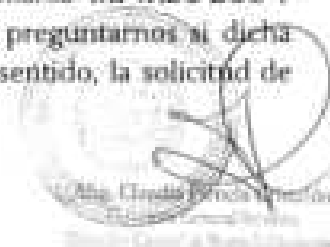
Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 inc. e) ... los que consistan 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." En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado." -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) la marca solicitada está constituida por tres palabras y un logotipo, que en su conjunto no son el nombre genérico o designación del producto en cuestión, que son "vasos de papel o materias plásticas" "... Por otro lado, la marca de mi mandante se encuentra registrada en Brasil, en la misma clase 21, bajo el No. 904167879 pero en idioma portugués: MEUCOPO ECO, y con el mismo logotipo, a nombre de una empresa del mismo grupo comercial".-----

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

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

Que, en primer lugar a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "MI VASO ECO Y ETIQUETA" resulta genérica para el producto que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual del producto que solicita. En ese sentido, la solicitud de


Dra. Gladys Patricia Martínez
Directora General de Propiedad Intelectual

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N°997 de fecha 29 de julio de 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MI VASO ECO Y ETIQUETA", CLASE 21, EXPEDIENTE N°1929309, SOLICITADA POR COPO ECO COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA.

registro de marca "MI VASO ECO Y ETIQUETA" pretende obtener cobertura para productos de la clase 21, que textualmente describe: "Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; utensilios de cocina y vajilla, excepto tenedores, cuchillos y cucharas; peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar cepillos; material de limpieza; vidrio en bruto o semielaborado, excepto vidrio de construcción; artículos de cristalería, porcelana y loza" Recordemos que la denominación solicitada es "MI VASO ECO Y ETIQUETA", y 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. De ello se colige que, la solicitud de autos sí define al 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-

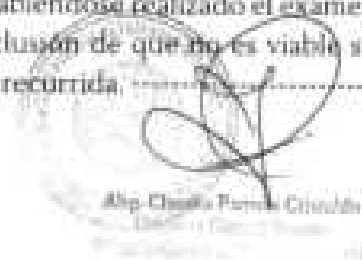
Que, desde el punto de vista gráfico, la solicitud de autos es una solicitud mixta, viene acompañada de una etiqueta que no aporta novedad ni originalidad, que haga que el caso se excluya de la prohibición mencionada en el párrafo anterior, pues, dentro de la misma, contiene la denominación "MI VASO ECO" escrita en letras mayúsculas y en negrita de color negro, con un logotipo que consiste en un círculo con un diseño gráfico dentro. El diseño en el interior del círculo es un árbol estilizado, en lugar de hojas, el árbol contiene varios vasos colocados en las ramas, lo que sugieren una conexión con productos de vasos. Este diseño combina elementos naturales con elementos relacionados con el producto, y el uso de "ECO" sugiere un enfoque en productos ecológicos o sostenibles.

Que, en base al análisis de los párrafos precedentes, en conjunto con la denominación solicitada, vemos que, desde el punto de vista de su conjunto, trae aparejado un motivo de rechazo, pues al solicitar **MI VASO ECO Y ETIQUETA** como denominación, sólo describen el sentido o significado conceptual del producto a ser comercializado. La denominación solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva del referido producto y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa.

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: "Existe una línea divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o características. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo contrario, la marca sería engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas características, funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasía. Al concederse una marca evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir característica alguna de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva"¹. Respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto."

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

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


Alejo Poma Ciroaldi
Director General de Marcas

Resolución N° **0665**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N°997 de fecha 29 de julio de 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MI VASO ECO Y ETIQUETA", CLASE 21, EXPEDIENTE N°1929309, SOLICITADA POR COPO ECO COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA.

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N°997 de fecha 29 de julio de 2020 dictada por la Dirección de Marcas.
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "MI VASO ECO Y ETIQUETA", clase 21. Expediente. N°1929309, solicitada a nombre de COPO ECO COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA.
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.


Abel Claudio Demare Gracito
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0666

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1369 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINICUOTAS", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 1736555, SOLICITADA POR RIBEIRO S.A.C.I.F.A. E I.-----

Asunción, 09 SEP 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de RIBEIRO S.A.C.I.F.A. e I, contra la Resolución N° 1369 de fecha 19 de julio de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y:-----

RESULTA:

Que, en fecha 31 de agosto de 2018 se presenta el representante convencional de RIBEIRO S.A.C.I.F.A. e I. e interpone Recurso de Apelación en subsidio en contra de la Resolución N° 1369 de fecha 19 de julio de 2018, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 18 de octubre de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 20 de noviembre de 2018, el representante convencional de RIBEIRO S.A.C.I.F.A. e I. expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 08 de abril de 2019.-----

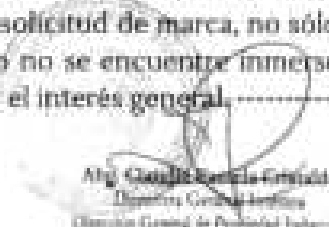
CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: Art. 2 inc. e)... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio. 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: "(...) atendiendo el criterio que debe ser aplicado para valorar si una marca es genérica o no, Otamendi explica que puede formarse una denominación novedosa con la suma de palabras que carecerían de originalidad por sí solas: "En la clasificación de irreregistrabilidad debe aplicarse un criterio muy estricto ya que no se está frente a una cuestión de grado"... En varios fallos la justicia ha determinado que las designaciones necesarias pueden formar parte de un conjunto marcario, siendo este registrable... Es el conjunto el signo registrable y no los elementos que lo componen, los que no puede reivindicar con exclusividad el titular (...)"-----

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

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


Atty. General de la Dirección
Dirección General de Propiedad Intelectual

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.369 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINICUOTAS", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 1736555, SOLICITADA POR RIBEIRO S.A.C.I.F.A. E I.-----

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

Que, en primer lugar, de acuerdo a lo expresado por el mismo apelante, vemos que la solicitud de la marca "MINICUOTAS" es la combinación de dos vocablos: "MINI" : pequeño, 'corto' o 'breve;' y "CUOTAS": Cantidad que se paga regularmente a asociaciones, comunidades, seguridad social, etc.²; es decir, hacen referencia a un centro comercial donde se utiliza un sistema de pago a plazos que se le brinda a los clientes o consumidores, con cuotas fijas mensuales y con una tasa de interés preferente. En ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.-----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca solicitada resulta genérica para el servicio que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual del servicio que solicita. En ese orden de ideas, la cobertura de servicios solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad de la solicitud de autos. En ese sentido, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para servicios de la clase 36, que textualmente describe: "Servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios.". Recordemos que la denominación solicitada es "MINICUOTAS" y que en la descripción de su solicitud expresa: "Servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios. --

Que, la denominación solicitada MINICUOTAS, es sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva del referido servicio y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que como denominación, sólo describe el sentido o significado conceptual del servicio a ser ofrecido.-----

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: "Existe una línea divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o características. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo contrario, la marca sería engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas características, funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasía. Al concederse una marca evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir característica alguna de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva."³. 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."⁴


Abg. Claudia Pamela Cruzado
Directora General Insites
Dirección General de Propiedad Intelectual

¹ <http://diputados.paraguay.gov.py>

² <http://diputados.paraguay.gov.py>

³ "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi, 9ª Ed., CABA, Abadela Perrot, 2017 - Pág. 76.

Resolución N°

0066

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° L369 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINICUOTAS", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 1736555, SOLICITADA POR RIBEIRO S.A.C.L.P.A. E L.....

Que, respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: *"las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto."*

Que, en base al análisis de los párrafos precedentes, se colige que, la solicitud de autos sí define al servicio que pretende identificar, por tanto, existen impedimentos insuperables para que la marca solicitada pueda prosperar en registro, pues, se halla inserta dentro de la prohibición establecida en el art. 2° inc. e) de la Ley N° 1294/98 de Marcas que expresa: *"[...] No podrán registrarse como marcas: [...] los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio;"*

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° L369 de fecha 19 de julio de 2018 dictada por la Dirección de Marcas.
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "MINICUOTAS", clase 36, Acta No. 1736555, solicitada a nombre de RIBEIRO S.A.C.L.P.A. e L.....
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.....


Alejandra María González
Oficina General de
Dirección General de Propiedad Industrial

Resolución N°

0667

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 898 DE FECHA 02 DE SETIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARSHALL Y ETIQUETA", CLASE 15, EXPEDIENTE N° 1834705, SOLICITADO POR MARSHALL AMPLIFICATION PLC.-----

Asunción, 09 SEP 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional MARSHALL AMPLIFICATION PLC., contra la Resolución N° 898 de fecha 02 de septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y:-----

RESULTA:

Que, en fecha 18 de septiembre de 2019 se presenta el representante convencional de MARSHALL AMPLIFICATION PLC. e interpone Recurso de Apelación en subsidio en contra de la Resolución No. 898 de fecha 02 de septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 10 de junio de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 23 de diciembre de 2021, el representante convencional de MARSHALL AMPLIFICATION PLC. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 06 de enero de 2022.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida 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 f) ... los signos idénticos o similares a una marca registrada o productos y servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación". Esta secretaría ha constatado la existencia de la marca "MARSHALL" amparada para la clase 13, registrada con el n° 379.766 en fecha 3/05/2013 a favor de KHALED HUSSEIN SAFADI en donde ambas denominaciones son idénticas y no podrán tener coexistencia pacífica, habida cuenta que entre las mismas existe relación de clases.". En consecuencia no ha lugar a lo solicitado."-----

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) cabe mencionar que mi mandante promovió una acción de Cancelación de Marca por Falta de Uso en contra del registro otorgado a favor de KHALED HUSSEIN SAFADI, para la marca "MARSHALL", concedido bajo el N° 479.766. Tal acción culminó con la emisión de la S.D.N° 441 de fecha 09 de diciembre de 2020 dictada por el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL PRIMER TURNO, SRIA. 2 de la ciudad de asunción, por medio de la cual ordena a la DINAPI a proceder con la cancelación del mencionado registro de marca".-----

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 379.766 de la marca "MARSHALL", clase 15 a nombre de KHALED HUSSEIN SAFADI venció el 03 de mayo de

Resolución N°

0667

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 898 DE FECHA 02 DE SETIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARSHALL Y ETIQUETA", CLASE 15, EXPEDIENTE N° 1834705, SOLICITADO POR MARSHALL AMPLIFICATION PLC.-----

2023, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo.-----

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

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 898 de fecha 02 de septiembre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "MARSHALL Y ETIQUETA", clase 15, Expediente N° 1834705, solicitada a nombre de MARSHALL AMPLIFICATION PLC.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----


Alicia Pamela Coronado
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial

Resolución N° **0668**

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 1361097, A NOMBRE DE ROYALTY BUGABOO GMBH.-----

Asunción, 09 SEP 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 27 de marzo de 2023, dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder. -----

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

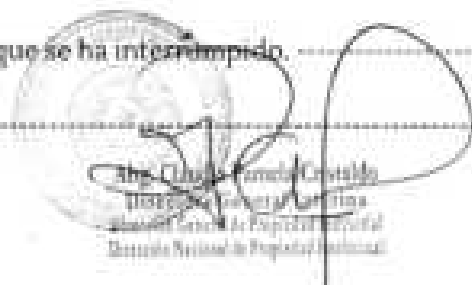
Que, por aplicación supletoria, cabe traer a colación que el Art. 350 del Código Procesal Civil establece el procedimiento para la reconstitución de un expediente extraviado, y reza: *"Comprobada la pérdida de un expediente, el juez ordenará su reconstitución, la que se efectuará en la siguiente forma: a) el nuevo expediente se iniciará con la providencia que disponga la reconstitución; b) que el juez intimará a las partes para dentro del plazo de cinco días presenten las copias de los escritos documentos y diligencias que se encontraren en su poder, c) De ellas se dará vista a las partes, por el mismo plazo, a fin de que se expidan acerca de su autenticidad; y d) el juez podrá disponer, sin sustanciación ni recurso alguno, las medidas que considere necesarias.* -----

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente, por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca "MARCA FIGURATIVA" clase 12, Acta N° 1361097, solicitada a nombre de ROYALTY BUGABOO GMBH, y dar continuidad a su tramitación. -----

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

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

- 1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la marca "MARCA FIGURATIVA", Acta N° 1361097, clase 12, solicitada a nombre de ROYALTY BUGABOO GMBH.-----
- 2) DAR continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se ha interrumpido. -----
- 3) NOTIFIQUESE por cédula. -----


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

Resolución N°

0669

POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATORIA EN LA RESOLUCIÓN N° 334 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2024 EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAMELOS MULTIBIOTICOS", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 76046/2016 SOLICITADO POR PHARMA INTERNATIONAL S.A.-----

Asunción,

10 SEP 2024

VISTO: El recurso de aclaratoria Acta N° 52952 presentado en fecha 25 de junio de 2024, clase 05, solicitado por el representante convencional del solicitante PHARMA INTERNATIONAL S.A., y; -----

RESULTA:

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

CONSIDERANDO:

Que, respecto al recurso de aclaratoria, la Dra. Ferreira Arnele en su obra Nuevas tendencias jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay en materia de Recursos de Nulidad, Apelación, Reposición y Aclaratoria expresa: *"nuestro código de forma, al prever este recurso o remedio procesal para la corrección de errores materiales, aclaración de conceptos oscuros, así como para suplir las cuestiones omitidas por el órgano juzgador, a fin de que el mismo las rectifique, aclare o supla en su caso. Asimismo, como todo recurso, la aclaratoria debe tener como fundamento la existencia de un agravio. El agravio a ser reparado podría ser: el concepto oscuro, el error material, o bien la omisión incurrida. Sin embargo, y como también establece nuestro código de manera expresa, su corrección no debe alterar lo sustancial de la resolución, ni ser susceptible de generar un perjuicio, que podría consistir en una dificultad o imposibilidad de cumplimiento de lo resuelto. En cuanto a la finalidad del Recurso de Aclaratoria, opina De Santo, como la mayoría de la doctrina a la cual adherimos, que el recurso de aclaratoria tiene por finalidad subsanar defectos de la resolución, evitando el alargamiento injustificado del proceso (principio de celeridad)"*¹.-----

Que, por un error involuntario, fue consignado erróneamente el número de acta, 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° 334 de fecha 31 de mayo de 2024 dictada por la Dirección General de Propiedad Industrial.-
- Art. 2º** RECTIFICAR el Art. 2º de la resolución referida donde se consignó como número de Acta el 76046/20162, quedando de la siguiente manera: **Acta N° 76046/2016**.-----
- Art. 3º** NOTIFIQUESE.-----

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

Resolución N°

0670

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1220 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRICON COOLING LIFE Y ETIQUETA", CLASE 11, EXPEDIENTE N° 39805/2016, SOLICITADO POR FRIGOCON-INDÚSTRIA DE FRIO E CONGELAÇÃO, S.A.-----

Asunción, 11 SEP 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma FRIGOCON-INDÚSTRIA DE FRIO E CONGELAÇÃO, S.A. contra la Resolución N° 1220 de fecha 15 noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y:-----

RESULTA:

Que, en fecha 24 de febrero de 2023 se presenta el representante convencional de la firma FRIGOCON-INDÚSTRIA DE FRIO E CONGELAÇÃO, S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1220 de fecha 15 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

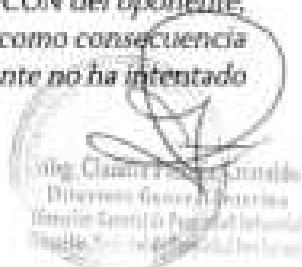
Que, en fecha 24 de febrero de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.---

Que, en fecha 22 de mayo de 2023, el representante convencional de FRIGOCON-INDÚSTRIA DE FRIO E CONGELAÇÃO, S.A. expresó agravios el apelante. En fecha 24 de octubre de 2023, la representante convencional de la firma oponente presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 17 de enero de 2024 se llamó Autos para Resolver.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Analizada la oposición, FICON COOLING LIFE Y ETIQUETA, (marca solicitada) vs. FRICON Y ETIQUETA (marca oponente), esta Dirección es del criterio que las marcas enfrentadas son idénticas en los planos gramatical, visual y fonético, motivo por el cual una eventual coexistencia pacífica queda totalmente vedada.../... El solicitante transcribió íntegramente la marca del oponente, no le agregó ningún elemento diferenciador, además ambas denominaciones protegen los mismos productos y estarán expuestos al mismo público consumidor.../... Entre la marca solicitada vs. oponente nos damos cuenta de que son idénticas ambas denominaciones, por lo que no se observan diferencias que hagan posible la coexistencia.../... La denominación solicitada no presenta novedad, la misma se limita a imitar en todos sus elementos.../... En atención a las disposiciones de la Ley de Marcas, la oposición deducida por Mohamad Mahmoud Rahal, deviene procedente."-----

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) "La marca oponente corresponde a una marca simple, con un solo elemento integrante.../... La marca solicitada por mi representada corresponde a una marca compleja, compuesta por tres elementos integrantes, siendo el primero de ellos, derivado del elemento principal de su nombre comercial, Frigocon - Indústria de Frio e Congelação, S.A., lo cual hace que la visión de conjunto que presentan sea notoriamente distinguible.../...mi mandante cuenta con registros concedidos en varios países, en donde consta que en Estados Unidos la marca FRICON COOLING LIFE está registrada para la clase 11 bajo el N° 5,266,609, el cual es renovación del Registro N° 86-779190, registro en donde consta que su primer uso data del 31 de julio de 2001, estando en comercio desde el 31 de Octubre de 1996, fechas anteriores al registro de la marca FRICON del oponente, Señor MOHAMAD MAHMAOUD RAHAL.../... De los registros extranjeros se desprende como consecuencia que mi mandante ya posee un derecho adquirido sobre tal denominación.../...Mi mandante no ha intentado


Mg. Claudia E. de Almeida
Directora General
Dirección General de Asuntos
Marcarios Litigiosos
Paraguay

Resolución N° **0670**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1220 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRICON COOLING LIFE Y ETIQUETA", CLASE 11, EXPEDIENTE N° 39805/2016, SOLICITADO POR FRIGOCON-INDÚSTRIA DE FRIO E CONGELAÇÃO, S.A.-----

reproducir ni imitar a la marca oponente ni a la de ningún tercero a la hora de depositar el registro de autos sino ejercer un derecho que ya posee, el derecho de propiedad y con la presente solicitud sólo pretende registrar la marca que ya le pertenece en otro país.../... La existencia de registros extranjeros, anteriores al registro oponente, demuestran que mi mandante ya posee un derecho adquirido sobre la marca FRICON COOLING LIFE.../... Propietaria de dicha marca, derechos que no pueden desconocerse por terceros.../... Conforme fuera demostrado con las pruebas ofrecidas en el periodo probatorio, es el oponente quien, con evidente mala fe, ha copiado la marca de propiedad de mi mandante y, en virtud de ello, mi mandante se reserva el derecho de accionar judicialmente contra dicho registro oportunamente.../... Con esta oposición, el Señor MOHAMAD MAHMAOUD RAHAL demostró una manifiesta mala fe .../... Que el oponente se apropió indebidamente de la marca de propiedad de un tercero, mi mandante, quien no le otorgó autorización para realizar dicho registro.../... Mi mandante se beneficia de las disposiciones contenidas en el Convenio de París, el cual en virtud de lo establecido en el Art. 137 de la Constitución Nacional, los convenios ratificados por nuestro país, tiene prelación sobre las leyes nacionales, como lo es la Ley N° 1294/98.../... Nadie tiene el derecho de apropiarse de la notoriedad y fama de una marca, lograda por sus legítimos propietarios a través de la calidad de sus productos y de las sumas invertidas en publicidad para hacerla conocer al público consumidor.../... Mi mandante depositó la solicitud de registro de la marca FRICON COOLING LIFE en la clase 11 de manera limitada pretendiendo amparar solamente los productos y artículos que hacen al rubro al cual se dedica: "Clase 11 (10ª Ed.) .../... LA ETIQUETA SE HALLA COMPUESTA POR LA DENOMINACIÓN DE LA MARCA ESCRITA EN LETRAS CARACTERÍSTICAS, ASÍ COMO LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN CUBO", mientras que la marca FRICON del oponente ampara todos los productos de la clase 11, es decir, "Todos los artículos de la clase 11.../... En su sector de actividad, Frigocon — Indústria de Frio e Congelação S.A., inició su actividad en Portugal, Vila do Conde — Touguinha en 1976 y en Brasil - Recife en 1995, siendo su gran impulsor Artur Martins Azevedo.../... Hasta hoy, Frigocon se expande y desarrolla su negocio, tanto en territorio nacional como en mercados internacionales. FRICON, empresa pionera en el mercado portugués, se especializa en el diseño, desarrollo, producción y comercialización de equipos de congelación y refrigeración para supermercados, conservas de helados, enfriadores de bebidas".-----

Que, contesta la expresión de agravios HAMELIN INSTRUMENTOS MUSICALES S.A. y, entre otros argumentos, expresa: "que en primer lugar niego categóricamente todos y cada uno de los argumentos esgrimidos por la adversa en su escrito de fundamentación de expresión de agravios, salvo aquellos que reconozca expresamente.../... La expresión de agravios presentada por la recurrente no es otra cosa que una repetición de su escrito de contestación de agravios.../... Que entre las marcas en pugna, no se pueden negar las siguientes verdades jurídicas que saltan a simple vista y que son: visible y evidente identidad marcaria.../... La DENOMINACIÓN RAÍZ ES IDÉNTICA.../... La simple observación de los conjuntos demuestra que en el caso que nos ocupa, no solo tienen aspectos similares .../... Sino que nos encontramos ante una identidad total de la Primera denominación de la marca solicitada.../... No puede registrarse una marca en una clase idéntica, con productos idénticos y con etiquetas cuasi idénticas entre sí, con diferencias insignificantes entre ambas.../... Sería un hecho arbitrario e injusto a más de constituir un ejercicio abusivo del derecho.../... Nuestro país ha adoptado el sistema del principio de TERRITORIALIDAD DEL REGISTRO.../... Es importante resaltar y poner de manifiesto que la marca solicitada "FRICON COOLING LIFE" está peticionada para cubrir MISMOS productos de la Clase 11 de la Nomenclatura Oficial.../... Es innegable y constituye un gesto o accionar monopolístico y arbitrario el solicitar y/o registrar una marca que tiene identidad marcada, para idénticos productos en una clase idéntica .../... Y pretender en forma abusiva

Resolución N° **0670**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1220 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRICON COOLING LIFE Y ETIQUETA", CLASE II, EXPEDIENTE N° 39805/2016, SOLICITADO POR FRIGOCON-INDÚSTRIA DE FRIO E CONGELAÇÃO, S.A.-----

y arbitraria que tal hecho no constituye un abuso y violación.../... El Director de la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos demuestra haber tenido en cuenta no solamente el informe de la diferente longitud con la consecuente diferente cantidad de letras integrantes indefectiblemente influirá en un distinto sonido.../... En consecuencia, ruego a la Sra. La Directora oportunamente dictar resolución confirmando íntegramente la Resolución N° 1220/2022.-----

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 base de la oposición "FRICON" y la solicitud de registro de la marca "FRICON COOLING LIFE Y ETIQUETA", se evidencia que la parte principal de la denominación de la solicitante se encuentra reproducida íntegramente en la marca registrada. En ese sentido, tenemos que "FRICON COOLING LIFE Y ETIQUETA" es casi idéntica a la base de rechazo "FRICON", diferenciándose simplemente la solicitante por el reemplazo la inclusión de las palabras COOLIN LIFE. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna:-----

FRICON COOLING LIFE Y ETIQUETA	(marca solicitada), y
FRICON	(marca registrada)

Que, de las semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es muy similar. Si bien la solicitante se encuentra constituida además por una etiqueta, la misma deviene irrelevante si consideramos el grado de semejanza de la palabra analizada y sobre todo, por encontrarse en clases idénticas.-----

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase II. La marca solicitante, "FRICON COOLING LIFE Y ETIQUETA", solicitada para "Equipo de refrigeración y congelación, aparatos de refrigeración, aparatos de congelación, aparatos de enfriamiento, máquinas y aparatos de hielo, aparatos para congelar alimentos, gabinetes de refrigeración, mostradores de venta (refrigerados), congeladores, cámaras frigoríficas, (...)"; y la marca base de oposición, "FRICON" se encuentra registrada "Todos los artículos de la clase II, comprendiéndose entre ellos aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias."-----

Que, en ese orden de ideas, la confusión ideológica resultaría incuestionable pues, tanto el titular de la marca registrada MOHAMAD MAHMAOUD RAHAL, como la solicitante FRIGOCON-INDÚSTRIA DE FRIO E CONGELAÇÃO, S.A., brindan productos similares. Por consiguiente, estando el consumidor ante ambos signos, caería en una incuestionable confusión.-----


Alc. Cecilia María Rodríguez
Directora General de Marcas
Oficina General de Marcas y Denominaciones
Denominaciones de Origen y Geográficas

Resolución N° **0670**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1220 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRICON COOLING LIFE Y ETIQUETA", CLASE II, EXPEDIENTE N° 39805/2016, SOLICITADO POR FRIGOCON-INDÚSTRIA DE FRIO E CONGELAÇÃO, S.A.-----

Que, en tal sentido, el comprador podría caer en confusión pues, las marcas analizadas no solo presentan extrema similitud ortográfica y fonética, sino que serían comercializadas en los mismos lugares, por lo que se incrementa la posibilidad de confusión, sumando claramente la falta de un elemento gráfico que evite esta confusión.-----

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: *"La esencia de una marca está en el poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada más confundible que una marca idéntica. La prohibición del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o servicios. Digo en principio porque ésta, que es la regla fundamental o básica que impide esta clase de coexistencias, no es la única."* Y acertadamente menciona sobre la similitud ortográfica: *"Es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o radicales o terminaciones comunes. Han sido declaradas confundibles: "Escoset" y "Eposet" (522), "Umus" y "Domus" (524), "Bretón" y "Eretón" (532), "Máxima" y "Maxim's" (537)."*¹ De ello se colige que es insostenible una coexistencia pacífica entre la marca solicitada y la registrada base de oposición.-----

Que, adicionalmente, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que existe suficiente similitud ya que las etiquetas cotejadas cuentan con la figura de un hielo en el extremo superior izquierdo de la denominación FRICON, tal y como se puede apreciar en el siguiente cotejo:-----

marca solicitada

marca registrada



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 FRICON COOLING LIFE Y ETIQUETA no podrá coexistir con la marca base de rechazo FRICON, con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de la cobertura de los productos.-----

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 7

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

² "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi, 1ª Ed. CABA, Abeledo Perrot, 2017



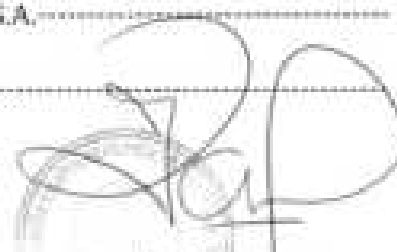
Resolución N° **0670**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1220 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRICON COOLING LIFE Y ETIQUETA", CLASE II, EXPEDIENTE N° 39805/2016, SOLICITADO POR FRIGOCON-INDÚSTRIA DE FRIO E CONGELAÇÃO, S.A.-----

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° 1220 de fecha 15 noviembre de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "FRICON COOLING LIFE Y ETIQUETA, clase II, Acta N° 39805/2016, solicitada a nombre de la firma FRIGOCON-INDÚSTRIA DE FRIO E CONGELAÇÃO, S.A.-----
- Art. 3º** NOTIFIQUESE por Cédula.-----


Dra. Carolina Patricia Cristóbal
Directora General Interim
Dirección Nacional de Propiedad Industrial
Secretaría de Asesoría y Apoyo

Resolución N°

0671

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2316 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "URBAN ARMOR GEAR", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 35909/2015, A NOMBRE DE URBAN ARMOR GEAR, LLC.

Asunción, 11 SEP 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por los representantes convencionales de ARMOR DEL PARAGUAY S.A. en contra de la Resolución N° 2316 de fecha 27 de diciembre de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 14 de febrero de 2019 se presenta el representante convencional de ARMOR DEL PARAGUAY S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 2316 de fecha 27 de diciembre de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 29 de julio de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.

Que, en fecha 16 de septiembre de 2019, el representante convencional de ARMOR DEL PARAGUAY S.A. expresó agravios; en fecha 16 de diciembre de 2019, se presenta la representante convencional de URBAN ARMOR GEAR, LLC y contesta el traslado de expresión de agravios y en consecuencia llama autos para resolver en fecha 24 de febrero de 2020.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Analizadas las marcas URBAN ARMOR GEAR (marca solicitada) vs. ARMOR SECURITY (marca oponente), ésta Dirección es del criterio que las marcas enfrentadas son distintas en el aspecto visual una de la otra a los efectos de su coexistencia pacífica.../... Se observa que las marcas en pugna difieren ampliamente en desinencias.../... El hecho de que las marcas en pugna tengan letras en común, como la denominación ARMOR, los cuales son de uso común para la clase solicitada y por lo tanto no es motivo para el rechazo de la solicitud.../... Es de relevancia mencionar que actualmente coexisten en las clases 09 otras marcas con la palabra ARMOR entre ellas: FIX HAMMER PROTECTION INVISIBLE ARMOR.../... Según las pruebas ofrecidas la firma URBAN AMOR GEAR, LLC ya posee un derecho adquirido sobre la marca URBAN ARMOR GEAR, registrada en el extranjero en el 2012, por lo que se considera que no se ha inspirado en la marca del oponente en el momento de solicitar el registro.../... De lo mencionado queda comprobado que entre las marcas en pugna existen suficientes diferencias para no causar alguna posibilidad de confusión o asociación, por lo que corresponde no hacer lugar a la oposición deducida".

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante ARMOR DEL PARAGUAY S.A. y manifiesta: "(...) que analizados los signos, desde el punto de vista nominal, contrariamente al análisis y conclusión plasmada por el Inferior en la Resolución recurrida, existen entre los mismos notorias identidades en los planos visual, gráfico, ortográfico, fonético e inclusive ideológico.../...al considerar el elemento principal de las denominaciones que forman las marcas en pugna, notamos claramente que existe una absoluta identidad en los planos visual, gráfico, ortográfico, fonético, provocando por ende una misma impresión de conjunto en la mente de los consumidores.../...ambas marcas poseen un significado conceptual similar, por lo que el público consumidor irremediabilmente se verá inducido a error sobre la procedencia de los


Dra. Claudia María Cristóbal
Directora General de Propiedad Intelectual
Ministerio del Interior y Justicia
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0671**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2316 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "URBAN ARMOR GEAR", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 35909/2015, A NOMBRE DE URBAN ARMOR GEAR, LLC.

productos/servicios y además con ello se acentúa el riesgo de asociación en que los consumidores irremediablemente incurrirán.../...en el caso de autos, llamativamente el Señor Director de la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos de la Dirección de Propiedad Industrial no tuvo en consideración el hecho de que se trata de marcas inscriptas en la misma clase.../...a pesar de estar claramente determinado que el criterio que debe aplicar el Juezador para determinar la confundibilidad entre dos signos opuestos es el de la posibilidad de confusión, éste ha declarado improcedente a la oposición deducida por mi mandante.../...

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice: *"(...) Niego categóricamente que entre las marcas URBAN ARMOR GEAR / ARMOR SECURITY exista una absoluta identidad como afirma la oponente.../... Visualmente, ellas poseen una diferente longitud y son bien distinguibles desde una visión de conjunto, pues la marca pedida por mi representada posee tres elementos integrantes.../...La diferencia en cuanto a la longitud y la cantidad de palabras que componen las denominaciones en pugna indefectiblemente incidirá en una diferente pronunciación.../...Ortográficamente, también son distinguibles pues las marcas enfrentadas poseen diferente cantidad de vocablos.../... La denominación pedida por mi mandante se encuentra en idioma inglés pues mi mandante es originaria de Estados Unidos y puede ser traducida como "equipo de armadura urbana", dado que es un fabricante de fundas para móviles y otros accesorios usados para protección de estos, como puede ser apreciado.../...La denominación de la oponente puede ser traducida como "blindaje de seguridad", siendo este el rubro al cual se dedica, el blindado de vehículos, embarcaciones, chalecos, cascos y maletines.../... En resumidas cuentas, las denominaciones en pugna aluden a diferentes conceptos, siendo por tanto, diferentes y distinguibles desde el plano ideológico.../... A este respecto cabe agregar que, si bien las marcas en pugna amparan una misma clase, la marca de mi mandante fue depositada en la clase 09 en forma limitada, pretendiendo amparar solamente "Estuches para dispositivos móviles comprendidos en la clase 9", es decir, pretende amparar una marca dirigida a ser usada en teléfonos celulares, en tanto que también la marca oponente se encuentra limitada a "Chalecos antibalas y equipos de protección", es decir, artículos a ser usados en las personas. Por tanto, ambas están destinadas a diferentes sujetos.../... No debe ser olvidado que la marca URBAN ARMOR GEAR de mi representada ya se encuentra registrada en numerosos países, registros que demuestran que mi mandante no se ha inspirado en la marca oponente ni en la de terceros a la hora de solicitar el registro de su marca sino que la viene utilizando desde hace bastante tiempo, por lo cual es ampliamente conocida y diferenciada.../... En virtud de los registros ya concedidos, mi mandante posee ya un derecho adquirido sobre la denominación pedida en autos.*

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 "URBAN ARMOR GEAR" (solicitante) vs "ARMOR SECURITY" (oponente) no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán



Dra. Claudia Patricia Grimaldi
Directora General de Asuntos
Marcarios de la Dirección Nacional de
Propiedad Industrial

Resolución N° **0671**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2316 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "URBAN ARMOR GEAR", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 35909/2015, A NOMBRE DE URBAN ARMOR GEAR, LLC.-----

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

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

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones **URBAN ARMOR GEAR** (solicitada), y **ARMOR SECURITY** (oponente), se comparte el vocablo "**ARMOR**", existe otra marca registrada 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: **FIX HAMMER PROTECTION INVISIBLE ARMOR** (SLOGAN), Registro N° 410001 a nombre de Yun Sun Kim, 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 "**ARMOR**" 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

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


Sra. Gladys Ferrello Cristóbal
Directora General Técnica
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Paraguay

Resolución N° **0671**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2316 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "URBAN ARMOR GEAR", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 35909/2015, A NOMBRE DE URBAN ARMOR GEAR, LLC-----

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

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

Que, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de productos, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 09, el solicitante pretende cubrir Estuches para dispositivos móviles, mientras que la marca oponente cubre productos tales como Chalecos antibalas y equipos de protección. De lo expuesto se puede concluir que, si bien los signos comparten el mismo nomenclador, los productos de uno y otro signo se encuentran bien delimitados, extremo que disminuye las posibilidades de confusión para el consumidor final teniendo en cuenta la marcada diferencia entre coberturas. -----

Que, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 09, no hay relación entre los productos de la solicitada, y los de la marca oponente. No existe ninguna posibilidad de confusión debido a la diferente naturaleza de los productos protegidos por las marcas enfrentadas, existen diferencias, y no se puede soslayar que el público consumidor es diferente porque por las razones antedichas es obvio que están dirigidas a consumidores diferentes.-----

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

Que, en conclusión, el signo solicitado podrá coexistir pacíficamente con el 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° 2316 de fecha 17 de diciembre 2019 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, -----



Dra. Gladys Ortiz Corral
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Secretaría Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0671

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2316 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "URBAN ARMOR GEAR", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 35909/2015, A NOMBRE DE URBAN ARMOR GEAR, LLC.-----

Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "URBAN ARMOR GEAR", clase 09, Expediente. N° 35909/2015, solicitada a nombre de URBAN ARMOR GEAR, LLC.-----

Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.-----


Ing. Claudia Román Cristóbal
Directora General
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Ministerio de Industria y Comercio

Resolución N°

0672

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 690 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLARIS", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 63819/2019, A NOMBRE DE CLARIS INTERNATIONAL INC.

Asunción, 11 SEP 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por los representantes convencionales de CLARO S.A. en contra de la Resolución N° 690 de fecha 10 de agosto de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 19 de septiembre de 2019 se presenta el representante convencional de CLARO S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 690 de fecha 10 de agosto de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

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

Que, en fecha 02 de noviembre de 2022, el representante convencional de CLARO S.A. expresó agravios; en fecha 21 de febrero de 2023, se presenta la representante convencional de CLARIS INTERNATIONAL, INC. y contesta el traslado de expresión de agravios y en consecuencia llama autos para resolver en fecha 14 de julio de 2023.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Analizadas las marcas CLARIS (marca solicitada) vs. CLARO (marca oponente), ésta Dirección es del criterio que las marcas en conflicto presentan diferencias gramaticales, gráficas, fonéticas e ideológicas, son distintas una de la otra a los efectos de su coexistencia pacífica.../... Además, se observa que las marcas en pugna difieren ampliamente en desinencias RIS-RO.../... Es de relevancia mencionar que actualmente coexisten en clase 09 otras marcas con el radical o prefijo CLAR, entre ellas: CLARION, Reg N° 344268, CLARIOS, Reg N° 500485, CLARI LEDS, Reg N° 517786, CLARENCE, Reg N° 393161 y CLARITI, Reg N° 423910.../... De lo mencionado queda comprobado que entre las marcas en pugna existen suficientes diferencias para no causar alguna posibilidad de confusión o asociación.../... La marca solicitada reúne los requisitos de especialidad y novedad para su registro, consecuentemente no hacer lugar a la oposición deducida"

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante CLARO S.A. y manifiesta: "(...) El inferior no ha considerado en absoluto varios elementos y erróneamente juzgado los que tuvo en cuentas.../... Al contrario de lo que sostiene el A-quo, que fundamenta su resolución en un análisis totalmente sesgado, existen marcadas similitudes en los planos gramatical, gráfico, fonético e ideológico. Basta con comparar las denominaciones en pugna para comprobarlas .../... Similitud fonética.../... Demás está profundizar sobre las evidentes similitudes auditivas existentes entre ambas .../... Se pronunciarán de manera muy similar.../... CLARIS-CLARO/CLARIS-CLARO .../... Confusión ideológica .../... Mi mandante CLARO S.A. ha obtenido el registro de su marca "CLARO" en el país, invirtiendo así con el fin de posicionar su marca en la mente de los consumidores.../... Es justamente el riesgo de confusión existente entre las marcas en pugna lo que veda el registro de la marca solicitada.../... Riesgo de asociación de servicios cubiertos.../... El artículo 2° inc.f) de nuestra ley de marcas, el cual hace referencia a la prohibición del registro de una marca registrada con anterioridad por un tercero dispone.../... La legislación marcaria legisla como causal de irregistrabilidad

Resolución N° **0672**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 690 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLARIS", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 63819/2019, A NOMBRE DE CLARIS INTERNATIONAL INC.-----

que la marca solicitada sea idéntica o similar a una marca registrada o solicitada con anterioridad para los mismos servicios.../...Notoriedad de la marca CLARO.../... Es incuestionable que la marca CLARO de mi mandante cabe dentro de la protección establecida en el inciso g) del artículo 2º de la Ley de marcas.../...Nombre comercial.../... El hecho de que la marca solicitante unite el vocablo principal del nombre comercial de mi principal no hace más que agravar las posibilidades de que se de la tan indeseada confusión.../... es de particular interés para la presente oposición lo dispuesto en el artículo 73º.../... El artículo 76º de la Ley de Marcas.../...Confusión directa e indirecta .../... Es sabido que una marca no puede ser objeto de registro si es "confundible".../... El riesgo de confusión tanto directa como indirecta está previsto en nuestra ley de marcas en su art. 2 Inc a).../... De todo lo mencionado precedentemente, resulta por demás evidente que una confusión directa, se generará entre las marcas en pugna en caso de que la marca solicitada se convierta en registro (...)"-----

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice: "(...) El escrito presentado por la oponente NO es un escrito de expresión de agravios pues el mismo no se encarga de rebatir los puntos contenidos en la resolución recurrida.../...El escrito presentado por la firma Claro S.A. no se adecúa a las prescripciones del Artículo 419 del Código Procesal Civil, el cual expone: "El recurrente hará el análisis razonado de la resolución y expondrá los motivos que tiene para considerarla injusta o viciada. No llenándose esos requisitos, se declarará desierto el recurso".../...Si bien las marcas enfrentadas comparten una misma parte inicial, ellas difieren completamente en las desinencias, causando una visión de conjunto bien distinguible.../...Entre marcas en conflicto, las mismas no deben ser separadas letra por letra, en forma caprichosa, sino que deben ser apreciadas en su conjunto.../... O se aprecia que las marcas en pugna CLARIS / CLARO son claramente diferenciables entre sí.../... Pues cómo la marca CLARIS podría ser el plagio de la marca CLARO o de su familia de marcas, si la misma, conforme fuera demostrado en la estación procesal oportuna, está registrada, en el extranjero, desde el 24 de Junio de 1987.../... Declaración Jurada arrimada en el período probatorio, la marca CLARIS se encuentra registrada en varios países del mundo.../... Hace más de 35 años, entre los que se puede citar los de República Dominicana, Japón, Líbano, Mónaco, Portugal, Arabia Saudita, Suecia, Suiza, Estados Unidos, OMPI, Benelux, Hong Kong, India, Irlanda, Taiwán, Tailandia, Australia, Islandia.../... En dicha Declaración se expuso que los registros citados se encontraban a nombre Claris Corporation, Apple Inc. o FileMaker, Inc., siendo Claris Corporation subsidiaria de la empresa Apple, Inc. y siendo FileMaker, Inc. el anterior nombre de mi mandante.../...Quedó suficientemente demostrado que mi mandante ya es la legítima propietaria de la marca CLARIS, y en virtud de ello, la única autorizada a solicitar el registro en otro país.../... Mi mandante posee ya un derecho adquirido sobre la marca CLARIS, y más específicamente, que este derecho que mi mandante tiene adquirido lo tiene justamente en la Clase 9.../...Además de tenerlo en otras clases, como las clases 16, 37, 41 y 42.../...CLARIS corresponde a parte del nombre comercial de mi mandante, su legítima propietaria, CLARIS INTERNATIONAL INC.../...CLARIS identifica productos y servicios utilizados por pequeñas empresas para desarrollar aplicaciones, procesos, bases de datos, etc.../... Los productos y servicios bajo la marca CLARIS le permiten crear innumerables soluciones digitales para el procesamiento de facturas, la gestión de proyectos y el procesamiento de contenido.../... Actualmente coexisten en nuestro país numerosas marcas concedidas a nombre de diferentes propietarios, en la clase 9 y en otras clases relacionadas con las de la oponente, como las clases 42, 16, 28, entre otras.../... Sin ser confundidas y/o asociadas entre sí: CLARENCE, clase 9, propiedad de The Cartoon Network, Inc., Registro N° 393161, con vencimiento al 06/03/2024; CLARENCE, clase 28, propiedad de The Cartoon Network, Inc., Registro N° 437400, con vencimiento al 31/01/2027; CLAREON, clase 10, propiedad de Alcon Inc., Registro N° 456349, con vencimiento al 03/04/2028;..." entre otros (...)"-----



Abg. Clara S. ...
DIRECCIÓN NACIONAL DE
PROPIEDAD INTELLECTUAL
PARAGUAY

Resolución N°

0672

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 690 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLARIS", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 63819/2019, A NOMBRE DE CLARIS INTERNATIONAL INC.-----

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

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

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones CLARIS (solicitada), y CLARO (oponente), se comparte el vocablo "CLAR", 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: CLARIOS, Reg N° 500485, a

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



Resolución N° **0672**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 690 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLARIS", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 63819/2019, A NOMBRE DE CLARIS INTERNATIONAL INC.-----

nombre de CPS Technology Holdings LLC; CLARI LEDS, Reg N° 517786, a nombre de Marcelo Daniel Clari Galeano; CLARENCE, Reg N° 393161 a nombre de The Cartoon Network Inc.; y CLARITL, Reg N° 423910 a nombre de CooperVision International Limited, 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 "CLAR" 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.-----

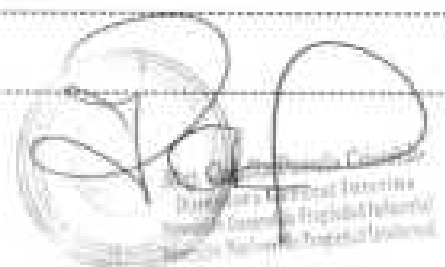
En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación. Por tanto, existen suficientes diferencias que hacen posible su coexistencia pacífica en el registro marcario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

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

Que, en conclusión, el signo solicitado 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 su antecedente, por lo que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas, Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 690 de fecha 10 de agosto de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "CLARIS", clase 09, Acta N° 63819/2019, solicitada a nombre de CLARIS INTERNATIONAL INC.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----



Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Ministerio de Industria y Comercio

Resolución N°

0673

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 689 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLARIS", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 63820/2019, A NOMBRE DE CLARIS INTERNATIONAL INC.-----

Asunción, 17 SEP 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por los representantes convencionales de CLARO S.A. en contra de la Resolución N° 689 de fecha 10 de agosto de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 19 de septiembre de 2019 se presenta el representante convencional de CLARO S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 689 de fecha 10 de agosto de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

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

Que, en fecha 02 de noviembre de 2022, el representante convencional de CLARO S.A. expresó agravios; en fecha 21 de febrero de 2023, se presenta la representante convencional de CLARIS INTERNATIONAL, INC. y contesta el traslado de expresión de agravios y en consecuencia llama autos para resolver en fecha 02 de mayo de 2023.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Analizadas las marcas CLARIS (marca solicitada) vs. CLARO (marca oponente), ésta Dirección es del criterio que las marcas en conflicto presentan diferencias gramaticales, gráficas, fonéticas e ideológicas, son distintas una de la otra a los efectos de su coexistencia pacífica.../... Además, se observa que las marcas en pugna difieren ampliamente en desinencias RIS-RO.../... Es de relevancia mencionar que actualmente coexisten en clase 42 otras marcas con el radical o prefijo CLAR, entre ellas: CLARIFIDE, Reg N° 379599, y CLARA IBARGUREN, Reg N° 369127.../... De lo mencionado queda comprobado que entre las marcas en pugna existen suficientes diferencias para no causar alguna posibilidad de confusión o asociación.../... La marca solicitada reúne los requisitos de especialidad y novedad para su registro, consecuentemente no hacer lugar a la oposición deducida."-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante CLARO S.A. y manifiesta: "(...) El inferior no ha considerado en absoluto varios elementos y erróneamente juzgado los que tuvo en cuentas.../... Al contrario de lo que sostiene el A-quo, que fundamenta su resolución en un análisis totalmente sesgado, existen marcadas similitudes en los planos gramatical, gráfico, fonético e ideológico. Basta con comparar las denominaciones en pugna para comprobarlas.../... Similitud fonética.../... Demás está profundizar sobre las evidentes similitudes auditivas existentes entre ambas.../... Se pronunciarán de manera muy similar.../... CLARIS-CLARO/CLARIS-CLARO.../... Confusión ideológica.../... Mi mandante CLARO S.A. ha obtenido el registro de su marca "CLARO" en el país, invirtiendo así con el fin de posicionar su marca en la mente de los consumidores.../... Es justamente el riesgo de confusión existente entre las marcas en pugna lo que veda el registro de la marca solicitada.../... Riesgo de asociación de servicios cubiertos.../... El artículo 2º inc.f) de nuestra ley de marcas, el cual hace referencia a la prohibición del registro de una marca registrada con anterioridad por un tercero dispone.../... La legislación marcaria legisla como causal de irregistrabilidad que la marca solicitada sea idéntica o similar a una marca registrada o solicitada con anterioridad para los

Resolución N°

0673

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 689 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLARIS", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 63820/2019, A NOMBRE DE CLARIS INTERNATIONAL INC.

misimos servicios.../...Notoriedad de la marca CLARO.../... Es incuestionable que la marca CLARO de mi mandante cabe dentro de la protección establecida en el inciso g) del artículo 2° de la Ley de marcas.../...Nombre comercial.../... El hecho de que la marca solicitante imite el vocablo principal del nombre comercial de mi principal no hace más que agravar las posibilidades de que se de la tan indeseada confusión.../... es de particular interés para la presente oposición lo dispuesto en el artículo 73°.../... El artículo 76° de la Ley de Marcas.../...Confusión directa e indirecta.../... Es sabido que una marca no puede ser objeto de registro si es "confundible".../... El riesgo de confusión tanto directa como indirecta está previsto en nuestra ley de marcas en su art. 2 Inc a).../... De todo lo mencionado precedentemente, resulta por demás evidente que una confusión directa, se generará entre las marcas en pugna en caso de que la marca solicitada se convierta en registro (...)"

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice: "(...) El escrito presentado por la oponente NO es un escrito de expresión de agravios pues el mismo no se encarga de rebatir los puntos contenidos en la resolución recurrida.../...El escrito presentado por la firma Claro S.A. no se adecúa a las prescripciones del Artículo 419 del Código Procesal Civil, el cual expone: "El recurrente hará el análisis razonado de la resolución y expondrá los motivos que tiene para considerarla injusta o viciada. No llenándose esos requisitos, se declarará desierto el recurso".../...Si bien las marcas enfrentadas comparten una misma parte inicial, ellas difieren completamente en las desinencias, causando una visión de conjunto bien distinguible.../...Entre marcas en conflicto, las mismas no deben ser separadas letra por letra, en forma caprichosa, sino que deben ser apreciadas en su conjunto.../... O se aprecia que las marcas en pugna CLARIS / CLARO son claramente diferenciables entre sí.../... Pues cómo la marca CLARIS podría ser el plagio de la marca CLARO o de su familia de marcas, si la misma, conforme fuera demostrado en la estación procesal oportuna, está registrada, en el extranjero, desde el 24 de junio de 1987.../... Declaración jurada arrimada en el período probatorio, la marca CLARIS se encuentra registrada en varios países del mundo.../... Hace más de 35 años, entre los que se puede citar los de República Dominicana, Japón, Líbano, Mónaco, Portugal, Arabia Saudita, Suecia, Suiza, Estados Unidos, OMPI, Benelux, Hong Kong, India, Irlanda, Taiwán, Tailandia, Australia, Islandia.../... En dicha Declaración se expuso que los registros citados se encontraban a nombre Claris Corporation, Apple Inc. o FileMaker, Inc., siendo Claris Corporation subsidiaria de la empresa Apple, Inc. y siendo FileMaker, Inc. el anterior nombre de mi mandante.../...Quedó suficientemente demostrado que mi mandante ya es la legítima propietaria de la marca CLARIS, y en virtud de ello, la única autorizada a solicitar el registro en otro país.../... Mi mandante posee ya un derecho adquirido sobre la marca CLARIS, y más específicamente, que este derecho que mi mandante tiene adquirido lo tiene justamente en la Clase 9.../...Además de tenerlo en otras clases, como las clases 16, 37, 41 y 42.../...CLARIS corresponde a parte del nombre comercial de mi mandante, su legítima propietaria, CLARIS INTERNATIONAL INC.../...CLARIS identifica productos y servicios utilizados por pequeñas empresas para desarrollar aplicaciones, procesos, bases de datos, etc.../... Los productos y servicios bajo la marca CLARIS le permiten crear innumerables soluciones digitales para el procesamiento de facturas, la gestión de proyectos y el procesamiento de contenido.../... Actualmente coexisten en nuestro país numerosas marcas concedidas a nombre de diferentes propietarios, en la clase 9 y en otras clases relacionadas con las de la oponente, como las clases 42, 16, 28, entre otras.../... Sin ser confundidas y/o asociadas entre sí: CLARENCE, clase 9, propiedad de The Cartoon Network, Inc., Registro N° 393161, con vencimiento al 06/03/2024; CLARENCE, clase 28, propiedad de The Cartoon Network, Inc., Registro N° 437400, con vencimiento al 31/01/2027; CLAREON, clase 10, propiedad de Alcon Inc., Registro N° 456349, con vencimiento al 03/04/2028;..." entre otros (...)



RECEIVED
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELLECTUAL
PARAGUAY

Resolución N°

0673

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 689 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLARIS", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 63820/2019, A NOMBRE DE CLARIS INTERNATIONAL INC.-----

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 "CLARIS" (solicitante) vs "CLARO" (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.-----

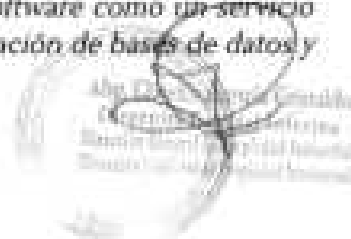
Que, en ese sentido, cuando de confusiones se trata, Jorge Otamendi en su libro "Derecho de Marcas" nos dice: *"El contenido conceptual es de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo 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, si bien las marcas en pugna comparten letras en común, no es menos cierto que cuentan con elementos diferenciadores, dentro de sus conjuntos, generando como consecuencia su inconfundibilidad en el plano fonético como el gráfico, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros elementos que deben ser cotejados y que hacen a la distinción y posible coexistencia de las marcas en conflicto.-----

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

Que, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de servicios, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 42, el solicitante pretende cubrir *Servicios de provisión de software y software como un servicio (ScuS) en línea no descargables, específicamente, software de alojamiento para su uso por terceros para desarrollar y acceder a otras aplicaciones de software y gestionar bases de datos; provisión de software y software como un servicio (ScuS) en línea no descargables que contienen software para su uso en la integración de bases de datos y*

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



Resolución N°

0673

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 689 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLARIS", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 63820/2019, A NOMBRE DE CLARIS INTERNATIONAL INC.

aplicaciones; provisión de software y plataformas como Servicio (PaaS) en línea no descargables que contienen plataformas de software informático para su uso en el desarrollo y acceso a otras aplicaciones de software y para la gestión de bases de datos; Infraestructura como servicio (IaaS), específicamente, servicios de provisión de alojamiento web en la nube; provisión de uso temporario de software en línea no descargable para su uso en la gestión, organización y compartición de datos en una red informática global o en redes informáticas locales; provisión de uso temporario de software en línea no descargables para visualizar, anotar, almacenar, descargar, y distribuir archivos, imágenes, audio, video, datos, y documentos electrónicos; provisión de software en línea no descargable para acceder, visualizar, explorar, buscar, anotar, alojar, configurar, y gestionar bases de datos en línea, archivos electrónicos e información personal, para el alojamiento web de bases de datos, para la automatización de funciones de bases de datos, y para la comunicación y colaboración a través de redes informáticas; provisión de uso temporario de software en línea no descargables para visualizar, anotar, almacenar, descargar y distribuir archivos, imágenes, audio, video, datos y documentos electrónicos; provisión de uso temporario de software en línea no descargable para gestionar información personal, gestionar bases de datos, y sincronizar bases de datos; provisión de uso temporario de software en línea no descargable para acceder, visualizar y buscar en bases de datos en línea; provisión de uso temporario de software en línea no descargable para la comunicación y colaboración a través de redes informáticas; provisión de uso temporario de herramientas de software y modelos de gestión de datos en línea no descargable; servicios de proveedores de alojamiento web en la nube; servicios de almacenamiento de datos electrónicos; servicios de asesoramiento sobre software informático; servicios de asesoramiento para desarrollar aplicaciones y bases de datos informáticas; provisión de información sobre software informático en línea; diseño y desarrollo de software informático; servicios de asesoramiento técnico, específicamente, software para la solución de problemas en línea no descargable, mientras que la marca oponente cubre servicios tales como Servicios de computación, tales como alquiler u otro tipo de acceso a base de datos computacionales, gráficos, información audiovisual, páginas web, pizarras electrónicas, redes computacionales y materiales computarizados de investigación y consulta, en el campo de negocios, finanzas, noticias, clima, deportes. De lo expuesto se puede concluir que, si bien los signos comparten el mismo nomenclador, los servicios de uno y otro signo se encuentran bien delimitados, extremo que disminuye las posibilidades de confusión para el consumidor final teniendo en cuenta la marcada diferencia entre coberturas.

Que, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 42, no hay relación entre los servicios de la solicitada, y los de la marca oponente. No existe ninguna posibilidad de confusión debido a la diferente naturaleza de los servicios protegidos por las marcas enfrentadas. Para determinar si hay posibilidad de confusión debe tener en cuenta la finalidad de uso de las marcas enfrentadas, así como los servicios a distinguir. Existen diferencias, y no se puede soslayar que el público consumidor es diferente porque por las razones antedichas es obvio que están dirigidas a consumidores diferentes.

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, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "CLARIS", constituye a su vez la razón social de la firma solicitante, CLARIS INTERNATIONAL INC.; es decir, que la marca solicitada



Resolución N°

0673

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 689 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CLARIS", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 63820/2019, A NOMBRE DE CLARIS INTERNATIONAL INC.-----

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

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

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 689 de fecha 10 de agosto de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "CLARIS", clase 42, Acta N° 63820/2019, solicitada a nombre de CLARIS INTERNATIONAL INC.-----
- Art. 3º** **NOTIFIQUESE** por Cédula. -----


Dra. Carolina Cecilia González
Directora General Interina
de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Paraguay

Resolución N°

0674

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 882 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIG Y ETIQUETA", CLASE 35 EXPEDIENTE N° 71311/2020, A NOMBRE DE BIG S.A.-----

Asunción, 11 SET 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **ACAVA LIMITED** en contra de la Resolución N° 882 de fecha 26 de noviembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 21 de junio de 2022 se presenta el representante convencional de **ACAVA LIMITED** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 882 de fecha 26 de noviembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

Que, en fecha 30 de septiembre de 2022, el representante convencional de **ACAVA LIMITED** expresó agravios; y en fecha 01 de febrero de 2024, la representante convencional de la firma solicitante presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 05 de febrero de 2024 se llamó Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Es muy notoria la diferencias entre las marcas en pugna, la marca solicitada cuenta con una etiqueta muy novedosa y original, como así también cabe señalar que la solicitante tiene un derecho adquirido referente a la denominación BIG ya que la misma constituye el nombre comercial bajo la figura de sociedad anónima.../. Así también mencionar que los mismos cuentan con diferencias en los productos/servicios que pretenden proteger por una parte la marca solicitada ha sido depositada en la clase 35 mientras que la oponente está registrado en la clase 32, como podemos notar uno totalmente diferente al otro que resulta imposible que los consumidores caigan en confusión al momento de adquirir el producto.../. 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 **ACAVA LIMITED** y manifiesta: "(...) Al analizar las constancias de autos y las propias afirmaciones del solicitante, surge claramente que las marcas BIG y BIG son idénticos.../. La simple comparación en forma sucesiva entre ambas marcas, demuestran inequívocamente que hasta el consumidor más precavido se verá tentado en confundir una marca de la otra.../. Al realizar una mirada rápida, el consumidor al encontrarse con un servicio bajo el nombre de BIG se verá convencido de que son servicios de la línea BIG, prestados con la autorización por mi mandante.../. Se evidencia claramente la posibilidad de confusión o asociación entre ambas marcas.../. Al ser BIG una marca de gran notoriedad en nuestro país, no puede permitirse el registro de una marca similar.../. Es evidente que al tiempo de dictar resolución el Director de Asuntos Litigiosos obvió los parámetros que deben tener en cuenta a la hora de determinar la posibilidad de existencia entre dos marcas.../. Si bien es cierto la marca BIG propiedad de mi mandante, constituye el nombre comercial de la firma solicitante, no es menos cierto que esta hecho no le autoriza a registrar a su nombre como marca, considerando la existencia de una marca anterior.../. resulta claro que la marca BIG no posee distintividad propia, por lo tanto, la

Resolución N° **0674**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 882 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIG Y ETIQUETA", CLASE 35 EXPEDIENTE N° 71311/2020, A NOMBRE DE BIG S.A.-----

solicitud debe ser rechazada por improcedente, para tutelar los derechos adquiridos de mi mandante y los derechos del público consumidor-----

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice "(...) Si bien ambas marcas comparten el radical de uso común BIG es sabido que al momento de cotejar marcas, estas deben ser comparadas en una visión de conjunto, porque es así como el consumidor lo encontrará en el mercado por lo tanto resulta más que posible la distinción entre una y otra marca sin ningún otro parecido más que en una partícula de uso común de la solicitud en forma expresa que según la base de datos de la Dinapi existan varios titulares que comparten dicha partícula y que coexisten sin causar riesgo de confusión.../... Estamos delante de una marca que reúne los requisitos de novedad y especialidad, exigidos por la Ley de Marcas.../... Corresponde expresar que los argumentos invocados por la oponente no son suficientes para que la oposición sea declarada procedente o revocada en razón de que las marcas son diferentes, contrariamente al afirmado por la oponente de manera que no causará la temida dilución de las marcas base del Señor Oscar Antonio Sanchez.../... La Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos ha dictado un fallo que se ajusta al derecho ya que coincide con lo establecido en la legislación marcaria, en la jurisprudencia y la doctrina, puesto que realizo el cotejo en conjunto de las marcas en pugna, además de que ha quedado demostrada la coexistencia pacífica con los demás registros.../... Por tanto, oportunamente dicte resolución confirmando en todas sus partes la Resolución N° 882/2021."-----

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

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

Que, al 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:-----

BIG Y ETIQUETA (marca solicitada), y
BIG; BIG COLA; BIG FRESH (marca oponente)


Aldo Casella Perdomo
Director de Asuntos Marcarios Litigiosos
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Ministerio de Industria y Comercio

Resolución N°

0074

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 882 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIG Y ETIQUETA", CLASE 35 EXPEDIENTE N° 71311/2020, A NOMBRE DE BIG S.A.-----

Que, si bien las marcas en pugna comparten un vocablo 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.-----

Queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de productos y servicios de las marcas en pugna. En ese sentido, ahondando en el análisis, vemos que la marca oponente no comparte la clase de la marca solicitada, ya que BIG se encuentra solicitada para la clase 35, (importación, exportación, venta y comercialización y de productos alimenticios (carne, pan, masas dulces), artículos de bazar(hilos, telas), artículos de librería(cuadernos, papeles, lápices, bolígrafos), artículos de limpieza(detergente, jabón para ropa, blanqueadores), artículos de cocinas(ollas, sartenes, espátulas, tenedores, cucharas, cuchillos), maquillaje (polvos y cremas para la cara). Y su publicidad por todos los medios de difusión,) mientras que la marca oponente BIG; BIG COLA; BIG FRESH protege (Todos los artículos de la clase 32). Del cotejo de ambas marcas en pugna, se puede observar, que ni el consumidor más desprevenido podrá confundir de ninguna manera, un servicio de un producto.-----

Que, en ese sentido, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, fue adoptado el Sistema Uniclase, sistema por el cual se debe contar con un registro en cada clase a ser protegida, requisito que no cumple la marca oponente al no tener registrada la marca "BIG" en la clase 35, clase donde se pretende registrar la marca solicitada BIG". 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 BIG y BIG; BIG COLA; BIG FRESH.-----

Que, en base a lo señalado en el párrafo precedente se puede constatar que las clases en las que los signos en pugna han solicitado cobertura, son distintas.-----

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

Que, desechando el análisis fonético-gramatical y de cobertura, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Analizado este aspecto, vemos que la marca solicitada cuenta con la denominación de color negro, mientras que la oponente cuenta con el nombre de la marca de la adversa en con fondo en colores negro y rojo, más la denominación en blanco; siendo mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo: -----

marca solicitada

marca oponente



Resolución N° 0674

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 882 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIG Y ETIQUETA", CLASE 35 EXPEDIENTE N° 71311/2020, A NOMBRE DE BIG S.A.-----

BIG



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 síntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, pertenecen a clases diferentes del nomenclador internacional 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, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "BIG Y ETIQUETA", constituye a su vez la razón social de la firma solicitante, BIG S.A.; es decir, que la marca solicitada se identifica con la razón social que presenta la firma propietaria. A ese respecto, se señala que la ley marcaria protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a los efectos de la ley citada, la cual se adquiere desde su primer uso público. En ese sentido, estando incluida la solicitud de registro de marca en el mismo nombre comercial de la firma solicitante, no podría existir mala fe por parte de la misma pues, solicita el registro de marca de su propio nombre comercial.-----

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 882 de fecha 26 de noviembre de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "BIG Y ETIQUETA", clase 35 Expediente N° 71311/2020, solicitada a nombre de BIG S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula, -----


Dña. Claudia Teresa Cruzado
Directora General Interim
Dirección Nacional de Propiedad Industrial
Barriles 1200, Ciudad del Este, Paraguay

Resolución N° **0675**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1465 DE FECHA 27 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Tequila Queen", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 71895/2017, SOLICITADO POR ADP GAUSELMANN GMBH. -----

Asunción, 13 SEP 2024

VISTO: El recurso de reconsideración con apelación en subsidio interpuesto por el representante convencional de la firma ADP GAUSELMANN GMBH contra la Resolución N° 1465 de fecha 27 de julio de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 14 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de la firma ADP GAUSELMANN GMBH e interpone recurso de reconsideración con apelación en subsidio contra la Resolución N° 1465 de fecha 27 de julio de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por proveído de fecha 18 de octubre de 2018 no se hace lugar al recurso de reconsideración y se concede el recurso de apelación, expresando agravios el apelante en fecha 26 de junio de 2020. Y por providencia de fecha 17 de septiembre de 2020 esta Dirección llama Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

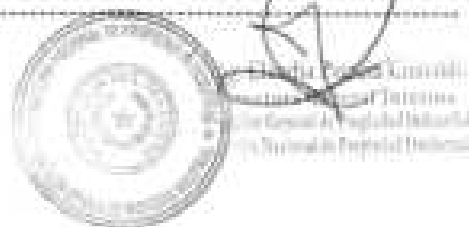
Que, la Resolución recurrida considera *"Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "QUEEN", registrada con el número 376053 a favor de QUEEN PRODUCTIONS LIMITED, Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al Art. 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."* -----

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"La marca de mi representada es una marca denominativa y consta de dos palabras, a diferencia de la marca registrada la cual es mixta y tiene una sola palabra .../... la marca QUEEN y etiqueta pertenece a la legendaria banda rock inglesa, por ese solo hecho hace que no haya ni remota posibilidad de asociarse a la marca de mi mandante .../... las marcas QUEEN y Tequila Queen conviven pacíficamente en Europa, su zona de origen .../... la marca Tequila Queen es una marca dirigida a un público controlado, sus productos son artículos encontrados únicamente en casinos y salas de juego"*. -----

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas Tequila Queen (solicitada) y QUEEN Y ETIQUETA (base de rechazo), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "QUEEN", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra, mientras que la marca base de rechazo está compuesta por un solo vocablo, la solicitada se compone de dos vocablos, que en su conjunto dejan una impresión fonética y visual 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: -----

Tequila Queen (marca solicitada), y
QUEEN Y ETIQUETA (marca base de rechazo)



Resolución N° **0675**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1465 DE FECHA 27 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Tequila Queen", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 71895/2017, SOLICITADO POR ADP GAUSELMANN GMBH. -----

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

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante actual ya cuenta con la marca registrada **CASINO QUEEN**, clase 09, Registro N° 493245 y **Queen of Mars**, clase 09, Registro N° 475787. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo denominaciones similares, con el mismo vocablo **"QUEEN"**, y en la misma clase 09, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece. -----

Que, en conclusión, el signo solicitado podrá coexistir pacíficamente con el antecedente, en igualdad de condiciones, ya que es un signo con características propias que la hacen diferente, original y distintiva de su antecedente, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 1465 de fecha 27 de julio de 2018 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "Tequila Queen", clase 09, Acta N° 71895/2017, solicitada a nombre de la firma ADP GAUSELMANN GMBH. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** -----


Dra. Claudia Patricia Córdoba
Directora General Interina
Ministerio del Interior y Justicia
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

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

Resolución N° **0676**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 17 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CENTURY PLAZA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 44727/2015, SOLICITADO POR CARMEL S.A. -----

Asunción, 13 SEP 2024

VISTO: El recurso de reconsideración con apelación en subsidio interpuesto por el representante convencional de la firma CARMEL S.A. contra la Resolución N° 17 de fecha 20 de enero de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 17 de marzo de 2017 se presenta el representante convencional de la firma CARMEL S.A. e interpone recurso de reconsideración con apelación en subsidio contra la Resolución N° 17 de fecha 20 de enero de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por proveído de fecha 10 de abril de 2017 no se hace lugar al recurso de reconsideración y se concede el recurso de apelación, expresando agravios el apelante en fecha 21 de marzo de 2023. Y por providencia de fecha 27 de marzo de 2023 esta Dirección llama Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "CENTURY", registrada con el número 414443 a favor de FU CHUAN KAO. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."* -----

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"La marca de mi representada cuenta con un logotipo el cual aporta singularidad a la marca CENTURY PLAZA y etiqueta, convirtiéndola en una marca mixta .../... la notoriedad ganada por CENTURY PLAZA y etiqueta es innegable .../... la marca CENTURY PLAZA describe en su cobertura de servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial... mientras que CENTURY está registrada en clase 28 y protege los productos de accesorios y artículos de pesca .../... el propietario de la marca registrada no ha presentado oposición".* -----

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas CENTURY PLAZA Y ETIQUETA (solicitada) y CENTURY Y ETIQUETA (base de rechazo), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "CENTURY", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra, mientras que la marca base de rechazo está compuesta por un solo vocablo, la solicitada se compone de dos vocablos y además cuenta con una etiqueta, que en su conjunto dejan una impresión fonética y visual muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. -----



Resolución N° **0676**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 17 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CENTURY PLAZA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 44727/2015, SOLICITADO POR CARMEL S.A. -----

Que, de las diferencias ortográficas comprobadas entre las marcas en pugna, se genera una fuerte distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil. Adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles."* 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, 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: CENTURY'S, clase 35, Registro N° 427159 a nombre de PEDRO CENTURION BOGADO; SISTEMASCENTURY, clase 35, Registro N° 418627 a nombre de CENTURY SYSTEMS S.R.L.; 20TH CENTURY FOX, clase 35, Registro N° 451450 a nombre de FOX MEDIA LLC; extremo que demuestra que el vocablo CENTURY es de uso común en la clase 35. -----

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

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca antecedente "CENTURY Y ETIQUETA" registrada en la clase 28 cubre *"productos, accesorios y artículos de pesca"*, mientras que la marca en trámite de registro "CENTURY PLAZA Y ETIQUETA" solicita la cobertura para los servicios comprendidos en la clase 35 *"Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, comercialización de prendas de vestir, tapizados, telas, objetos del hogar, bazar y deportivos, juguetes y muebles, demostración de productos, decoración de escaparates, organización de desfiles de moda con fines promocionales"*. -----

Que, en ese sentido, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, fue adoptado el Sistema Uniclase, sistema por el cual se debe contar con un registro en cada clase a ser protegida. De ello se colige que las marcas en pugna no comparten la misma clase del nomenclador internacional además de que la registrada abarca un producto mientras que la solicitada abarca un servicio, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre ambas. -----

Que, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con un fondo blanco con la las palabras "CENTURY PLAZA" en gris oscuro y las figuras añadidas en

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

² Derecho de marcas: procedimiento administrativo de registro de marcas; requisitos de fondo para el examen de marcas: armonización del derecho de marcas en el MERCOSUR. Martínez Medrano, Gabriel A. y Gabriela M. Sourcas. Ediciones La Rocca, 2008, 367 páginas.



Resolución N° 0676

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 17 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CENTURY PLAZA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 44727/2015, SOLICITADO POR CARMEL S.A. -----

forma de cresta sobre la letra c en tres tonos de verde, mientras que la segunda (marca base de rechazo) se compone de la denominación "CENTURY" en letras mayúsculas con un fondo de color amarillo con azul y la figura de un pez espada en el medio, siendo mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo: -----

marca solicitada

CENTURY PLAZA

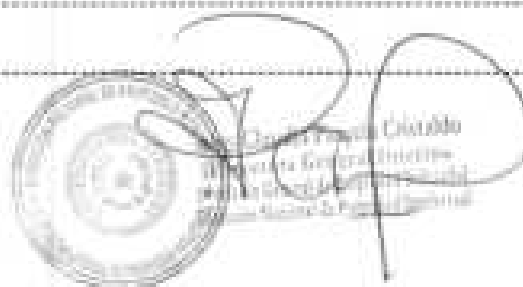
marca base de rechazo



Que, en conclusión, el signo solicitado podrá coexistir pacíficamente con el antecedente, en igualdad de condiciones, ya que es un signo con características propias que la hacen diferente, original y distintiva de su antecedente, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 17 de fecha 20 de enero de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "CENTURY PLAZA Y ETIQUETA", clase 35, Acta N° 44727/2015, solicitada a nombre de la firma CARMEL S.A. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE -----



Resolución N°

0677

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 699 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ARETÉ SUPERMERCADOS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 85911/2018, SOLICITADA POR ALIMENTOS ESPECIALES S.A. -----

Asunción, 13 SEP 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MALVIES SOCIEDAD ANONIMA contra la Resolución N° 699 de fecha 20 de octubre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 01 de noviembre de 2021 se presenta el representante convencional de MALVIES SOCIEDAD ANONIMA e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 699 de fecha 20 de octubre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 21 de abril de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 14 de septiembre de 2022, el representante convencional de MALVIES SOCIEDAD ANONIMA expresó agravios; y en fecha 16 de junio de 2023, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 27 de junio de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"Al realizar el cotejo de las marcas en pugna ARETÉ SUPERMERCADO Y ETIQUETA vs. VARIÉTÉ en conjunto y sucesivamente, se puede notar que las marcas enfrentadas si bien comparten el sufijo ETE difieren en los planos visual, fonético e ideológico, al pronunciar ambas denominaciones se puede apreciar que son disímiles ./.. las marcas en pugna tienen elementos que las hacen diferentes ./.. la solicitada posee 17 letras y dos palabras, por su parte, la marca registrada posee 7 letras y una palabra ./.. la marca solicitada es una marca mixta que posee un logotipo distintivo que la identifica ./.. esta Dirección concluye que la oposición presentada debe ser declarada improcedente".* -----

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: *"Las marcas enfrentadas no solo comparten el sufijo ETE, sino que además la totalidad de la denominación cuyo registro se solicita se encuentra contenida en las marcas invocadas como base de la oposición ./.. el mero hecho de suprimir dos letras de las marcas de mi mandante y de agregar una palabra genérica y de uso común, en lugar secundario, no dotan a la marca pedida del suficiente carácter diferenciador como para evocar en el consumidor un recuerdo distinto del producido por las marcas base de esta oposición ./.. las marcas en conflicto amparan servicios que cumplen una misma función".* -----

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: *"Lo que impugna la adversa es la palabra ARETÉ en la marca solicitada y en busca de argumentos hace un recuento de letras y la secuencia de las mismas. Quiero poner de manifiesto un hecho fundamental: Alimentos Especiales S.A. ya tiene registradas tres marcas que incluyen la palabra ARETÉ en la clase 35: ARETÉ ALMACENES, clase 35, Reg. N° 470826; OFERTAS MBARETÉ DE ARETÉ, clase 35; Reg. N° 523701; ARETÉ GO SUPER PRÁCTICO, clase 35, Reg. N° 526560. Pero mi mandante también tiene otros registros: ARETÉ ALMACENES, clase 29, Reg. N° 518966; ARETÉ ALMACENES, clase 30, Reg. N° 523701 ./.. las marcas ARETÉ SUPERMERCADOS y ARETÉ ALMACENES protegen la denominación ARETÉ en un mismo ámbito: el de las grandes tiendas de comestibles".* -----



POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 699 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ARETÉ SUPERMERCADOS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 85911/2018, SOLICITADA POR ALIMENTOS ESPECIALES 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 "ARETÉ SUPERMERCADOS Y ETIQUETA" (solicitada en clase 35) y la marca oponente "VARIÉTÉ y VARIÉTÉ Y ETIQUETA" (oponente en clase 35, 43, 29, 30, 31), se evidencia que si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparten algunas letras, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra, mientras que la marca oponente está compuesta por un solo vocablo, la solicitada se compone de dos vocablos, que en su conjunto dejan una impresión fonética y visual 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: -----

ARETÉ SUPERMERCADOS Y ETIQUETA (solicitada), y
VARIÉTÉ y VARIÉTÉ Y ETIQUETA (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 ARETÉ SUPERMERCADOS Y ETIQUETA (solicitada), y VARIÉTÉ y VARIÉTÉ Y ETIQUETA (base de oposición) no representan la misma idea conceptual. Siendo el vocablo similar ARETÉ/VARIÉTÉ, tenemos que la solicitada ARETÉ es una palabra en guaraní que en su traducción significa "fiesta" mientras que la oponente VARIÉTÉ es una palabra en francés que en su traducción significa: "variedad", lo cual nos da una idea conceptual totalmente disímil una de otra. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.-----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la primera (marca solicitada) consiste en la denominación "areté" en letras minúsculas de color blanco con acento sobre la letra "é" final de color naranja, también se lee la palabra supermercados en letras minúsculas de color naranja, ambas denominaciones dentro de un semicírculo de color fucsia, mientras que la segunda (marca oponente) cuenta con un fondo negro con la denominación VARIÉTÉ en letras mayúsculas blancas con la denominación COFFEE & SHOP en letras blancas en la parte inferior, siendo mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo. -----

marca solicitada



marca oponente



¹ <https://es.globo.com/paraguay>

² <https://canal5.globo.com/21-videos-8481-vidео-770242748374274384p-mundo>

Resolución N° **0677**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 699 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ARETÉ SUPERMERCADOS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 85911/2018, SOLICITADA POR ALIMENTOS ESPECIALES S.A. -----

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante actual ya cuenta con la marca registrada ARETÉ ALMACENES, clase 35, Registro N° 470826; OFERTAS MBARETÉ DE ARETÉ (SLOGAN), clase 35, Registro N° 491003 y Areté Go Super práctico (SLOGAN), clase 35, Registro N° 526560. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo denominaciones similares, con el mismo vocablo "ARETÉ", y en la misma clase 35, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, 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° 699 de fecha 20 de octubre de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ARETÉ SUPERMERCADOS Y ETIQUETA", clase 35, Acta N° 85911/2018, solicitada a nombre de ALIMENTOS ESPECIALES S.A. -----
- Art. 3º** **NOTIFIQUESE** por Cédula. -----


Cristóbal Benítez Céspedes
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial
Calle 2 de Agosto de 1948, 1111, Asunción, Paraguay

Resolución N° **0678**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 698 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ARETÉ CLICK Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 85932/2018, SOLICITADA POR ALIMENTOS ESPECIALES S.A. -----

Asunción, **13 SEP 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MALVIES SOCIEDAD ANONIMA contra la Resolución N° 698 de fecha 20 de octubre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 01 de noviembre de 2021 se presenta el representante convencional de MALVIES SOCIEDAD ANONIMA e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 698 de fecha 20 de octubre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 21 de abril de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 14 de septiembre de 2022, el representante convencional de MALVIES SOCIEDAD ANONIMA expresó agravios; y en fecha 16 de junio de 2023, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 27 de junio de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"Al realizar el cotejo de las marcas en pugna ARETÉ CLICK Y ETIQUETA vs. VARIÉTÉ en conjunto y sucesivamente, se puede notar que las marcas enfrentadas si bien comparten el sufijo ETE difieren en los planos visual, fonético e ideológico, al pronunciar ambas denominaciones se puede apreciar que son disímiles .../... las marcas en pugna tienen elementos que las hacen diferentes .../... la solicitada posee 10 letras y dos palabras, por su parte, la marca registrada posee 7 letras y una palabra .../... la marca solicitada es una marca mixta que posee un logotipo distintivo que la identifica .../... esta Dirección concluye que la oposición presentada debe ser declarada improcedente".* -----

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: *"Las marcas enfrentadas no solo comparten el sufijo ETE, sino que además la totalidad de la denominación cuyo registro se solicita se encuentra contenida en las marcas invocadas como base de la oposición .../... el mero hecho de suprimir dos letras de las marcas de mi mandante y de agregar una palabra genérica y de uso común, en lugar secundario, no dotan a la marca pedida del suficiente carácter diferenciador como para evocar en el consumidor un recuerdo distinto del producido por las marcas base de esta oposición .../... las marcas en conflicto amparan servicios que cumplen una misma función".* -----

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: *"Lo que impugna la adversa es la palabra ARETÉ en la marca solicitada y en busca de argumentos hace un recuento de letras y la secuencia de las mismas. Quiero poner de manifiesto un hecho fundamental: Alimentos Especiales S.A. ya tiene registradas tres marcas que incluyen la palabra ARETÉ en la clase 35: ARETÉ ALMACENES, clase 35, Reg. N° 470826; OFERTAS MBARETÉ DE ARETÉ, clase 35, Reg. N° 523703; ARETÉ GO SUPER PRÁCTICO, clase 35, Reg. N° 526560. Pero mi mandante también tiene otros registros: ARETÉ ALMACENES, clase 29, Reg. N° 518966; ARETÉ ALMACENES, clase 30, Reg. N° 523703 .../... resultan irrefutables los derechos adquiridos por mi poderdante sobre la palabra ARETÉ, a eso debe agregarse la presencia del término CLICK, un vocablo que refuerza la distintividad de la denominación ARETÉ CLICK".* --



POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 698 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ARETÉ CLICK Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 85912/2018, SOLICITADA POR ALIMENTOS ESPECIALES 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 "ARETÉ CLICK Y ETIQUETA" (solicitada en clase 35) y la marca oponente "VARIÉTÉ y VARIÉTÉ Y ETIQUETA" (oponente en clase 35, 43, 29, 30, 31), se evidencia que si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparten algunas letras, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra, mientras que la marca oponente está compuesta por un solo vocablo, la solicitada se compone de dos vocablos, que en su conjunto dejan una impresión fonética y visual 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: -----

ARETÉ CLICK Y ETIQUETA (solicitada), y
VARIÉTÉ y VARIÉTÉ Y ETIQUETA (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 ARETÉ CLICK Y ETIQUETA (solicitada), y VARIÉTÉ y VARIÉTÉ Y ETIQUETA (base de oposición) no representan la misma idea conceptual. Siendo el vocablo similar ARETÉ/VARIÉTÉ, tenemos que la solicitada ARETÉ es una palabra en guaraní que en su traducción significa "fiesta" mientras que la oponente VARIÉTÉ es una palabra en francés que en su traducción significa: "variedad", lo cual nos da una idea conceptual totalmente disímil una de otra. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.-----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la primera (marca solicitada) consiste en la denominación "areté" en letras minúsculas de color blanco con acento sobre la letra "é" final de color naranja, también se lee la palabra "click" en letras minúsculas de color naranja, ambas denominaciones dentro de un semicírculo de color fucsia bordeado de una línea naranja que termina en el diseño de una mano que apunta con un dedo, mientras que la segunda (marca oponente) cuenta con un fondo negro con la denominación VARIÉTÉ en letras mayúsculas blancas con la denominación COFFEE & SHOP en letras blancas en la parte inferior, siendo mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo. -----

marca solicitada



marca oponente



¹ <https://es.euipe.com/guarani>

² <https://translate.google.com/?hl=es&sl=es&tl=fr&text=aret%C3%A9&btnG=Traducir>

Resolución N° **0678**

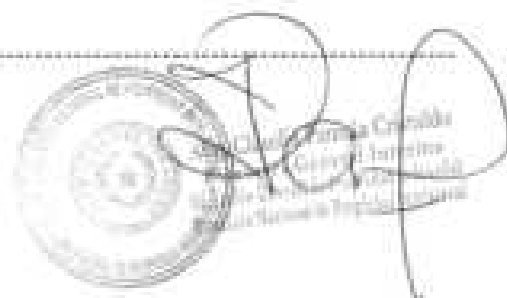
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 698 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ARETÉ CLICK Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 85912/2018, SOLICITADA POR ALIMENTOS ESPECIALES S.A. -----

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante actual ya cuenta con la marca registrada ARETÉ ALMACENES, clase 35, Registro N° 470826; OFERTAS MBARETÉ DE ARETÉ (SLOGAN), clase 35, Registro N° 491003 y Areté Go Super práctico (SLOGAN), clase 35, Registro N° 526560. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo denominaciones similares, con el mismo vocablo "ARETÉ", y en la misma clase 35, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, 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° 698 de fecha 20 de octubre de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ARETÉ CLICK Y ETIQUETA", clase 35, Acta N° 85912/2018, solicitada a nombre de ALIMENTOS ESPECIALES S.A. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula, -----



Resolución N°

0679

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 168 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEGALABS Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 56335/2018, SOLICITADA POR MEGA LABS S.A. -----

Asunción, 13 SEP 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de FARMEDIS S.A. contra la Resolución N° 168 de fecha 13 de abril de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 24 de junio de 2021 se presenta el representante convencional de FARMEDIS S.A. e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 168 de fecha 13 de abril de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 13 de julio de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 29 de noviembre de 2021, el representante convencional de FARMEDIS S.A. expresó agravios; y en fecha 15 de julio de 2022, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 04 de agosto de 2022. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "Analizando el caso en autos las marcas en pugna MEGALABS Y ETIQUETA (solicitada) y MEGALAC y MEGA (oponentes), notamos que entre las marcas es posible la coexistencia pacífica en el mercado, en razón de que no existe riesgo de confusión, ni similitud alguna entre las denominaciones .../... el prefijo MEGA es de uso común ya que existen varias marcas registradas a nombre de diferentes titulares .../... la solicitante ya cuenta con registro anterior de la marca MEGA LABS y etiqueta, Registro N° 427081, clase 01, 424444 clase 42 y 427080 clase 44, la cual ya cuenta con un derecho adquirido .../... es criterio de esta Dirección rechazar las oposiciones deducidas". -----

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: "MEGALABS Y ETIQUETA y MEGALAC no se distinguen entre sí y menos aún si se las desmenuzan sílaba por sílaba. Salta a la vista que las tres primeras sílabas son idénticas y la última se diferencia porque la firma solicitante ha sustituido las consonantes BS de la registrada por la consonante C .../... la firma solicitante tiene ciertamente derechos adquiridos sobre MEGA LABS en las clases mencionadas más no así en la clase 5 .../... no se puede permitir que dos marcas tan similares para productos medicinales puedan coexistir". -----

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: "A pesar de contar con la raíz de uso común MEGA, la percepción en el conjunto que se tiene de ambas es bien distinta y no existirá riesgo de confusión .../... mi mandante MEGA LABS S.A., ya es propietaria de al menos 19 registros de su marca MEGALABS .../... hay 6 marcas con la palabra MEGALABS registradas en la clase 5; hay 3 marcas con la palabra MEGALABS registradas en la clase 3 y 1 (relacionadas con los productos farmacéuticos) .../... mi mandante es propietaria y tiene derechos adquiridos sobre la denominación MEGALABS para productos farmacéuticos y servicios relacionados con ellos". -----

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


Dra. Claudia Bernabé Cristóbal
Directora General de Propiedad Intelectual
Secretaría de Asesoría Legal y Judicial
Servicio Nacional de Registro Industrial

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 168 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEGALABS Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 56335/2018, SOLICITADA POR MEGA LABS S.A. -----

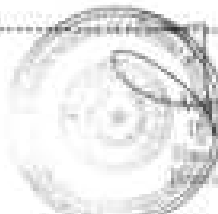
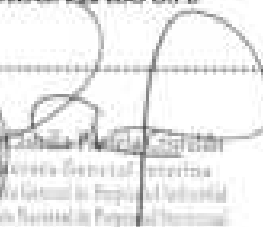
Que, analizando las constancias obrantes en el expediente, y según la base de datos de la DINAPI, vemos que el titular solicitante actual ya tiene derecho adquirido sobre la denominación "MEGALABS Y ETIQUETA", ya que cuenta con numerosas marcas registradas: MEGA LABS, clase 05, Registro N° 562404; VESSONE MEGALABS, clase 05, Registro N° 536567; ODASEN MEGALABS, clase 05, Registro N° 543382; CIMERIS MEGALABS, clase 05, Registro N° 496893; VASILIS MEGALABS, clase 05, Registro N° 506356; KARIMA MEGALABS, clase 05, Registro N° 506234; MULTIFLORA MEGALABS, clase 05, Registro N° 506357; POLIRESTORE MEGALABS, clase 05, Registro N° 506358 y MEGALABS TIENDA DE LA PIEL (SLOGAN), clase 05, Registro N° 552634. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo denominaciones similares, con el mismo vocablo "MEGALABS", 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. En ese sentido, mal podría el oponente alegar que se vería afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada. -----

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

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

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 168 de fecha 13 de abril de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "MEGALABS Y ETIQUETA", clase 05, Acta N° 56335/2018, solicitada a nombre de MEGA LABS S.A. -----
- Art. 3º** NOTIFIQUESE por Cédula. -----



Dra. Gabriela Patricia González
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Ministerio de Industria y Comercio

Resolución N°

0680

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 167 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEGALABS", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 60337/2018, SOLICITADA POR MEGA LABS S.A. -----

Asunción,

13 SEP 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de FARMEDIS S.A. contra la Resolución N° 167 de fecha 13 de abril de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y: -----

RESULTA:

Que, en fecha 24 de junio de 2021 se presenta el representante convencional de FARMEDIS S.A. e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 167 de fecha 13 de abril de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 13 de julio de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 29 de noviembre de 2021, el representante convencional de FARMEDIS S.A. expresó agravios; y en fecha 15 de julio de 2022, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 04 de agosto de 2022. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "Analizando el caso en autos las marcas en pugna MEGALABS (solicitada) y MEGALAC y MEGA (oponentes), notamos que entre las marcas es posible la coexistencia pacífica en el mercado, en razón de que no existe riesgo de confusión, ni similitud alguna entre las denominaciones .../... el prefijo MEGA es de uso común ya que existen varias marcas registradas a nombre de diferentes titulares .../... la solicitante ya cuenta con registro anterior de la marca MEGA LABS y etiqueta Registro N° 427081, clase 01, 424444 clase 42 y 427080 clase 44, la cual ya cuenta con un derecho adquirido .../... es criterio de esta Dirección rechazar las oposiciones deducidas". -----

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: "MEGALABS y MEGALAC no se distinguen entre sí y menos aún si se las desmenuzan sílaba por sílaba. Salta a la vista que las tres primeras sílabas son idénticas y la última se diferencia porque la firma solicitante ha sustituido las consonantes BS de la registrada por la consonante C .../... la firma solicitante tiene ciertamente derechos adquiridos sobre MEGA LABS en las clases mencionadas más no así en la clase 5 .../... no se puede permitir que dos marcas tan similares para productos medicinales puedan coexistir". -----

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: "A pesar de contar con la raíz de uso común MEGA, la percepción en el conjunto que se tiene de ambas es bien distinta y no existirá riesgo de confusión .../... mi mandante MEGA LABS S.A., ya es propietaria de al menos 19 registros de su marca MEGALABS .../... hay 6 marcas con la palabra MEGALABS registradas en la clase 5; hay 3 marcas con la palabra MEGALABS registradas en la clase 3 y 1 (relacionadas con los productos farmacéuticos) .../... mi mandante es propietaria y tiene derechos adquiridos sobre la denominación MEGALABS para productos farmacéuticos y servicios relacionados con ellos". -----

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




Claudia Patricia Córdova
Directora General
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0680

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 167 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEGALABS", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 60337/2018, SOLICITADA POR MEGA LABS S.A. -----

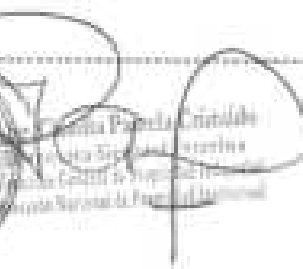
Que, analizando las constancias obrantes en el expediente, y según la base de datos de la DINAPI, vemos que el titular solicitante actual ya tiene derecho adquirido sobre la denominación "MEGALABS", ya que cuenta con numerosas marcas registradas: MEGA LABS, clase 05, Registro N° 562404; VESSONE MEGALABS, clase 05, Registro N° 536567; ODASEN MEGALABS, clase 05, Registro N° 543382; CIMERIS MEGALABS, clase 05, Registro N° 496893; VASILIS MEGALABS, clase 05, Registro N° 506356; KARIMA MEGALABS, clase 05, Registro N° 506234; MULTIFLORA MEGALABS, clase 05, Registro N° 506357; POLIRESTORE MEGALABS, clase 05, Registro N° 506358 y MEGALABS TIENDA DE LA PIEL (SLOGAN), clase 05, Registro N° 552634. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo denominaciones similares, con el mismo vocablo "MEGALABS", 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. En ese sentido, mal podría el oponente alegar que se vería afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada.-----

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

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

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 167 de fecha 13 de abril de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "MEGALABS", clase 05, Acta N° 60337/2018, solicitada a nombre de MEGA LABS S.A. -----
- Art. 3º** NOTIFIQUESE por Cédula. -----



Patricia Patricia Cristóbal
Directora General Interina
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0681**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 623 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALZARA Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 58753/2021 A NOMBRE DE INVERSIONES GG, S.A. -----

Asunción, 13 SEP 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) en contra de la Resolución N° 623 de fecha 05 de septiembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 13 de septiembre de 2023 se presenta el representante convencional de INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 623 de fecha 05 de septiembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 20 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. -----

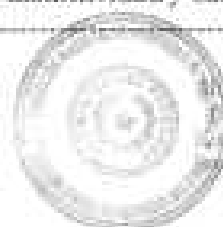
Que, en fecha 20 de noviembre de 2023, el representante convencional de INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) expresó agravios, y en fecha 16 de enero de 2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 30 de enero de 2024. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Al analizar las marcas en pugna ALZARA Y ETIQUETA (solicitada) vs. ZARA Y ZARA HOME (oponentes), es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, fonético .../... ZARA y ZARA HOME se enfoca en un tipo específico de productos y servicios, clase 25 (vestidos, calzados, sombrería) y clase 35 ZARA HOME (servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina...) mientras que la solicitada ALZARA clase 37 se dirige (servicios de construcción, servicios de construcción de viviendas, servicios de gestión, consultoría, información) no hay una competencia directa entre ambas marcas .../... esta dirección concluye que la oposición presentada debe ser declarada improcedente".* -----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"Las marcas enfrentadas no sólo comparten algunas letras como se afirma, sino que la totalidad de las marcas ZARA y ZARA Y ETIQUETA se encuentran reproducidas en la marca peticionada por la solicitante .../... la mera adición en la marca pedida de la sílaba AL no constituye un elemento que sea suficiente como para diferenciarla .../... la solicitud de registro de la marca ALZARA está acompañada de una etiqueta, la cual tampoco le dota del carácter diferencial .../... de hecho sí existe una sutil relación entre las clases y es que esos inmuebles a ser construidos a través de los servicios ofrecidos por la de la marca ALZARA Y ETIQUETA, necesitan ser ambientados y decorados, lo cual podría ser hecho con el auxilio de los productos ofrecidos por la marca ZARA HOME de mi mandante .../... la marca solicitada carece de los requisitos de novedad y especialidad".* -

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: *"La solicitud de registro de la marca ALZARA se encuentra solicitada para distinguir única y exclusivamente: servicios de construcción, servicios de construcción de viviendas, servicios de gestión, consultoría, información .../... la marca ALZARA, solicitada por mi mandante es una denominación con distintividad y características propias .../... entre las marcas en pugna no existe posibilidad de confusión".* -----




Cecilia Patricia Zavallini
Directora Nacional de Asuntos Marcarios Litigiosos
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELLECTUAL
PARAGUAY

Resolución N° **0681**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 623 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALZARA Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 58753/2021 A NOMBRE DE INVERSIONES GG, S.A. -----

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas ALZARA Y ETIQUETA (solicitada) y ZARA, ZARA Y ETIQUETA Y ZARA HOME (oponente en clase 35, 25 y 43), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo ZARA, no es menos cierto que la solicitada incorpora el radical AL y además, en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas y el cotejo de etiquetas de las mismas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud.-----

ALZARA Y ETIQUETA	(marca solicitada), y
ZARA, ZARA Y ETIQUETA Y ZARA HOME	(marca oponente)

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente "ZARA, ZARA Y ETIQUETA y ZARA HOME" registradas para servicios de la clase 35: "Servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, servicios de ayuda en la dirección de los negocios o funciones comerciales de una empresa industrial o comercial, organizaciones de exposiciones y ferias con fines comerciales o de publicidad..."; "ZARA" registrada para productos de la clase 25: "Todos los artículos de la clase 25, comprendiéndose entre ellos vestidos, calzados, sombrerería" y "ZARA" registrada para servicios de la clase 43: "Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal; servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de autoservicio; servicios de catering; servicios de banquetes; servicios de bebidas y comidas preparadas; servicios de cafeterías; servicios de bar..."; mientras que la marca en trámite de registro "ALZARA Y ETIQUETA" solicita la cobertura para los servicios comprendidos en la clase 17: "Servicios de construcción; servicios de construcción de viviendas y edificios destinados a la viviendas; servicios de supervisión, gestión, consultoría, información y asesoramiento en materia de construcción de obras; servicios de mantenimiento y reparación de inmuebles; servicios de reparación de estas viviendas y edificios". -----

Que, en ese sentido, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, fue adoptado el **Sistema Uniclase**, sistema por el cual se debe contar con un registro en cada clase a ser protegida. De ello se colige que las marcas en pugna **no** comparten la misma clase del nomenclador internacional pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa (rubro de construcción de viviendas y edificios por parte de la solicitada y rubro comercial, vestimenta y restauración 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 un fondo blanco con el vocablo ALZARA en letras mayúsculas de color rojo burdeos con la segunda letra A con una raya blanca que la atraviesa, mientras que la segunda (marca oponente) se compone de un fondo blanco con la denominación ZARA en letras mayúsculas negras, siendo **mayores** las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo: -----



Resolución N° **0681**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 623 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALZARA Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 58753/2021 A NOMBRE DE INVERSIONES GG, S.A. -----

marca solicitada

ALZARA

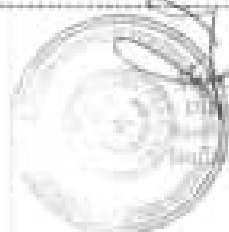
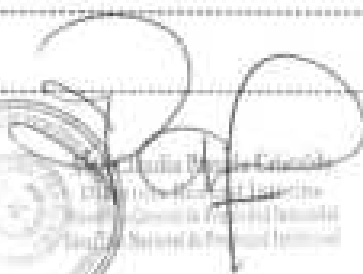
marca oponente

ZARA

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. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 623 de fecha 05 de septiembre de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ALZARA Y ETIQUETA", clase 37, Expediente N° 58753/2021, solicitada a nombre de INVERSIONES GG, S.A. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula. -----



Dra. María Dolores Catanzani
Directora General Interina
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0682**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 59 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 09, EXPEDIENTE N° 67461/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.-----

Asunción, 18 SEP 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. contra la Resolución N° 59 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° 59 de fecha 17 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

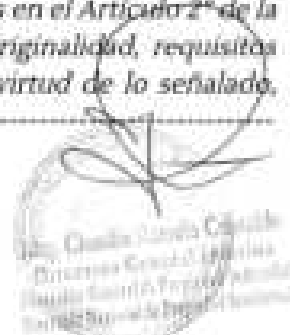
Que, en fecha 06 de marzo de 2023 se presenta el representante convencional de la firma HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 59 de fecha 17 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. --

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 28 de julio de 2023, el representante convencional de HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG expresó agravios; en fecha 21 de septiembre de 2023, el representante convencional de solicitante contesta la expresión de agravios; en fecha 04 de marzo de 2024, fue acusada la rebeldía del representante convencional del solicitante por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "PEDIBOSS Y ETIQUETA" solicitada para la clase 09, en base del registro de la marca "PEDIDOS YA" inscripta en las clases 35 y BOSS en la clase 09, 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 incurso en las prohibiciones establecidas en el Artículo 2° de la Ley de Marcas N° 1294/98.../... Redne 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."-----

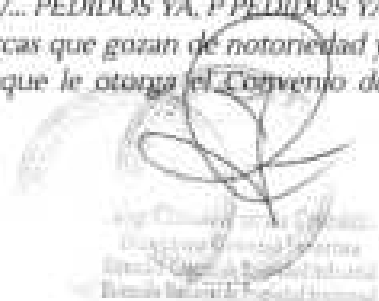

Dra. Claudia García Colás
Directora General de Marcas
Paraguay
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELLECTUAL

Resolución N° **0682**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 59 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 09, EXPEDIENTE N° 67461/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.-----

Que, se agravia el apelante por la firma HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG y en su escrito de expresión de agravios entre otros argumentos manifiesta: "La presente oposición no solo fue deducida en base a la marca BOSS, ya registrada en clase 25 y solicitada, en su forma figurativa, con prioridad en nuestro país en la clase 9.../...También fueron invocadas la marca HUGO BOSS, registrada en las clases 9, 16, 18 y 25; la marca BOSS HUGO BOSS Y ETIQUETA, registrada en las clases 9, 14, 18, 25 y 35 y la marca HUGO HUGO BOSS Y ETIQUETA, registrada en las clases 9, 18 y 25.../...Las cuales forman parte de la familia de marcas de propiedad de mi mandante con el elemento BOSS.../...Niego categóricamente que entre las marcas de mi mandante BOSS, BOSS Y ETIQUETA, HUGO BOSS, BOSS HUGO BOSS Y ETIQUETA y HUGO HUGO BOSS Y ETIQUETA y la marca peticionada PEDIBOSS Y ETIQUETA existan suficientes diferencias en los aspectos fonético, visual e ideológico.../... En virtud de las notorias semejanzas en los planos gráfico, ortográfico y fonético que existen entre las afamadas marcas BOSS, BOSS Y ETIQUETA, HUGO BOSS, BOSS HUGO BOSS Y ETIQUETA y HUGO HUGO BOSS Y ETIQUETA de mi mandante y la marca PEDIBOSS Y ETIQUETA, peticionada en autos, es posible concluir que su coexistencia pacífica definitivamente no es posible.../...La solicitud de registro de la marca PEDIBOSS Y ETIQUETA pretende amparar productos de la clase 9, misma clase en donde la marca BOSS ya fue depositada con prioridad y misma clase en donde las marcas BOSS Y ETIQUETA, HUGO BOSS, BOSS HUGO BOSS Y ETIQUETA y HUGO HUGO BOSS Y ETIQUETA ya se encuentran registradas en nuestro país.".../...-----

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) La presente oposición no solo fue deducida en base a la marca PEDIDOS YA, registrada en nuestro país en la clase 35.../...También fueron invocadas la marca P Pedidos YA Y ETIQUETA, registrada en la clase 39, así como también la marca P PEDIDOS YA Y ETIQUETA, en las clases 36, 39, 42 y 43, todas las cuales forman parte de la familia de marcas de propiedad de mi mandante.../...Mi mandante posee una familia de marcas con la partícula PEDI.../... 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.../...Donde 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".../... 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



Ing. Claudio María Gálvez
Director General de Propiedad Intelectual
Banco Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0682

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 59 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 09, EXPEDIENTE N° 67461/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.-----

París.../. Por lo tanto, ruego a la Señora Directora, oportunamente dicte resolución revocando en todas sus partes la resolución N° 59/2023.-----

Que, el representante convencional de la firma solicitante en su escrito de contestación de agravios a la firma HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG manifiesta: "...(...) La solicitud a nombre de mi mandante no infringe las prohibiciones enunciadas en el Artículo 2 de la Ley de Marcas 1294/98 y reúne los requisitos de novedad, especialidad, y originalidad.../...Existen otras marcas convenientemente registradas en la misma clase 09 que, "si bien comparten en común ciertas letras, en su conjunto son plenamente diferenciables.../... a saber: BOSS AUDIO SYSTEMS clase 09, registro No 530.809.../... BOSS y etiqueta, clase 09 Registro No 426.067.../... Pues tenemos que las mismas son de la misma clase nueve y protegen productos similares.../...Han sido concedidas teniendo en cuenta la posibilidad que las mismas tienen que coexistir pacíficamente con otros antecedentes.../... La marca de mi mandante utiliza el vocablo PEDI acompañado junto con un ingenioso juego de palabras con la alocución inglesa BOSS (jefe en castellano) y VOS (TU) como segunda persona del singular.../... Además cuenta con un logotipo característico.../... Por ello que esta resolución emanada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos debe confirmarse en todas sus partes, por ser ajustada a derecho.-----

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", y en el caso de la otra oponente BOSS y Etiqueta, se puede advertir que la solicitada reproduce totalmente la palabra preponderante BOSS de la registrada. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna:-----

PEDIBOSS Y ETIQUETA

PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA

BOSS

(solicitada), y

(marcas oponentes)

(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, 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



Resolución N° **0682**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 59 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 09, EXPEDIENTE N° 67461/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.-----

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- BOSS 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 cree 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 Y relacionadas.-----

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- BOSS 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, de igual manera **HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG** para sus marcas **BOSS y Etiqueta** y toda su familia de marcas **BOSS Y ETIQUETA, HUGO BOSS, BOSS HUGO BOSS Y ETIQUETA y HUGO HUGO BOSS Y ETIQUETA**, es una casa de moda alemana, fundada en 1924 en Metzingen y cuenta con varios registros en nuestro país y muy reconocida a nivel mundial.-----

¹ Mathely, Paul, "Le droit français des signes distinctifs", p. 18, Paris, 1984.



Resolución N° **0682**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 59 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 09, EXPEDIENTE N° 67461/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.-----

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° 59 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 09, Acta N° 67461/2021, solicitada a nombre de **TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.**-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----


Dra. Carolina Domínguez Córdova
Abogada General y Prokuradora
Dirección General de Propiedad Industrial
Ministerio Paraguayo de Agricultura y Ganadería

Resolución N° **0682**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 59 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 09, EXPEDIENTE N° 67461/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.-----

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. o a HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG, situación que acarrearía un innegable daño a la marca notoria y a los propios consumidores pues, a fin de cuentas, todo acto de consumo es ejecutado dentro de un innegable acto de confianza que deposita el consumidor frente a los proveedores. Y dentro de dicho círculo de comercialización, es obligación de la esta autoridad administrativa, conforme lo dispone el propio Art. 6 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, velar por el interés general de modo a evitar que prácticas desleales, expongan al sector más débil de la cadena de consumo.-----

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: *"Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor"*² y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Así las cosas, en el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria.-----

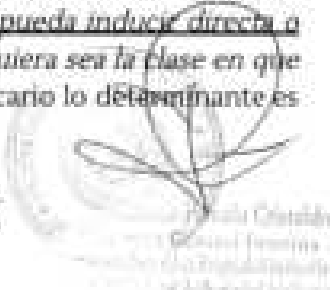
Que, adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: *"la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquella implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)"*³ Y el Dr. Otamendi se refiere a la similitud conceptual de palabras, diciendo: *"En un interesante caso se declararon confundibles dos slogans: "El Banco que hace más por sus clientes" y "Su Banco hace más por usted". Dijo el tribunal que "presentan un mismo sentido ponderativo con la particularidad de que ambas lo hacen con palabras similares"*.-----

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

² DERECHO DE MARCAS* - Jorge Otamendi, 9ª Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2007

³ OTAMENDI, Jorge, DERECHO DE MARCAS, Buenos Aires, Abeledo Perrot Lexis Nexis, Argentina, 2002, 8va. Ed. Pág. 438.

⁴ OTAMENDI, Jorge, DERECHO DE MARCAS, Buenos Aires, Abeledo Perrot Lexis Nexis, Argentina, 2002, 8va. Ed. Pág. 191.



María Gabriela
Secretaría General
Ministerio de la Presidencia
del Poder Ejecutivo Nacional

Resolución N°

0683

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 457 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 "PEDIBOSS Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 67488/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.-----

Asunción,

16 SEP 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. contra la Resolución N° 457 de fecha 18 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 21 de julio de 2023 se presenta el representante convencional de la firma DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 457 de fecha 18 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 16 de agosto de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 04 de octubre de 2023, el representante convencional de DELIVERY HERO LATAM MARKETPLACE HOLDING S.A. expresó agravios; en fecha 17 de enero de 2024, fue acusada la rebeldía del representante convencional del solicitante por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "PEDIBOSS Y ETIQUETA" solicitada para amparar los servicios de la clase 42, en base del registro de la marca "PEDIDOS YA" inscrita en las clases 35, 36, 39, 42, 43, por lo que corresponde a esta dirección determinar si las marcas son o no confundibles.../... Realizado el análisis sobre la procedencia o no del registro de la marca solicitada "PEDIBOSS Y ETIQUETA", esta Dirección constata que la misma presenta caracteres gráficos y fonéticos disímiles con respecto a la marca de la oponente. En efecto, entre el signo solicitado PEDIBOSS Y ETIQUETA y el registrado PEDIDOS YA no existen más aproximaciones que la común utilización de la raíz "PEDI".../...Poder distintivo de ambas marcas, vienen dado por sus respectivas desinencias.../... Las que confrontadas una con otra y unidas al plano de los conjuntos la diferencia se acentúa.../... Por lo que devienen claramente distinguibles.../...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 incurso en las prohibiciones establecidas en el Artículo 2° de la Ley de Marcas N° 1294/98.../... Queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Vemos que existe suficiente diferencias entre las mismas ya que la solicitada es original y distintiva que le otorga suficiente carga diferencial con relación a la oponente.../... 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

Resolución N°

0683

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 457 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 "PEDIBOSS Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 67488/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.-----

de esta oposición.../... La presente oposición fue deducida en base a la marca PEDIDOS YA, registrada en nuestro país en la clase 42 (misma clase pedida), además en base a las marcas P PedidosYA Y ETIQUETA, registrada en la clase 42, 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 mandante posee una amplia familia de marcas con la partícula PEDI y con el adverbio YA".../... Niego categóricamente que la marca PEDIBOSS Y ETIQUETA, peticionada en estos autos, presente caracteres gráficos y fonéticos disímiles con respecto a las marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P PedidosYA Y ETIQUETA de propiedad de mi mandante, tal como se afirma.../... A más de compartir la misma parte inicial o radical, guardan una muy extremada similitud en cuanto a las desinencias.../... La desinencia de uno de los elementos de las marcas de mi mandante corresponde a la partícula DOS, en tanto que la desinencia de la marca peticionada corresponde a la partícula BOSS, partículas que tienen un sonido muy similar y, por ende, confundibles.../... Si el poder distintivo de ambas marcas radica en la desinencia, la marca peticionada carece del mismo pues ambas desinencias son extremadamente similares, casi idénticas, sobre todo desde el plano fonético.../... Las marcas en conflicto no devienen claramente distinguibles.../... Las notorias semejanzas mencionadas, las mismas dejarán en el público consumidor una impresión extremadamente similar.../... La marca solicitada evoca casi el mismo recuerdo que el dejado por las ya registradas, las de mi mandante.../... PEDIBOSS Y ETIQUETA es una aplicación del teléfono.../... Disponible para modelos ANDROID y IOS, tal como lo es PEDIDOS YA, y como tal es notoriamente reconocida en el mundo.../... Cabe señalar que las marcas 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.../... Al momento de juzgar la posibilidad de confusión entre dos vocablos, se debe estar más a las semejanzas que a las diferencias existentes entre ellos.../... Que antiguos empleados y trabajadores de la firma Pedidos Ya Paraguay S.A. y, más aún, su antiguo gerente de ventas.../... Poseía todo el know-how, el conocimiento necesario y la experiencia para montar una empresa casi idéntica a la de mi mandante.../... La peticionante se inspiró en PEDIDOS YA para crear su marca PEDIBOSS Y ETIQUETA, demostrando de esta manera su mala fe.../... La marca solicitada no es producto de su imaginación.../... Se inspiró en las afamadas marcas PEDIDOS YA, P PEDIDOS YA Y ETIQUETA y P Pedidos YA Y ETIQUETA.../... Ya registradas por mi mandante en nuestro país.../... Demostrando a más de la mala fe, un afán de competencia desleal.../... No mostró novedad ni originalidad al solicitar la marca PEDIBOSS Y ETIQUETA.../... Por lo tanto, ruego a la Señora Directora, oportunamente dicte resolución revocando en todas sus partes la resolución N° 457/2023." -----

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 "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



Resolución N°

0683

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 457 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 "PEDIBOSS Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 67488/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.-----

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: -----

PEDIBOSS Y ETIQUETA

(solicitada), y

PEDIDOS YA, P PEDIDOSYA Y ETIQUETA

(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. -----

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 la marca oponente 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



Resolución N°

0683

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 457 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 "PEDIBOSS Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 67488/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.-----

servicios que distingue. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: *"La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante"*¹. En ese sentido, la marca oponente 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 pues, a fin de cuentas, todo acto de consumo es ejecutado dentro de un innegable acto de confianza que deposita el consumidor frente a los proveedores. Y dentro de dicho círculo de comercialización, es obligación de la esta autoridad administrativa, conforme lo dispone el propio Art. 6 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, velar por el interés general de modo a evitar que prácticas desleales, expongan al sector más débil de la cadena de consumo.---

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: *"Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor"*² y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. Así las cosas, en el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria. -----

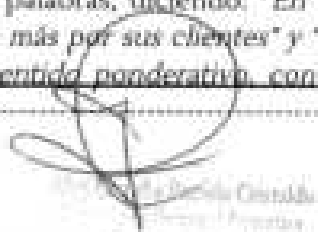
Que, adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: *"la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquella implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)"*³ Y el Dr. Otamendi se refiere a la similitud conceptual de palabras, diciendo: *"En un interesante caso se declararon confundibles dos slogans: "El Banco que hace más por sus clientes" y "Su Banco hace más por usted". Dio el tribunal que "presentan un mismo sentido ponderativo, con la particularidad de que ambas lo hacen con palabras similares"*⁴. -----

¹ Mathelly, Paul, "Le droit français des signes distinctifs", p. 18, París, 1984.

² "DERECHO DE MARCAS" -- Jorge Otamendi, 1ª Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2017.

³ OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS, Buenos Aires, Abeledo Perrot Lexis Nexis, Argentina, 2012, 8va. Ed. Pág. 456.

⁴ OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS, Buenos Aires, Abeledo Perrot Lexis Nexis, Argentina, 2012, 8va. Ed. Pág. 291.



Dr. Jorge Otamendi
Director General
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0683

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 457 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 "PEDIBOSS Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 67488/2021, SOLICITADO POR TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.-----

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° 457 de fecha 18 de julio 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 42, Acta N° 67488/2021, solicitada a nombre de TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----


Dra. Gladys Pamela Cristallo
Directora General Interina
Dirección General de la Propiedad Industrial

Resolución N°

0684

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1280 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "NATUR SAN NATURALMENTE SANO (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 76921/2019, SOLICITADA POR MACARENA GUILLERMINA GALLARDO RUIZ-TAGLE.

Asunción, 18 SEP 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. contra la resolución n° 1280 de fecha 24 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 ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. a interponer recurso de apelación contra la Resolución N° 1280 de fecha 24 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

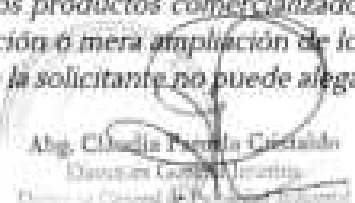
Que, en fecha 12 de mayo de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.

Que, en fecha 27 de julio de 2023, el representante convencional de ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. expresó agravios el apelante. En fecha 24 de noviembre de 2023, fue acusada la rebeldía de la adversa, por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 05 de diciembre de 2023.

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, entre la marca solicitada NATUR SAN NATURALMENTE SANO (SLOGAN) Y ETIQUETA (marca solicitada) y la marca oponente NATURA, se observa la marcada diferencia en cuanto fonética y visual, son totalmente diferentes entre sí, por lo que no se encuentran obstáculos en cuanto a la prosecución de los tramites ya que son muy marcadas las diferencias existentes entre las mismas.../... La marca solicitada es un signo registrable y totalmente distinguible de la marca oponente.../... Esta Dirección considera que aunque las mismas compartan pequeños aspectos en común son plenamente distinguibles.../... Como así también mencionar que la marca solicitada con una etiqueta muy original y novedosa y tampoco para afirmar que una coexistencia pacífica entre las mismas no sea posible.../... Por todo lo expuesto es criterio de esta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada improcedente."

Que, el representante de la firma oponente, ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A., presenta su escrito de expresión de agravios, manifestando entre otras cuestiones "(...) La citada Resolución, por la cual se declara improcedente uno se hace lugar a la acción deducida por mi mandante, debe ser revocada por no ajustarse a derecho.../... El inferior no ha tomado en consideración en absoluto los siguientes aspectos: La evidente similitud entre las denominaciones en pugna; La notoriedad de la marca NATURA de mi mandante; Los registros nacionales previos de mi mandante.../... El potencial daño que se podrá causar debido a la disolución de la marca NATURA y el riesgo latente de confusión del consumidor final.../... No ha tenido en cuenta que las marcas en pugna han sido depositadas en la misma clase y abarca el mismo sector y/o mercado.../... Esto se puede dar lugar a que los consumidores asocien los productos comercializados bajo la marca NATUR SAN NATURALMENTE SANO (SLOGAN) como derivación o mera ampliación de los productos ofrecidos por mi mandante, NATURA.../... Es necesario resaltar que la solicitante no puede alegar


Abg. Claudia Patricia Cristóbal
Directora General Litigiosa
Dirección General de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0684**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1280 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "NATUR SAN NATURALMENTE SANO (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 76921/2019, SOLICITADA POR MACARENA GUILLERMINA GALLARDO RUIZ-TAGLE. -----

el desconocimiento de la marca de mi principal dada la notoriedad de la marca NATURA en el mercado al cual va dirigido.../... Mi mandante ha ofrecido y presentado pruebas donde ha dejado constancia de la titularidad de la marca tanto en su país de origen, Argentina, así como en numerosas jurisdicciones alrededor del mundo.../... En razón de lo expuesto precedentemente, con tal convicción sostenemos que la Resolución N° 1280/2022 debe ser revocada en todas sus partes.-----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto contra la Resolución N° 1280 de fecha 24 de noviembre de 2022 -----

Que, uno de los criterios al analizar la posibilidad de confusión marcaría es evaluar a los signos en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre ellos. Asimismo, se debe analizar el lugar de comercialización de los productos pues, de ser éste el mismo para ambos productos, el consumidor promedio podría caer en confusión, sumándose a esto el perjuicio generado al titular de la marca registrada. -----

Que, en ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "NATUR SAN NATURALMENTE SANO (SLOGAN)/NATURA", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una impresión fonética y visual muy diferente. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:

NATUR SAN NATURALMENTE SANO (SLOGAN) Y ETIQUETA (marca solicitada), y
NATURA (marca base de oposición)

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, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes de fantasía que las hace originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación.-----

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles." 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, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud entre ellas. La marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, la cual en conjunto deja una impresión muy diferente: -----

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


Alicia Cristina Pamela Crianddo
Directora General Ejecutiva
Secretaría General de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0684**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1280 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "NATUR SAN NATURALMENTE SANO (SLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 76921/2019, SOLICITADA POR MACARENA GUILLERMINA GALLARDO RUIZ-TAGLE.

Marca Solicitada



Marca Registrada



Que, analizadas las marcas en pugna, ésta dependencia administrativa considera que la marca solicitada "NATUR SAN NATURALMENTE SANO (SLOGAN) Y ETIQUETA" no causaría riesgo de confusión o de asociación con la marca oponente "NATURA", así como tampoco menoscabar los derechos de las firma oponente, por lo que corresponde confirmar la resolución recurrida.

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1280 de fecha 24 de noviembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.
- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "NATUR SAN NATURALMENTE SANO (SLOGAN) Y ETIQUETA", Acta N° 76912/2019, clase 29, presentada por MACARENA GUILLERMINA GALLARDO RUIZ-TAGLE.
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por cédula.


Alm. Claudia Pamela Cristóbal
Directora General Interina
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución N°

0685

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 590 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MUNICH ROYAL", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 57015/2011, A NOMBRE DE COMPAÑIA CERVECERA ASUNCION S.A.-----

Asunción,

16 SEP 2018

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por los representantes convencionales de COMPAÑIA CERVECERIAS UNIDAS S.A. en contra de la Resolución N° 590 de fecha 14 de junio de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 05 de julio de 2017 se presenta el representante convencional de COMPAÑIA CERVECERIAS UNIDAS S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 590 de fecha 14 de junio de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 26 de septiembre de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 22 de noviembre de 2018, el representante convencional de COMPAÑIA CERVECERIAS UNIDAS S.A. expresó agravios; en fecha 24 de octubre de 2019, se presenta la representante convencional de COMPAÑIA CERVECERA ASUNCION S.A. y contesta el traslado de expresión de agravios y en consecuencia llama autos para resolver en fecha 29 de noviembre de 2019.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) que analizando las marcas "MUNICH ROYAL" (marca solicitada) vs. "ROYAL LIGHT" (marca oponente), en un análisis en conjunto encontramos que entre las marcas en pugna no existen semejanzas en el plano denominativo, tanto en el plano ortográfico como en el aspecto fonético y visual, por lo cual una eventual coexistencia pacífica entre las mismas es totalmente factible.../... Por lo tanto, estamos delante de una marca que reúne los requisitos de novedad y de especialidad exigidos por la Ley de Marcas.../... Además resulta totalmente diferente de la marca oponente, no existiendo riesgo de asociación o confusión entre ellas, puesto que la solicitante ya cuenta con registro de la marca MUNICH en el país.../... 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 COMPAÑIA CERVECERIAS UNIDAS S.A. y manifiesta: "(...) En efecto, ambas marcas comparten el vocablo ROYAL, lo cual sugiere al consumidor que ambas poseen un mismo fabricante.../... Que son parte de una "familia de marcas", más aun considerando que mi representada es propietaria de otras marcas, a más de ROYAL LIGHT, que ostentan también el vocablo ROYAL, como las marcas ROYAL GUARD y ROYAL GUARD EL BUEN GUSTO EN CERVEZA (SLOGAN).../... El público consumidor, al ver otra marca que también contenga el término ROYAL dentro de su denominación, y también en la clase 32, inevitablemente las asociará entre sí y pensará que todas proceden de un mismo fabricante y por ende que ellas poseen una misma calidad.../... Pues la solicitante, COMPAÑIA CERVECERIA ASUNCION S.A., nunca contrarió las afirmaciones vertidas por mi parte.../... No contestó el traslado de la oposición presentada.../... Pese a haber sido debidamente notificado de la misma.../... Fue declarada en rebeldía por medio de la providencia de fecha 18 de junio de 2013.../... Que todos los hechos alegados por mi parte, la oponente, quedan consentidos y son tenidos por ciertos.../... Al

Resolución N° **0685**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 590 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MUNICH ROYAL", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 57015/2011, A NOMBRE DE COMPAÑIA CERVECERA ASUNCION S.A.-----

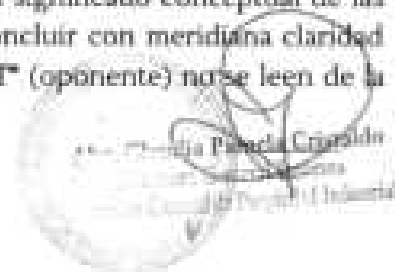
no contestar la acción, la peticionante no pudo haber alegado hecho ni descargo alguno.../. Deben ser tenidos por ciertos los extremos manifestados por mi parte.../. No fue ordenada la apertura de período probatorio.../. Clara contradicción al principio que reza "el interés es la medida de la acción".../. Que la solicitante, al no contestar la acción promovida en su contra, demostró una total falta de interés en impulsar los trámites de su solicitud o en defenderla".../. El Inferior manifiesta que "resulta totalmente diferente de la marca oponente, no existiendo riesgo de asociación o confusión entre ellas, puesto que la solicitante ya cuenta con registro de la marca MUNICH en el país".../. Contradigo estas manifestaciones.../. Ellas NO son totalmente diferentes como afirma el Inferior. Evidentemente, el consumidor no tomará una marca por la otra, pues no existe riesgo de confusión directa.../. Existe un elevado riesgo de confusión indirecta.../. El consumidor pensará que ambas tienen un mismo origen.../. Aproveche ilícitamente los frutos de la actividad y prestigios ajenos.../. Independientemente del hecho de que la marca MUNICH se encuentra ya registrada a favor de la solicitante, la palabra MUNICH no es la cuestionada en esta oposición, sino el conjunto que forma con la palabra ROYAL, la cual no es una palabra genérica ni es de uso común ni necesario.../. No procede el registro de la marca MUNICH ROYAL por ser extremadamente confundible y asociable a las marcas ROYAL LIGHT, ROYAL GUARD y ROYAL GUARD EL BUEN GUSTO EN CERVEZA (SLOGAN).../. Es que las mismas amparan una misma clase.../. La marca MUNICH ROYAL, cuyo registro se pide, carece de los requisitos de especialidad y novedad dado que es sumamente confundible y directamente asociable con las marcas ROYAL LIGHT, ROYAL GUARD y ROYAL GUARD EL BUEN GUSTO EN CERVEZA (SLOGAN) registradas por mi mandante, ya que entre ellas existe una extrema similitud gráfica, ortográfica, fonética y conceptual.../. Por tanto, ruego al Señor Director, dicte resolución revocando en todas sus partes la resolución N° 590/2017(...)"-----

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice:“(...) La mencionada resolución N° 590 debe ser confirmada en todos sus términos en razón de que la misma se ajusta en un todo a derecho.../. Desde un aspecto puramente nominal notamos que entre las marcas en pugna NO EXISTE POSIBILIDAD ALGUNA DE CONFUSION.../. Que el Inferior ha juzgado correctamente el caso en autos.../. Que las denominaciones en pugna de las denominadas MARCAS COMPUESTAS, debe estarse al ELEMENTO PRINCIPAL a los efectos de realizar el cotejo para discernir si existe o no posibilidad de confusión entre las mismas.../. Mi mandante es titular de varios registros en nuestro país con la palabra MUNICH.../. Mencionamos los siguientes: MUNICH LIGHT , clase 32 Reg no 368.880; MUNICH ORIGINAL clase 32, Reg. No 368.882.../. La misma incorpora ELEMENTOS DIFERENCIADORES.../. Le dotan de CARACTERISTICAS Y DISTINTIVIDAD PROPIAS.../. Por tanto, a la Señora Directora solicito, dicte resolución confirmando la Resolución N° 590/2017.”-----

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 "MUNICH ROYAL" (solicitante) vs "ROYAL LIGHT" (oponente) no se leen de la


Dra. Patricia Cristóbal
Directora General
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0685

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 590 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MUNICH ROYAL", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 57015/2011, A NOMBRE DE COMPAÑIA CERVECERA ASUNCION S.A.

misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante, ni representan la misma idea conceptual. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión.

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

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 **MUNICH ROYAL** (solicitada), y **ROYAL LIGHT** (oponente), se comparte el vocablo "ROYAL", 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: **ROYAL CLUB**, Registro N° 444385 a nombre de Molino Asunceno Alberto Heilbrunn S.A. (m.a.a.h.s.a.); **ROYAL CROWN**, Registro N° 476067 a nombre RC Global Beverages Inc.; **ROYAL DUTCH POST HORN**, Registro N° 406781 a nombre United Dutch Breweries B.V.; **LA QUINTINYE VERMOUTH ROYAL**, Registro N° 457133 a nombre Maison Villevert, Société Par Actions Simplifiée; **COMO ENTRA UNA ROYAL (SLOGAN)**, Registro N° 500513 a nombre Antell Comunicaciones 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 "ROYAL" 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.

Algo. Carlos Roberto
García
García
García

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

Resolución N° **0685**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 590 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MUNICH ROYAL", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 57015/2011, A NOMBRE DE COMPAÑIA CERVECERA ASUNCION S.A.-----

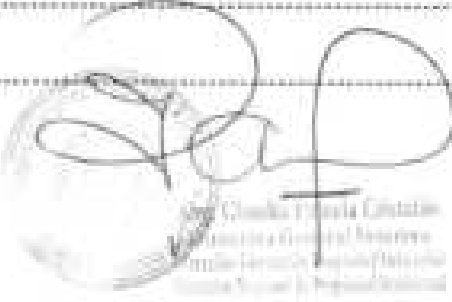
En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación. Por tanto, existen suficientes diferencias que hacen posible su coexistencia pacífica en el registro marcario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

Que, luego del análisis de autos, tras la búsqueda en el sistema informático de marcas, no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante que cuenta el registro marcario N° 468.434 de la marca MUNICH PARAGUAYA, para la clase 32, misma clase pedida en estos autos, también con el Registro N° 484234 de la marca MUNICH IMPERIAL en la misma clase 32, Registro N° 484321 de la marca MUNICH IMPERIAL, entre otros. Los mismos constituyen una prueba de que el solicitante ya posee un derecho adquirido sobre denominaciones con la palabra MUNICH destacándose no solo como elemento principal sino como marca principal de una línea de productos y con la presente solicitud sólo pretende registrar una marca más. Al respecto, el Código Civil determina en su Artículo 2 que "las leyes disponen para el futuro, no tienen efecto retroactivo, ni pueden alterar los derechos adquiridos".-----

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

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 590 de fecha 14 de junio de 2017 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "MUNICH ROYAL", clase 32, Expediente. N° 57015/2011, solicitada a nombre de COMPAÑIA CERVECERA ASUNCION S.A.-----
- Art. 3º** **NOTIFIQUESE** por Cédula.-----


Claudia Patricia Cristóbal
Ministra Interina de Gobierno Interior
Ministerio de Asuntos Marcarios Litigiosos
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0686

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 929 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ROTESMA Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 59852/2012 SOLICITADA A NOMBRE DE ROTESMA PARAGUAY S.A.I.C.

Asunción,

18 SEP 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ROTESMA PARAGUAY S.A.I.C., contra la Resolución N° 929 de fecha 06 de junio de 2016, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 19 de abril de 2018 se presenta el representante convencional de ROTESMA PARAGUAY S.A.I.C. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 929 de fecha 06 de junio de 2016, dictada por la Dirección de Marcas.

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

Que, en fecha 20 de mayo de 2024, el representante convencional de ROTESMA PARAGUAY S.A.I.C. expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de mayo de 2024.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que la solicitud de registro de la marca "ROTESMA y etiqueta" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 37. Que atento al informe de actuaria/a, la presente solicitud no ha cumplido con las exigencias formales establecidas en la Ley 1294/98 de Marcas ni en la Resolución DINAPI RG N° 17/2015.

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "Se ha rechazado la marca por falta de documentos referente a la representación.../... Mi representante solicitó al marca ROTESMA en varias clases que fueron presentadas en el año 2012, donde no era una exigencia inscribir poder o carta poder.../... Dicha exigencia fue a partir de la Resolución N° 17/15.../... Uno no está obligado a cumplir lo que la Ley no establece claramente, en este caso el Director de Marcas se extralimitó en su condición de autoridad, no podía aplicar una exigencia ya que la Ley no es retroactiva.../... Solicito dejar sin efecto la resolución de rechazo y continúe los trámites, del expediente, porque lo se establece en la Ley, es desde el momento de su vigencia no antes.../... Hacer lugar a mi pedido revocando la resolución de rechazo de la Dirección de Marcas."

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

Que, la Ley 1294/98 "De Marcas", en su Artículo 5, establece los requisitos formales para la solicitud de registro de una marca y entre los cuales se encuentra, el deber de presentar una carta poder o poder especial o general, cuando el interesado no concurriese personalmente.

Que, asimismo, la Ley 1294/98 "De Marcas", en su Artículo 116, dice: "El poder otorgado por carta, telegrama, fax, télex o correo electrónico, a un Agente de la Propiedad Industrial, le habilita para actuar de

Abg. Claudia Pamela Castiblanco
Directora General de
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0686

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 929 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ROTESMA Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 59852/2012 SOLICITADA A NOMBRE DE ROTESMA PARAGUAY S.A.L.C.-----

acuerdo con su mandato, siempre que el testimonio del poder sea presentado dentro de los sesenta días hábiles-----

Que, la Resolución DINAPI RG N° 17/2015, en el Art. 1° de su parte resolutive, dispone: "ESTABLECER un periodo de gracia hasta el 07 de Octubre de 2015, para que los Agentes de la Propiedad Industrial impriman impulso procesal a los expedientes, completen y subsanen cualquier deficiencia que pudieren tener los expedientes que se encuentren físicamente en el Departamento de Examen de Fondo, Dirección de Marcas y Dirección General de la Propiedad Industrial; conforme a los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución, transcurrido el cual se declarará el abandono o el rechazo de la solicitud de registro de oficio por el mero transcurso del plazo legal a ser computado desde la última actuación en el expediente, sin necesidad de instancia de parte".-----

Que, haciendo un somero repaso de las constancias de autos, vemos que la solicitud de registro de marca fue presentada en fecha 20 de diciembre de 2012, sin embargo, el poder otorgado por la recurrente, fue inscripto en fecha 17 de mayo de 2024. Atendiendo a las disposiciones legales citadas precedentemente, surge claro que el Agente no ha cumplido con el requisito previsto en el Art. 116 de la Ley de Marcas, en el sentido que no arribó el poder debidamente inscripto dentro del plazo de 60 días previsto.-----

Que, si bien la recurrente menciona que "Solicito dejar sin efecto la resolución de rechazo y continúe los trámites del expediente" por haber agregado al expediente el poder debidamente inscripto, vemos que dicha actuación ha sido realizada cuando el plazo de gracia previsto en la Resolución DINAPI RG N° 17/2015 mencionada ya se encontraba vencido (posterior al 7 de octubre del 2015).-----

Que, debemos recordar que la Resolución DINAPI RG N° 17/2015 establece que transcurrido el plazo de gracia establecido se declarará el abandono o el rechazo de la solicitud de registro, y que dicho rechazo o abandono podrá ser declarado de oficio por el mero transcurso del plazo legal a ser computado desde la última actuación en el expediente.-----

Que, por último, es importante notar que la inscripción del poder fue realizada en fecha 17 de mayo de 2024, cuando la Resolución que dispuso el rechazo de la marca fue emitida en fecha 06 de junio de 2016, en tanto que la presentación del poder en estas instancias carece de total validez.-----

Que, en ese orden de cosas, queda claro que la solicitante no ha logrado cumplir con las formalidades establecidas en la Ley 1294/98 "De Marcas", ya el Registro del Poder ha sido extemporáneo por lo que esta Dependencia Administrativa considera que corresponde confirmar la Resolución N° 929 del 06 de junio de 2016.-----

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

Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 929 del 06 de junio de 2016 dictada por la Dirección de Marcas.-----


Ana María Pamela Cristóbal
Directora General Interina
Dependencia General de Propiedad Industrial

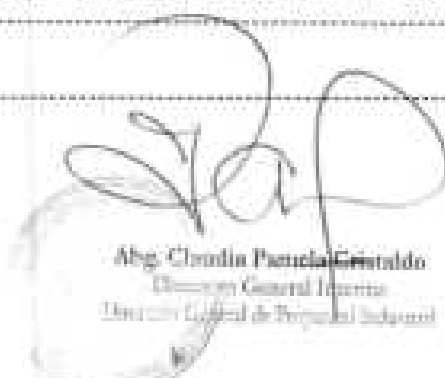
Resolución N°

0686

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 929 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ROTESMA Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 59852/2012 SOLICITADA A NOMBRE DE ROTESMA PARAGUAY S.A.I.C.

Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "ROTESMA Y ETIQUETA", clase 37, Acta N° 59852/2012, solicitada a nombre de ROTESMA PARAGUAY S.A.I.C.

Art. 3º NOTIFÍQUESE.


Abg. Claudia Patricia González
Director General Incentivos
Dirección General de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0687

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 592 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AMAZON", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 39684/2014, A NOMBRE DE AMAZON TECHNOLOGIES INC.-----

Asunción,

16 SEP 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por los representantes convencionales de COLOMBINA S.A. en contra de la Resolución N° 592 de fecha 14 de junio de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 23 de junio de 2017 se presenta el representante convencional de COLOMBINA S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 592 de fecha 14 de junio de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 24 de noviembre de 2017 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 30 de noviembre de 2017, el representante convencional de COLOMBINA S.A. expresó agravios; en fecha 23 de marzo de 2018, se presenta la representante convencional de AMAZON TECHNOLOGIES INC. y contesta el traslado de expresión de agravios y en consecuencia llama autos para resolver en fecha 31 de agosto de 2018.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) analizadas las marcas AMAZON (marca solicitada) vs. COLOMBINA AMAZON (marca oponente), es de relevancia mencionar que el solicitante ya posee un derecho adquirido desde el año 2011 sobre la denominación "AMAZON" en varias clases a nombre de Amazon Technologies, Inc. En nuestro país. Por lo que no se halla incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 2 de la Ley No 1294/98".(...).*-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante COLOMBINA S.A. y manifiesta: *"(...) el A-quo ha omitido completamente el análisis comparativo entre las marcas en pugna, es decir no hay referencia alguna a la extrema similitud en la ortográfica, fonética e inclusive la relación entre las clases cubiertas por las denominaciones en conflicto.../...Tampoco se ha dignado en dirimir la mala fe y conducta especulativa de la oponente al solicitar la presente marca al solo efecto de obstaculizar la solicitud nacional que mi mandante ha depositado con antelación .../... Existen marcadas similitudes en los planos gramatical, gráfico, fonético e ideológico.../... Identidad visual.../... No existe diferencia entre las marcas, hecho que vuelve innegable la identidad visual entre las denominaciones en cuestión.../... Identidad fonética.../... Demás está profundizar sobre las evidentes similitudes auditivas existentes entre ambas, que indefectiblemente se pronunciara de la misma manera.../... Existen suficientes puntos de conexión entre las marcas enfrentadas, como para afirmar que el registro de la marca solicitada causará confusión entre las mismas, confusión que resulta fácilmente perceptible desde los planos visual y fonético, razón por la cual la posibilidad de que la marca solicitada sea registrada queda vedada a tenor de las disposiciones contenidas en nuestra ley de Marcas, pues no existe nada más confundible que dos marcas idénticas".../... Productos idénticos, a más de la identidad en cuanto a la denominación, la mencionada solicitud también ha sido depositada en la clase*

Resolución N° **0687**

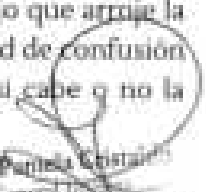
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 592 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AMAZON", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 39684/2014, A NOMBRE DE AMAZON TECHNOLOGIES INC.-----

internacional 29 la que se encuentra directamente relacionada.../... De concederse el registro de la marca "AMAZON" a favor del solicitante.../... Se estaría induciendo a confusión y/o asociación al público consumidor pues éste creerá que los productos ofrecidos bajo la marca "AMAZON" están en estrecha relación con los productos de la marca "COLOMBINA AMAZON" que ya conoce.../... Derecho adquirido.../... Mi mandante cuenta con una extensa lista de registros extranjeros, los cuales han sido presentados en el estadio procesal correspondiente, y sin embargo, este hecho no fue tenido en cuenta por el A-quo al momento de juzgar esta controversia.../... En razón de lo expuesto, oportunamente dictar resolución en todas sus partes la Resolución N° 592/2017.-----

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice: "(...) que no existe extrema similitud ni en la ortografía ni en la fonética entre las marcas en pugna, como lo afirma la oponente.../... Haciendo un análisis comparativo donde saltan a la vista las grandes diferencias entre ambas denominaciones.../... La marca oponente es una marca compuesta, con dos elementos, COLOMBINA y AMAZON, siendo el primer elemento, además de ser el principal y protagónico, la parte principal de su nombre comercial, Colombina S.A.../... Que la marca pedida por mi representada es una marca simple, de un solo elemento, AMAZON, el cual es la parte principal del nombre comercial de mi mandante, Amazon Technologies.../... Resulta temerario e irresponsable afirmar que mi mandante posee mala fe y conducta especulativa.../... Pues mi representada ya es propietaria, en nuestro país, de la afamada marca "AMAZON" en varias clases.../... La marca "AMAZON" de mi representada ya se encuentra registrada EN NUESTRO PAÍS desde el año 2011, en varias clases.../... Estos registros otorgan a mi mandante un derecho adquirido sobre dicha denominación y con el presente registro solo pretende extender su derecho y consecuente protección a otra clase.../... que la viene utilizando desde hace bastante tiempo, por lo cual es ampliamente conocida y diferenciada.../... El derecho exclusivo que el registro de una marca otorga se circunscribe al ámbito territorial de nuestro país, en concordancia con lo establecido en el Artículo 18 de la Ley de Marcas.../... Dado que la marca oponente cuenta con una etiqueta de la cual carece la solicitud de registro de la marca "AMAZON".../... Además del hecho de que ésta fue depositada para amparar en la clase 29 "todos los productos", en tanto que la marca "COLOMBINA AMAZON" fue solicitada en forma limitada, pretendiendo ampararse en la clase 29 solamente "jaleas, frutas y legumbres en conserva, pimientos en vinagre".../... Se alejan aún más las posibilidades de confusión entre las mismas.../... Cabe destacar que AMAZON es una compañía estadounidense de comercio electrónico y servicios de computación en la nube a todos los niveles con sede en la ciudad estadounidense de Seattle, Estado de Washington.../...Amazon ha establecido sitios web independientes para Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Alemania, Austria, Francia, China, Japón, Italia, España.../... Está totalmente diversificada en diferentes líneas de productos, ofreciendo DVD, CD de música, software, videojuegos, electrónica, ropa, muebles, comida, libros.../... Es la marca de retail más valiosa del mundo según el índice BrandZ.../... Mi mandante, Amazon Technologies, no necesita aprovecharse ni del renombre ni del prestigio de terceros dado que ya goza de enorme fama en nuestro país y en el mundo entero" (...)-----

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

Que, uno de los criterios al analizar la posibilidad de confusión marcaría es evaluar a los signos en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre ellos. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la


Abig. Carolina Parfeta
Directora General de
Dirección General de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0687

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 592 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AMAZON", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 39684/2014, A NOMBRE DE AMAZON TECHNOLOGIES INC.-----

posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca AMAZON, solicitada en clase 29, con la oponente COLOMBINA AMAZON.-----

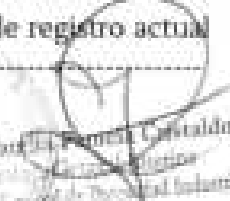
Que, al respecto, expresa el Dr. Breuer en su libro *"Tratado de marcas de fábrica y de comercio"* que: *"Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las características típicas, la impresión general y los principales elementos del signo"*. En ese sentido,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

Que, analizando el campo ortográfico de la solicitante "AMAZON" y la marca oponente "COLOMBINA AMAZON", si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre sí, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una impresión visual muy diferente. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra.-----

Que, en ese sentido, cuando de confusiones se trata, traemos a colación lo dicho por el autor 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, tal y como lo menciona el solicitante, AMAZON TECHNOLOGIES INC. cuenta el registro marcario de la marca AMAZON, clase 09, Registro N° 420789; clase 38 Registro N° 420974, clase 41 Registro N° 420793, clase 45 Registro N° 420920, clase 35 Registro N° 420791, clase 42 Registro N° 420794, clase 09 Registro N° 420790, clase 38 Registro N° 420792 entre otros. En ese sentido, mal podría el oponente alegar que se vería afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada. Sencillamente, el solicitante pretende ampliar su protección con la denominación sobre la cual ya tiene un derecho adquirido desde el año 2016.-----

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la solicitud de autos es una marca notoria. Al respecto, es sabido que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos o servicios que distingue. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: *"La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante"*. En ese sentido, AMAZON, es una corporación estadounidense de comercio electrónico y servicios de computación en la nube a todos los niveles. Es una de las primeras grandes compañías en vender bienes a través de internet. Es la marca de venta al por menor más valiosa del mundo. Que, tenemos así, que la marca solicitada es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notorio. Por lo tanto, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro.-----


Abg. Claudio Fernando Castaldi
Director General de Registro
Dirección General de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0687**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 592 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AMAZON", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 39684/2014, A NOMBRE DE AMAZON TECHNOLOGIES INC,-----

Que, corresponde recordar que cuando hablamos de marca notoria, nos referimos a aquella que es notablemente conocida en el sector específico de los productos o servicios que distingue. Esta protección se brinda más allá del principio de prioridad registral. Por su parte, el Convenio de París establece en su art. 6 bis protecciones especiales a las marcas notoriamente conocidas,-----

Que, como es sabido, la notoriedad de la marca debe ser probada. La doctrina nos ha mostrado ciertos criterios o parámetros a tener en cuenta a fin de determinar si la marca es notoria: *"El Tribunal de la Comunidad Andina ha establecido criterios para determinar la condición de notoria de una marca, que consideramos válidos para nuestro derecho. Son los siguientes: a) la extensión de su conocimiento en el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para la cual fue concedida; b) la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; c) la antigüedad de la marca y su uso constante; d) el análisis de la producción y mercadeo de los productos que distingue la marca"*-----

Que, siendo así, la denominación solicitada goza de un amplio reconocimiento en varios sectores del comercio pues genera una identidad especial, siendo una marca reconocida fácilmente por el público consumidor, es decir, constituye una marca notoria dentro del mercado nacional.-----

Que, al respecto, vemos que existen suficientes diferencias, en el plano visual, pueden notarse a simple vista que, la extensión de la construcción de la marca solicitada, genera otro impacto, muy diferente al de la marca oponente y bajo ningún concepto podrían causar confusión en el público consumidor.-----

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 592 de fecha 14 de junio de 2017 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "AMAZON", clase 29, Expediente N° 39684/2014, solicitada a nombre de AMAZON TECHNOLOGIES INC,-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.-----


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

Resolución N°

0688

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 593 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AMAZON", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 39685/2014, A NOMBRE DE AMAZON TECHNOLOGIES INC.-----

Asunción,

18 SEP 2018

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por los representantes convencionales de COLOMBINA S.A. en contra de la Resolución N° 593 de fecha 14 de junio de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y: -----

RESULTA:

Que, en fecha 23 de junio de 2017 se presenta el representante convencional de COLOMBINA S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 593 de fecha 14 de junio de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

Que, en fecha 31 de agosto de 2017, el representante convencional de COLOMBINA S.A. expresó agravios; en fecha 21 de noviembre de 2017, se presenta la representante convencional de AMAZON TECHNOLOGIES INC. y contesta el traslado de expresión de agravios y en consecuencia llama autos para resolver en fecha 07 de febrero de 2018.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) analizadas las marcas AMAZON (marca solicitada) vs. COLOMBINA AMAZON (marca oponente), es de relevancia mencionar que el solicitante ya posee un derecho adquirido desde el año 2011 sobre la denominación "AMAZON" en varias clases a nombre de Amazon Technologies, Inc. En nuestro país. Por lo que no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 2 de la Ley No 1294/98" (...)".*-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante COLOMBINA S.A. y manifiesta: *"(...) el A-quo ha omitido completamente el análisis comparativo entre las marcas en pugna, es decir no hay referencia alguna a la extrema similitud en la ortográfica, fonética e inclusive la relación entre las clases cubiertas por las denominaciones en conflicto.../... Tampoco se ha dignado en dirimir la mala fe y conducta especulativa de la oponente al solicitar la presente marca al solo efecto de obstaculizar la solicitud nacional que mi mandante ha depositado con antelación .../... Existen marcadas similitudes en los planos gramatical, gráfico, fonético e ideológico.../... Identidad visual.../... No existe diferencia entre las marcas, hecho que vuelve innegable la identidad visual entre las denominaciones en cuestión.../... Identidad fonética.../... Demás está profundizar sobre las evidentes similitudes auditivas existentes entre ambas, que indefectiblemente se pronunciara de la misma manera.../... Existen suficientes puntos de conexión entre las marcas enfrentadas, como para afirmar que el registro de la marca solicitada causará confusión entre las mismas, confusión que resulta fácilmente perceptible desde los planos visual y fonético, razón por la cual la posibilidad de que la marca solicitada sea registrada queda vedada a tenor de las disposiciones contenidas en nuestra ley de Marcas, pues no existe nada más confundible que dos marcas idénticas" .../... Productos idénticos, a más de la identidad en cuanto a la denominación, la mencionada solicitud también ha sido depositada en la clase internacional 29 la que se encuentra directamente relacionada.../... De concederse el registro de la marca*


Abg. Carlos Pineda Contralío
Director General
Dirección General de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0688**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 593 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AMAZON", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 39685/2014, A NOMBRE DE AMAZON TECHNOLOGIES INC.-----

"AMAZON" a favor del solicitante... Se estaría induciendo a confusión y/o asociación al público consumidor pues éste creerá que los productos ofrecidos bajo la marca "AMAZON" están en estrecha relación con los productos de la marca "COLOMBINA AMAZON" que ya conoce... Derecho adquirido... Mi mandante cuenta con una extensa lista de registros extranjeros, los cuales han sido presentados en el estadio procesal correspondiente, y sin embargo, este hecho no fue tenido en cuenta por el A-quo al momento de juzgar esta controversia... En razón de lo expuesto, oportunamente dictar resolución en todas sus partes la Resolución N° 593/2017.-----

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice: "(...) que no existe extrema similitud ni en la ortografía ni en la fonética entre las marcas en pugna, como lo afirma la oponente... Haciendo un análisis comparativo donde saltan a la vista las grandes diferencias entre ambas denominaciones... La marca oponente es una marca compuesta, con dos elementos, COLOMBINA y AMAZON, siendo el primer elemento, además de ser el principal y protagónico, la parte principal de su nombre comercial, Colombina S.A... Que la marca pedida por mi representada es una marca simple, de un solo elemento, AMAZON, el cual es la parte principal del nombre comercial de mi mandante, Amazon Technologies... Resulta temerario e irresponsable afirmar que mi mandante posee mala fe y conducta especulativa... Pues mi representada ya es propietaria, en nuestro país, de la afamada marca "AMAZON" en varias clases... La marca "AMAZON" de mi representada ya se encuentra registrada EN NUESTRO PAÍS desde el año 2011, en varias clases... Estos registros otorgan a mi mandante un derecho adquirido sobre dicha denominación y con el presente registro solo pretende extender su derecho y consecuente protección a otra clase... que la viene utilizando desde hace bastante tiempo, por lo cual es ampliamente conocida y diferenciada... El derecho exclusivo que el registro de una marca otorga se circunscribe al ámbito territorial de nuestro país, en concordancia con lo establecido en el Artículo 18 de la Ley de Marcas... Dado que la marca oponente cuenta con una etiqueta de la cual carece la solicitud de registro de la marca "AMAZON"... Además del hecho de que ésta fue depositada para amparar en la CLASE 30 "todos los productos", en tanto que la marca "COLOMBINA AMAZON" fue solicitada en forma limitada, pretendiendo ampararse en la CLASE 30 solamente "jaleas, frutas y legumbres en conserva, pimientos en vinagre"... Se alejan aún más las posibilidades de confusión entre las mismas... Cabe destacar que AMAZON es una compañía estadounidense de comercio electrónico y servicios de computación en la nube a todos los niveles con sede en la ciudad estadounidense de Seattle, Estado de Washington... Amazon ha establecido sitios web independientes para Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Alemania, Austria, Francia, China, Japón, Italia, España... Está totalmente diversificada en diferentes líneas de productos, ofreciendo DVD, CD de música, software, videojuegos, electrónica, ropa, muebles, comida, libros... Es la marca de retail más valiosa del mundo según el índice BrandZ... Mi mandante, Amazon Technologies, no necesita aprovecharse ni del renombre ni del prestigio de terceros dado que ya goza de enorme fama en nuestro país y en el mundo entero"...-----

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

Que, uno de los criterios al analizar la posibilidad de confusión marcaria es evaluar a los signos en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre ellos. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver, si cabe o no la


Abg. Clara Patricia Colombino
Directora General de Asesoría Jurídica
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0688**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 593 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AMAZON", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 39685/2014, A NOMBRE DE AMAZON TECHNOLOGIES INC.-----

Que, corresponde recordar que cuando hablamos de marca notoria, nos referimos a aquella que es notablemente conocida en el sector específico de los productos o servicios que distingue. Esta protección se brinda más allá del principio de prioridad registral. Por su parte, el Convenio de París establece en su art. 6 bis protecciones especiales a las marcas notoriamente conocidas.-----

Que, como es sabido, la notoriedad de la marca debe ser probada. La doctrina nos ha mostrado ciertos criterios o parámetros a tener en cuenta a fin de determinar si la marca es notoria: *"El Tribunal de la Comunidad Andina ha establecido criterios para determinar la condición de notoria de una marca, que consideramos válidos para nuestro derecho. Son los siguientes: a) la extensión de su conocimiento en el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para la cual fue concedida; b) la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; c) la antigüedad de la marca y su uso constante; d) el análisis de la producción y mercadeo de los productos que distingue la marca"*-----

Que, siendo así, la denominación solicitada goza de un amplio reconocimiento en varios sectores del comercio pues genera una identidad especial, siendo una marca reconocida fácilmente por el público consumidor, es decir, constituye una marca notoria dentro del mercado nacional.-----

Que, al respecto, vemos que existen suficientes diferencias, en el plano visual, pueden notarse a simple vista que, la extensión de la construcción de la marca solicitada, genera otro impacto, muy diferente al de la marca oponente y bajo ningún concepto podrían causar confusión en el público consumidor.-----

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

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 593 de fecha 14 de junio de 2017 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "AMAZON", clase 30, Expediente N° 39685/2014, solicitada a nombre de AMAZON TECHNOLOGIES INC.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----


Mg. Claudia Patricia Cruz
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Resolución N° 0688/2017

Resolución N° 0688

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 593 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AMAZON", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 39685/2014, A NOMBRE DE AMAZON TECHNOLOGIES INC.-----

posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca AMAZON, solicitada en clase 30, con la oponente COLOMBINA AMAZON. -----

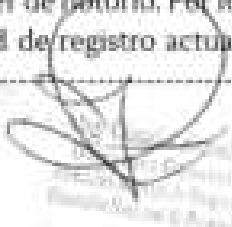
Que, al respecto, expresa el Dr. Breuer en su libro *"Tratado de marcas de fábrica y de comercio"* que: *"Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las características típicas, la impresión general y los principales elementos del signo"*. En ese sentido,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

Que, analizando el campo ortográfico de la solicitante "AMAZON" y la marca oponente "COLOMBINA AMAZON", si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre sí, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una impresión visual muy diferente. De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra.-----

Que, en ese sentido, cuando de confusiones se trata, traemos a colación lo dicho por el autor 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, tal y como lo menciona el solicitante, AMAZON TECHNOLOGIES INC, cuenta el registro marcario de la marca AMAZON, clase 09, Registro N° 420789; clase 38 Registro N° 420974, clase 41 Registro N° 420793, clase 45 Registro N° 420920, clase 35 Registro N° 420791, clase 42 Registro N° 420794, clase 09 Registro N° 420790, clase 38 Registro N° 420792 entre otros. En ese sentido, mal podría el oponente alegar que se vería afectado por una eventual coexistencia con la solicitud hoy objetada. Sencillamente, el solicitante pretende ampliar su protección con la denominación sobre la cual ya tiene un derecho adquirido desde el año 2016.-----

Que, adicionalmente, corresponde analizar si la solicitud de autos es una marca notoria. Al respecto, es sabido que la marca notoria es aquella ampliamente conocida por el sector al que se destinan los productos o servicios que distingue. Para otorgar la calificación de notoria a una marca se deben conjugar tres elementos: *"La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante"*. En ese sentido, AMAZON, es una corporación estadounidense de comercio electrónico y servicios de computación en la nube a todos los niveles. Es una de las primeras grandes compañías en vender bienes a través de internet. Es la marca de venta al por menor más valiosa del mundo. Que, tenemos así, que la marca solicitada es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notorio. Por lo tanto, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro.-----



DIRECCIÓN NACIONAL DE
PROPIEDAD INTELLECTUAL
PARAGUAY

Resolución N°

0689

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 213 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALISSA'S Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 04315/2022, SOLICITADA POR PVC PARAGUAY S.A.-----

Asunción, 16 SEP 2023

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PVC PARAGUAY S.A. contra la Resolución N° 213 de fecha 23 de enero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 16 de febrero de 2023 se presenta el representante convencional de PVC PARAGUAY S.A. e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 213 de fecha 23 de enero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 22 de mayo de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 28 de junio de 2023 el representante convencional de PVC PARAGUAY S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de julio de 2023. -----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "ALYSSA ASHLEY", registrada con el número 457775 en fecha 06 de febrero de 2017 a favor de HARBY'S CORPORATION N.V. Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica en una misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."-----

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: "(...) Si bien ambas denominaciones comparten la partícula ALISSA, no es menos cierto que la marca antecedente está compuesta y acompañada de otros elementos que la hacen diferentes y suficientes para permitir una coexistencia pacífica entre las marcas en cuestión y a su vez mencionar que la solicitud de mi mandante va acompañada de una etiqueta el cual realiza un importante aporte en materia de distintividad.../... La solicitud de mi mandante comercializa "venta de toallitas impregnadas de lociones cosméticas, de productos cosméticos, de preparaciones desmaquillantes, de lociones farmacéuticas, de soluciones de limpieza para lentes oftálmicos, de preparaciones antibacterianas, de repelentes contra insectos, con antisépticos, con lociones medicadas, con un limpiador de la piel, toallitas higiénicas, toallitas para bebés impregnadas de preparaciones de limpieza, toallitas impregnadas de lociones cosméticas para la higiene vaginal, toallitas vaginales perfumadas, toallitas vaginales impregnadas de lociones cosméticas, para uso médico, toallitas humedecidas con loción farmacéutica, lociones farmacéuticas, toallitas de tocador de materias textiles para la cara, toallitas antiestáticas para secadora" y la marca antecedente "preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, (preparaciones abrasivas), jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos".../...Mi mandante cuenta con el registro de dicha marca ALISSA'S Reg. 555745-555746.../... El titular de la marca antecedente, no ha promovido oposición pueden coexistir pacíficamente entre sí y lógicamente no lesionará sus derechos.../... Por tanto en mérito de lo expuesto, dictar resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 213/2023."-----

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 213 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALISSA'S Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 04315/2022, SOLICITADA POR PVC PARAGUAY S.A.-----

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

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

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "ALISSA'S Y ETIQUETA", clase 35, con el oponente "ALYSSA ASHLEY", clase 03 pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores-----

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

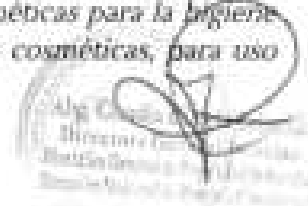
En ese orden de ideas, se advierte que la marca base de rechazo cuenta con dos vocablos, mientras que la solicitada se encuentra compuesta por un solo vocablo, siendo disímiles tanto en lo fonético como en la longitud de ambas denominaciones, y además en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas.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

ALISSA'S Y ETIQUETA	(marca solicitada), y
ALYSSA ASHLEY	(marca base de rechazo)

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

Que, de dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra.-----

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca base de rechazo "ALYSSA ASHLEY " registrada para productos de la clase 03 comprende: "Todos los artículos de la clase 3, comprendiéndose entre ellos preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, (preparaciones abrasivas), jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos"; mientras que la marca en trámite de registro "ALISSA'S Y ETIQUETA" solicita la cobertura para los servicios comprendidos en la clase 35 "importación, exportación, comercialización y venta de toallitas impregnadas de lociones cosméticas, de productos cosméticos, de preparaciones desmaquillantes, de lociones farmacéuticas, de soluciones de limpieza para lentes oftálmicos, de preparaciones antibacterianas, de repelentes contra insectos, con antisépticos, con lociones medicadas, con un limpiador de la piel, toallitas higiénicas, toallitas para bebés impregnadas de preparaciones de limpieza, toallitas impregnadas de lociones cosméticas para la higiene vaginal, toallitas vaginales perfumadas, toallitas vaginales impregnadas de lociones cosméticas, para uso


Director General
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Paraguay

Resolución N° 0689

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 213 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALISSA'S Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 04315/2022, SOLICITADA POR PVC PARAGUAY S.A.-----

médico, toallitas humedecidas con loción farmacéutica, lociones farmacéuticas, toallitas de tocador de materias textiles para la cara, toallitas antiestáticas para secadora y su publicidad por todos los medios de difusión masiva".-----

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 ALISSA'S Y ETIQUETA y ALYSSA ASHLEY-----

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

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

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

marca solicitada

marca registrada

Alissa's

ALYSSA ASHLEY



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

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

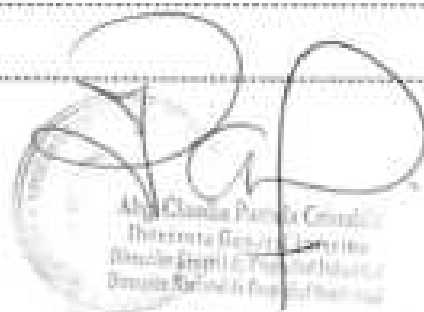


Resolución N° **0689**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 213 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALISSA'S Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 04315/2022, SOLICITADA POR PVC PARAGUAY S.A.

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 213 de fecha 23 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 "ALISSA'S Y ETIQUETA", clase 35, Acta N° 04315/2022, solicitada a nombre de PVC PARAGUAY S.A.
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.....


Alba Claudia Parada González
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0690**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 621 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALZARA Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 58735/2021 A NOMBRE DE INVERSIONES GG, S.A. -----

Asunción, 19 SEP 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) en contra de la Resolución N° 621 de fecha 05 de septiembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 13 de septiembre de 2023 se presenta el representante convencional de INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 621 de fecha 05 de septiembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, -----

Que, en fecha 20 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. -----

Que, en fecha 20 de noviembre de 2023, el representante convencional de INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) expresó agravios; y en fecha 16 de enero de 2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 30 de enero de 2024. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Al analizar las marcas en pugna ALZARA Y ETIQUETA (solicitada) vs. ZARA Y ZARA HOME (oponentes), es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, fonético .../... ZARA y ZARA HOME se enfoca en un tipo específico de productos y servicios, clase 25 (vestidos, calzados, sombrería) y clase 35 ZARA HOME (servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina...) mientras que la solicitada ALZARA clase 36 se dirige (Servicios inmobiliarios; servicios de administración de inmuebles, servicios de gerencia y desarrollo de bienes raíces, propiedad de tiempo compartido, propiedades en condominio; servicios financieros) no hay una competencia directa entre ambas marcas .../... esta dirección concluye que la oposición presentada debe ser declarada improcedente".* -----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"Las marcas enfrentadas no sólo comparten algunas letras como se afirma, sino que la totalidad de las marcas ZARA y ZARA Y ETIQUETA se encuentran reproducidas en la marca peticionada por la solicitante .../... la mera adición en la marca pedida de la sílaba AL no constituye un elemento que sea suficiente como para diferenciarla .../... la solicitud de registro de la marca ALZARA está acompañada de una etiqueta, la cual tampoco le dota del carácter diferencial .../... de hecho si existe una sutil relación entre las clases y es que los servicios de administración y servicios financieros se encuentran estrechamente relacionados con los servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales y la administración comercial prestados en la clase 35 a través del registro de las marcas ZARA Y ETIQUETA y ZARA HOME .../... la marca solicitada carece de los requisitos de novedad y especialidad".* -----

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: *"La solicitud de registro de la marca ALZARA se encuentra solicitada para distinguir única y exclusivamente: Servicios inmobiliarios; servicios de administración de inmuebles, servicios de gerencia y desarrollo de bienes raíces, propiedad de tiempo compartido, propiedades en condominio; servicios financieros .../... la marca ALZARA, solicitada por mí mandante es una denominación con distintividad y características propias .../... entre las marcas en pugna no existe posibilidad de confusión".* -----



Resolución N° **0690**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 621 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALZARA Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 58735/2021 A NOMBRE DE INVERSIONES GG, S.A. -----

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **ALZARA Y ETIQUETA** (solicitada) y **ZARA, ZARA Y ETIQUETA Y ZARA HOME** (oponente en clase 35, 25 y 43), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo **ZARA**, no es menos cierto que la solicitada incorpora el radical **AL** y además, en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas y el cotejo de etiquetas de las mismas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud.-----

ALZARA Y ETIQUETA	(marca solicitada), y
ZARA, ZARA Y ETIQUETA Y ZARA HOME	(marca oponente)

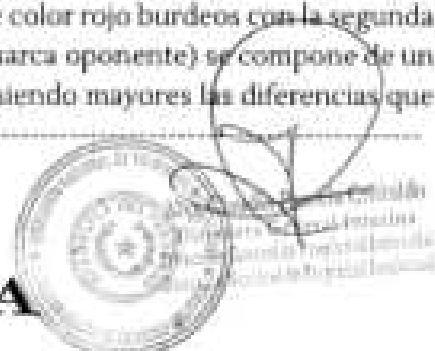
Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente "**ZARA, ZARA Y ETIQUETA y ZARA HOME**" registradas para servicios de la clase 35: "*Servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, servicios de ayuda en la dirección de los negocios o funciones comerciales de una empresa industrial o comercial, organizaciones de exposiciones y ferias con fines comerciales o de publicidad...*"; "**ZARA**" registrada para productos de la clase 25: "*Todos los artículos de la clase 25, comprendiéndose entre ellos vestidos, calzados, sombrerería*" y "**ZARA**" registrada para servicios de la clase 43: "*Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal; servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de autoservicio; servicios de catering; servicios de banquetes; servicios de bebidas y comidas preparadas; servicios de cafeterías; servicios de bar...*"; mientras que la marca en trámite de registro "**ALZARA Y ETIQUETA**" solicita la cobertura para los servicios comprendidos en la clase 36: "*Servicios inmobiliarios; servicios de administración de inmuebles, servicios de gerencia y desarrollo de bienes raíces, propiedad de tiempo compartido, propiedades en condominio; servicios financieros*". -----

Que, en ese sentido, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, fue adoptado el Sistema Uniclase, sistema por el cual se debe contar con un registro en cada clase a ser protegida. De ello se colige que las marcas en pugna no comparten la misma clase del nomenclador internacional pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa (rubro inmobiliario por parte de la solicitada y rubro comercial, vestimenta y restauración 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 un fondo blanco con el vocablo **ALZARA** en letras mayúsculas de color rojo burdeos con la segunda letra A con una raya blanca que la atraviesa, mientras que la segunda (marca oponente) se compone de un fondo blanco con la denominación **ZARA** en letras mayúsculas negras, siendo mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo: -----

marca solicitada
ALZARA

marca oponente
ZARA



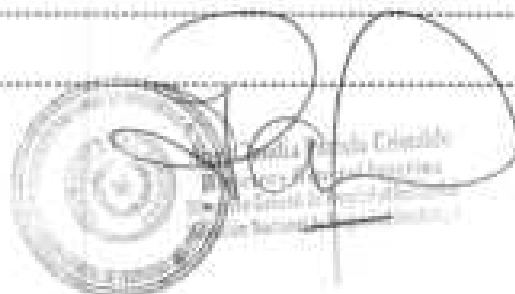
Resolución N° **0690**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 621 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALZARA Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 58735/2021 A NOMBRE DE INVERSIONES GG, 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 confirmar la Resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 621 de fecha 05 de septiembre de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ALZARA Y ETIQUETA", clase 36, Expediente. N° 58735/2021, solicitada a nombre de INVERSIONES GG, S.A. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula. -----



Resolución N° **0691**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 622 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALZARA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 58731/2021 A NOMBRE DE INVERSIONES GG, S.A. -----

Asunción, 19 SEP 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) en contra de la Resolución N° 622 de fecha 05 de septiembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y: -----

RESULTA:

Que, en fecha 13 de septiembre de 2023 se presenta el representante convencional de INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 622 de fecha 05 de septiembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 20 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. -----

Que, en fecha 20 de noviembre de 2023, el representante convencional de INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) expresó agravios; y en fecha 16 de enero de 2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 30 de enero de 2024. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Al analizar las marcas en pugna ALZARA Y ETIQUETA (solicitada) vs. ZARA Y ZARA HOME (oponentes), es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, fonético ./... ZARA y ZARA HOME se enfoca en un tipo específico de productos y servicios, clase 25 (vestidos, calzados, sombrerería) y clase 35 ZARA HOME (servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina...) mientras que la solicitada ALZARA clase 35 se dirige (Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; nombre comercial de una empresa cuyo objeto es prestación de servicios administrativos, construcción y remodelación de inmuebles, arrendamientos de maquinarias) no hay una competencia directa entre ambas marcas ./... esta dirección concluye que la oposición presentada debe ser declarada improcedente".* -----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"Las marcas enfrentadas no sólo comparten algunas letras como se afirma, sino que la totalidad de las marcas ZARA y ZARA Y ETIQUETA se encuentran reproducidas en la marca peticionada por la solicitante ./... la mera adición en la marca pedida de la sílaba AL no constituye un elemento que sea suficiente como para diferenciarla ./... la solicitud de registro de la marca ALZARA está acompañada de una etiqueta, la cual tampoco le dota del carácter diferencial ./... de hecho si existe una sutil relación entre las clases y es que los servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y los trabajos de oficina, son prácticamente los mismos servicios prestados en la misma clase 35 a través del registro de las marcas ZARA Y ETIQUETA y ZARA HOME ./... la marca solicitada carece de los requisitos de novedad y especialidad".* -----

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: *"La solicitud de registro de la marca ALZARA se encuentra solicitada para distinguir única y exclusivamente: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; nombre comercial de una empresa cuyo objeto es prestación de servicios administrativos, construcción y remodelación de inmuebles, arrendamientos de maquinarias ./... la marca ALZARA, solicitada por mi mandante es una*



Resolución N° **0691**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 622 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALZARA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 58731/2021 A NOMBRE DE INVERSIONES GG, S.A. -----

denominación con distintividad y características propias ./... entre las marcas en pugna no existe posibilidad de confusión". -----

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas ALZARA Y ETIQUETA (solicitada) y ZARA, ZARA Y ETIQUETA Y ZARA HOME (oponente en clase 35, 25 y 43), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo ZARA, no es menos cierto que la solicitada incorpora el radical AL y además, en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas y el cotejo de etiquetas de las mismas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud. -----

ALZARA Y ETIQUETA	(marca solicitada), y
ZARA, ZARA Y ETIQUETA Y ZARA HOME	(marca oponente)

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente "ZARA, ZARA Y ETIQUETA y ZARA HOME" registradas para servicios de la clase 35: "Servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, servicios de ayuda en la dirección de los negocios o funciones comerciales de una empresa industrial o comercial, organizaciones de exposiciones y ferias con fines comerciales o de publicidad..."; "ZARA" registrada para productos de la clase 25: "Todos los artículos de la clase 25, comprendiéndose entre ellos vestidos, calzados, sombrerería" y "ZARA" registrada para servicios de la clase 43: "Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal; servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de autoservicio; servicios de catering; servicios de banquetes; servicios de bebidas y comidas preparadas; servicios de cafeterías; servicios de bar..."; mientras que la marca en trámite de registro "ALZARA Y ETIQUETA" solicita la cobertura para los servicios comprendidos en la clase 35: "Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; nombre comercial de una empresa cuyo objeto es prestación de servicios administrativos, construcción y remodelación de inmuebles, arrendamientos de maquinarias".

Que, 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 construcción de viviendas y edificios por parte de la solicitada y rubro comercial, vestimenta y restauración 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 un fondo blanco con el vocablo ALZARA en letras mayúsculas de color rojo burdeos con la segunda letra A con una raya blanca que la atraviesa, mientras que la segunda (marca oponente) se compone de un fondo blanco con la denominación ZARA en letras mayúsculas negras, siendo mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo: -----



Resolución N° **0691**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 622 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALZARA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 58731/2021 A NOMBRE DE INVERSIONES GG, S.A. -----

marca solicitada

marca oponente

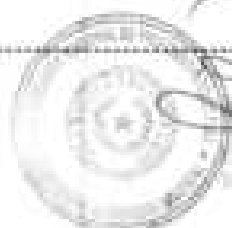
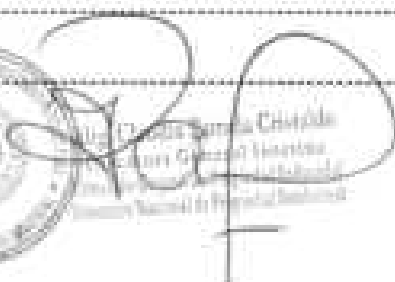
ALZARA

ZARA

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° 622 de fecha 05 de septiembre de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ALZARA Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N° 58731/2021, solicitada a nombre de INVERSIONES GG, S.A. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula. -----



Dra. Cecilia María Cristóbal
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0692**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 684 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GENECTIVE Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 47814/2015, A NOMBRE DE GENECTIVE. -----

Asunción, **18 SEP 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GENECTIVE, contra la Resolución N° 684 de fecha 06 de marzo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 11 de diciembre de 2018 se presenta el representante convencional de GENECTIVE e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 684 de fecha 06 de marzo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 08 de abril de 2019, el representante convencional de GENECTIVE expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 31 de julio de 2019. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera que: *"Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "GENECTIVE", registrada con el número 426334 en fecha 18 de julio de 2016 a favor de GENECTIVE, A FRENCH CORPORATION Comentario: Que ambas denominaciones son idénticas y no podrán tener coexistencia pacífica, habida cuenta que entre las mismas existe relación de clases, en consecuencia no ha lugar a lo solicitado."* -----

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos, y expresa: *"Las firmas GENECTIVE y GENECTIVE, A FRENCH CORPORATION son de hecho de la misma empresa .../... bajo la firma de Pascual Pérezm representante legal de GENECTIVE, certifica que GENECTIVE y GENECTIVE, A FRENCH CORPORATION son de hecho la misma compañía .../... mi mandante GENECTIVE ya cuenta con varias marcas registradas en nuestro país con la denominación GENECTIVE en otras clases"*. -----

Que, corresponde a ésta 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 el titular de la marca base de rechazo GENECTIVE, A FRENCH CORPORATION y el titular de la marca solicitada GENECTIVE son de hecho la misma empresa. Así también, tras el análisis de las documentaciones obrantes en el expediente a fs. 30 y siguientes, se puede constatar la declaración de la representante legal de GENECTIVE y GENECTIVE, A FRENCH CORPORATION, en la cual declara que: *"Quien suscribe Pascual PEREZ, Representante Legal de GENECTIVE, también conocida como GENECTIVE, a French corporation por el presente certifico GENECTIVE y GENECTIVE, a French corporation son de hecho, una y la misma compañía. El presente documento puede ser utilizado ante la Oficina de Marcas de Paraguay, para superar los rechazos emitidos contras las solicitudes No. 47809/2015, 47814/2015 y 47818/2015 para la marca "GENECTIVE y etiqueta" a nombre de GENECTIVE"*. -----




Cecilia Patricia Cristóbal
Gobernadora General
del Consejo de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0692**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 684 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GENECTIVE Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 47814/2015, A NOMBRE DE GENECTIVE. -----

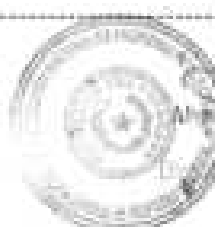
Asimismo se observa que dicho documento fue presentado debidamente legalizado y traducido por traductor público matriculado, reuniendo de esta manera los requisitos formales requeridos para este tipo de actuaciones. -----

Que, dicho esto, nos resulta lógico suponer que ambas denominaciones GENECTIVE (marca base del rechazo) y GENECTIVE Y ETIQUETA (solicitud en cuestión) pertenecen a un mismo origen empresarial, propiedad del mismo titular constituido en personas jurídicas, y que si permitimos la coexistencia de las mismas no existe perjuicio para su propietario. -----

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. 1°** **REVOCAR** la Resolución N° 684 de fecha 06 de marzo de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2°** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"GENECTIVE Y ETIQUETA"**, clase 42, expediente N° 47814/2015, a nombre de **GENECTIVE**. -----
- Art. 3°** **NOTIFIQUESE** -----

 
Patricia Cristaldo
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0693**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 682 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GENECTIVE Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 47809/2015, A NOMBRE DE GENECTIVE. -----

Asunción,

19 SEP 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GENECTIVE, contra la Resolución N° 682 de fecha 06 de marzo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 11 de diciembre de 2018 se presenta el representante convencional de GENECTIVE e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 682 de fecha 06 de marzo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 08 de abril de 2019, el representante convencional de GENECTIVE expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 31 de julio de 2019. -----

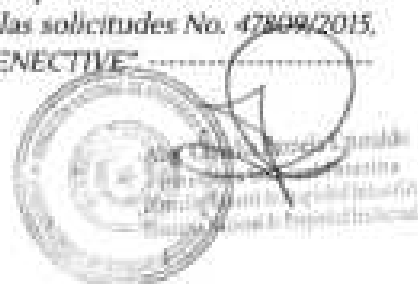
CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera que: *"Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "GENECTIVE", registrada con el número 426334 en fecha 18 de julio de 2016 a favor de GENECTIVE, A FRENCH CORPORATION Comentario: Que ambas denominaciones son idénticas, cuentan con identidad plena, dando la imposibilidad de su inscripción, como nuevo registro, por lo que de conformidad al artículo 6 de la Ley 1.294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."* -----

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos, y expresa: *"Las firmas GENECTIVE y GENECTIVE, A FRENCH CORPORATION son de hecho de la misma empresa .../... bajo la firma de Pascual Pérezm representante legal de GENECTIVE, certifica que GENECTIVE y GENECTIVE, A FRENCH CORPORATION son de hecho la misma compañía .../... mi mandante GENECTIVE ya cuenta con varias marcas registradas en nuestro país con la denominación GENECTIVE en otras clases"*. -----

Que, corresponde a ésta 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 el titular de la marca base de rechazo GENECTIVE, A FRENCH CORPORATION y el titular de la marca solicitada GENECTIVE son de hecho la misma empresa. Así también, tras el análisis de las documentaciones obrantes en el expediente a fs. 30 y siguientes, se puede constatar la declaración de la representante legal de GENECTIVE y GENECTIVE, A FRENCH CORPORATION, en la cual declara que: *"Quien suscribe Pascual PEREZ, Representante Legal de GENECTIVE, también conocida como GENECTIVE, a French corporation por el presente certifico GENECTIVE y GENECTIVE, a French corporation son de hecho, una y la misma compañía. El presente documento puede ser utilizado ante la Oficina de Marcas de Paraguay, para superar los rechazos emitidos contras las solicitudes No. 47809/2015, 47814/2015 y 47818/2015 para la marca "GENECTIVE y etiqueta" a nombre de GENECTIVE"*. -----



Resolución N° **0693**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 682 DE FECHA 06 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GENECTIVE Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 47809/2015, A NOMBRE DE GENECTIVE. -----

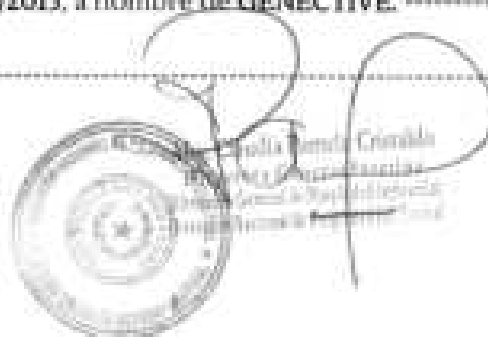
Asimismo se observa que dicho documento fue presentado debidamente legalizado y traducido por traductor público matriculado, reuniendo de esta manera los requisitos formales requeridos para este tipo de actuaciones. -----

Que, dicho esto, nos resulta lógico suponer que ambas denominaciones GENECTIVE (marca base del rechazo) y GENECTIVE Y ETIQUETA (solicitud en cuestión) pertenecen a un mismo origen empresarial, propiedad del mismo titular constituido en personas jurídicas, y que si permitimos la coexistencia de las mismas no existe perjuicio para su propietario. -----

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. 1° REVOCAR la Resolución N° 682 de fecha 06 de marzo de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2° ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "GENECTIVE Y ETIQUETA", clase 31, expediente N° 47809/2015, a nombre de GENECTIVE. -----
- Art. 3° NOTIFÍQUESE. -----



Resolución N° **0694**

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PERFORMA PLUS", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 17263/2020, A NOMBRE DE MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.

Asunción, 19 SEP 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 07 de septiembre de 2024, dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder.

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

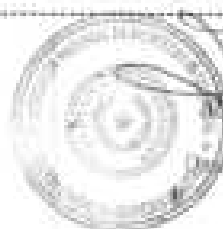
Que, por aplicación supletoria, cabe traer a colación que el Art. 120 del Código Procesal Civil establece el procedimiento para la reconstitución de un expediente extraviado, y reza: "Comprobada la pérdida de un expediente, el juez ordenara su reconstitución, la que se efectuará en la siguiente forma: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

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente, por lo que corresponde tener por reconstituído el expediente de solicitud de registro de la marca "PERFORMA PLUS" clase 01, Acta N° 17263/2020, solicitada a nombre de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA., 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 "PERFORMA PLUS", Acta N° 17263/2020, clase 01, solicitada a nombre de MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.
- 2) **DAR** continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se ha interrumpido.
- 3) **NOTIFIQUESE** por cédula.


Mara Claudia Pascual Cordero
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial

Resolución N° **0695**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 949 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BORDON Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 62207/2019 A NOMBRE DE JBS S.A. -----

Asunción, **18 SEP 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de JBS S.A. en contra de la Resolución N° 949 de fecha 16 de julio de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 25 de noviembre de 2020 se presenta el representante convencional de JBS S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 949 de fecha 16 de julio de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 15 de enero de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. -----

Que, en fecha 14 de marzo de 2023, el representante convencional de JBS S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de marzo 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 BORDON, registrada con el número 344831 en fecha 11 de abril de 2011 a favor de POPAI SOCIEDAD ANONIMA; Comentario: Que, ambas denominaciones son idénticas, cuentan con identidad plena, dando la imposibilidad de su inscripción, como nuevo registro; por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."* -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante JBS S.A. y manifiesta: *"La marca en virtud de la cual fuera rechazada la presente solicitud fue registrada en forma no autorizada por la empresa POPAI S.A. Cabe señalar que JBS S.A. es el verdadero dueño de la marca BORDON .../... la marca N° 344831 "BORDON", de POPAI SOCIEDAD ANONIMA, por la cual se objetara y luego rechazara provisoriamente la presente solicitud, ha expirado el 11/04/2021 y no ha sido renovada"*. -----

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 344831 de la marca "BORDON Y ETIQUETA" a nombre de POPAI SOCIEDAD ANONIMA venció el 11/04/2021, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo. -----

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



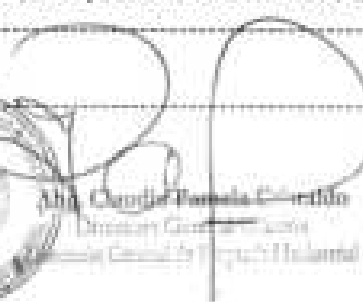

Abel Cordero, Director General
Abel Cordero, Director General de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0695**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 949 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BORDON Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 62207/2019 A NOMBRE DE JBS S.A. -----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 949 de fecha 16 de julio de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "BORDON Y ETIQUETA", clase 29, Expediente N° 62207/2019, solicitada a nombre de JBS S.A. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE. -----



Abg. Claudia Pamela Colotto
Directora General Interim
Dirección General de Propiedad Industrial

Resolución N° **0696**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 417 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA ISABELLA CONGELADOS Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 29415/2020, A NOMBRE DE MARIA ISABEL GOROSTIAGA DE BURGOS. -----

Asunción, **19 SEP 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS contra la Resolución N° 417 de fecha 05 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 11 de julio de 2023 se presenta el representante convencional de la firma M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 417 de fecha 05 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ---

Que, en fecha 04 de agosto de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 23 de octubre de 2023, el representante convencional de M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS expresó agravios; y en fecha 03 de abril de 2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 09 de abril de 2024. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"Se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca LA ISABELLA CONGELADOS Y ETIQUETA, solicitada para amparar los servicios de la clase 43, en base a la solicitud de registro de la marca "isabela" en la clase 30 .../... la solicitante ya tiene registrada a su nombre la denominación "LA ISABELLA Y ETIQUETA" en las clases 41, Registro N° 505186 y 43, bajo Registro N° 505185, con lo que ya tiene un derecho adquirido .../... al dirimir las etiquetas en pugna, vemos que existe suficiente diferencias entre las mismas ya que la solicitada es original y distintiva que le otorga la suficiente carga diferencial con relación a la oponente .../... esta dirección concluye que la oposición presentada debe ser declarada improcedente"* -----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"El hecho de que la marca LA ISABELLA Y ETIQUETA, una variante de la marca pedida en autos, ya se encuentre registrada en nuestro país en las clases 41 y 43 a favor de la Señora Maria Isabel Gorostiaga De Burgos no significa que exista una pacífica coexistencia con la marca ISABELA Y ETIQUETA de mi mandante, pues este hecho no hace desaparecer el elevado riesgo de confusión .../... las marcas enfrentadas no sólo poseen elementos similares, sino que prácticamente la totalidad de la marca invocada como base de la oposición es reproducida en la marca cuyo registro es petitionado en estos autos"*. -----

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: *"Debemos señalar que la marca de la oponente, no se encuentra registrada en nuestro país, siendo una marca meramente en expectativa; sin embargo la marca LA ISABELLA, es una marca de servicios notoria en nuestro país .../... la marca de la adversa no es una marca notoria en Paraguay .../... LA ISABELLA es el propio nombre comercial de la empresa; la cual se encuentra igualmente amparada por la Ley de Marcas"*. -----

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



Alc. Claudia Patricia Cristaldo
Directora General
Dirección General de Propiedad Industrial

Resolución N° **0696**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 417 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA ISABELLA CONGELADOS Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 29415/2020, A NOMBRE DE MARIA ISABEL GOROSTIAGA DE BURGOS. -----

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **LA ISABELLA CONGELADOS Y ETIQUETA** (solicitada) y **ISABELA Y ETIQUETA** (marca oponente), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo **ISABELA**, no es menos cierto que mientras que la oponente está compuesta únicamente por un vocablo, la solicitada se compone de tres vocablos, que en su conjunto dejan una impresión fonética y visual 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. -----

LA ISABELLA CONGELADOS Y ETIQUETA	(solicitada), y
ISABELA Y ETIQUETA	(oponente)

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente "**ISABELA Y ETIQUETA**" registrada para productos de la clase 30 "*Pastas alimenticias a base de harina para consumo humano; bizcochos tostados; galletas; galletitas; harina de trigo; harina para alimento; macarrones; pasta; panecillos; pan; tostadas; gofres; tortas; polvo para tortas; barras de cereal altas en proteína; fideos comprendidos en la clase 30*", mientras que la marca en trámite de registro "**LA ISABELLA CONGELADOS Y ETIQUETA**" solicita la cobertura para los servicios comprendidos en la clase 43 "*Servicios comprendidos en la clase internacional 43 tales como los servicios de restaurantes; servicios de bebidas y comidas preparadas; servicios de cafeterías; servicios de bares; de comida rápida; servicios de catering; servicios de chef de cocina a domicilio*". -----

Que, en ese sentido, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, fue adoptado el **Sistema Uniclase**, sistema por el cual se debe contar con un registro en cada clase a ser protegida. De ello se colige que las marcas en pugna no comparten la misma clase del nomenclador internacional y además la registrada abarca un producto mientras que la solicitada abarca un servicio, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa (rubro de restauración y cafetería por parte de la solicitada y rubro de alimentos y pastelería por parte de la oponente). -----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con un fondo blanco con la denominación "**La Isabella CONGELADOS**" escritas en letras características, igualmente sobre la denominación se puede observar la figura una línea vertical ancha en cuyos extremos se observa dos líneas horizontales de menor tamaño, dentro de un recuadro al rededor del cual se visualiza unas líneas ornamentales que simulan unas enredaderas, mientras que la segunda (marca oponente) cuenta con un fondo con forma de bandera de color rojo con la denominación "**isabela**" en letras minúsculas de color blanco. 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



María Claudia Pareda Cordero
Quintero Corrales
Dirección General de Propiedad Industrial

Resolución N° **0696**

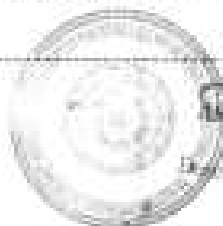
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 417 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA ISABELLA CONGELADOS Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 29415/2020, A NOMBRE DE MARIA ISABEL GOROSTIAGA DE BURGOS. -----

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 LA ISABELLA Y ETIQUETA, clase 43, Registro N° 505185. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominación similar y en la misma clase 43, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece. -----

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 417 de fecha 05 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 "LA ISABELLA CONGELADOS Y ETIQUETA", clase 43, Acta N° 29415/2020, solicitada a nombre de MARIA ISABEL GOROSTIAGA DE BURGOS. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula -----




Dirección General Interina
de Propiedad Industrial

Resolución N°

0697

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA DE FECHA 13 DE OCTUBRE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PRANA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 65032/2015, SOLICITADA POR RAHUL SHARMA. -----

Asunción, 19 SEP 2024

VISTO: El recurso de reposición y apelación en subsidio interpuesto por la representante convencional del oponente CHRISTINE CHOACHUY, contra la providencia de fecha 13 de octubre de 2016 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 19 de mayo de 2017 se presenta la representante del solicitante CHRISTINE CHOACHUY e interpone recurso de reposición y apelación en subsidio contra la providencia de fecha 13 de octubre de 2016. -----

Que, por proveído de fecha 27 de octubre de 2017 no se hace lugar al recurso de reposición y se concedió la apelación interpuesta. -----

Que, en fecha 29 de junio de 2018, el representante convencional de CHRISTINE CHOACHUY expresó agravios; y en fecha 07 de septiembre 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, por providencia de fecha 13 de octubre de 2016, la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos considera: *"Téngase por presentado al recurrente, por reconocida su personería en el carácter invocado y por constituido su domicilio en el lugar señalado. Téngase por contestada la oposición promovida por CHRISTINE CHOACHUY, contra la solicitud del registro de la marca PRANA, clase 05, en los términos del escrito que antecede declarese la cuestión de puro derecho y llámase autos para resolver"*. -----

Que, por providencia de fecha 27 de octubre de 2017, la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos considera: *"No hacer lugar en primer término a la Reposición solicitada contra la providencia de fecha 13 de octubre de 2016. Dicha conclusión se sustenta por el hecho de que en el petitorio del escrito de oposición de fecha 11 de diciembre de 2015, se observa que se ha solicitado dictar resolución. En segundo lugar, hacer lugar a la apelación en subsidio"*. -----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"La citada providencia, por la cual se llama autos para resolver dictada en fecha 13 de octubre de 2016, debe ser revocada por no ajustarse a derecho .../... la oposición promovida por mi mandante en los autos de referencia ha sido basada en la existencia de registros extranjeros de la marca PRANIC HEALING en varios países del extranjero, siendo el período probatorio el único momento procesal oportuno para demostrar la existencia de los citados registros, se hace necesario que el A-quo ordene la apertura del mismo"*. -----

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

Que, haciendo un análisis del presente expediente, se puede constatar que el apelante al momento de promover su oposición no solicitó la apertura del período probatorio; *"OPORTUNAMENTE, y previo los trámites de rigor, dictar resolución haciendo lugar a la oposición presentada, rechazando el pedido de registro de la marca "PRANA" en clase 5, Acta N° 1565032 presentada por RAHUL SHARMA (N° 1565032)* -----



Resolución N° **0697**

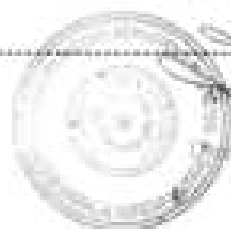
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA DE FECHA 13 DE OCTUBRE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PRANA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 65032/2015, SOLICITADA POR RAHUL SHARMA. -----

Que, esta Dirección considera que de conformidad con el Art. 249 del Código Procesal Civil: *"Incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que el juez o tribunal no tengan el deber de conocer..."*, la carga de la prueba recae sobre el oponente y al no haber solicitado la apertura de la causa a prueba en el petitorio del escrito de oposición, corresponde no hacer lugar al recurso de apelación planteado.-----

Consecuentemente, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiendo desaparecido el fundamento de la suspensión de los trámites de la oposición, ésta Dirección arriba a la conclusión de que corresponde confirmar la providencia de fecha 13 de octubre de 2016 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos y ordenar la continuidad de los trámites en el expediente de autos. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la providencia de fecha 13 de octubre de 2016 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "PRANA", Expediente N° 65032/2015 solicitada por RAHUL SHARMA y en consecuencia, remítase el mencionado expediente a la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----



Dra. Gladys Amato Cristaldo
Directora General Interim
Dirección General de Propiedad Industrial

Resolución N° **0698**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1058 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SARA MIX Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 03271/2022, SOLICITADO POR AGROFERTIL S.A. -----

Asunción, **19 SEP 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de AGROFERTIL S.A. contra la Resolución N° 1058 de fecha 14 de octubre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

R E S U L T A:

Que, en fecha 04 de noviembre de 2022 se presenta el representante convencional de AGROFERTIL S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1058 de fecha 14 de octubre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

Que, en fecha 23 de mayo de 2023, el representante convencional de AGROFERTIL S.A. expresó agravios; y en fecha 03 de julio de 2023, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 18 de julio de 2023. -----

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

Que, la Resolución recurrida considera *"Al analizar las marcas enfrentadas SARA MIX (solicitada) vs. XHARA (marca oponente), se aprecia que son muy parecidas en el aspecto denominativo, en el primer elemento tienen una pronunciación semejante SARA es similar a XHARA a nivel fonético .../... las marcas enfrentadas pretenden identificar productos de clases relacionadas circunstancia que agrava la posibilidad de confusión de marcas .../... esta dirección concluye que la oposición deducida debe ser declarada procedente"*. -----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"Las marcas XHARA y la de mi mandante SARA MIX no pueden ser confundidas, asociadas o relacionadas una con otra, ya que entre las mismas existen notables diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas .../... el registro de marca de XHARA, clase 01, comprende productos como: "Aceites como insumos para la industria cosmética y de alimentos, como productos semielaborados, en el mismo se resalta su exclusividad en el rubro de los lácteos, mientras que los productos comprendidos por la solicitud de mi mandante SARA MIX clase 31 son los siguientes TODOS, siendo totalmente disímiles los productos ofrecidos"*. -----

Que, contesta la expresión de agravios el oponente y, entre otros argumentos, expresa: *"La marca XHARA y SARA MIX, son visualmente considerablemente similares. A ello debemos agregar que el complemento MIX no aporta ningún tipo de distintividad .../... la marca XHARA es de legítima propiedad de mi mandante, INDUSTRIAS XHARA LTDA. .../... el hecho de que la presente solicitud sea concedida a favor de AGROFERTIL S.A. dañaría indefectiblemente el esfuerzo que ha hecho mi mandante al posicionar en el mercado su producto"*. -----




Ing. Carlos Daniel Fernández
Director Nacional de Propiedad Intelectual
Excmo. Director de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0698**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1058 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SARA MIX Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 03271/2022, SOLICITADO POR AGROFERTIL 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, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo ARA, no es menos cierto que la solicitada cuenta con un radical disímil a la oponente y además incorpora el vocablo MIX, que en su conjunto dejan una impresión fonética y visual diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas.-----

SARA MIX Y ETIQUETA (solicitada), y
XHARA (oponente)

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente "XHARA" registrada en la clase 29 cubre "Aceites como insumos para la industria alimentaria; aceites para uso alimenticio", mientras que la marca en trámite de registro "SARA MIX Y ETIQUETA" solicita cobertura para productos de la clase 31 "Productos agrícolas, granos y semillas en bruto y sin procesar". -----

Que, en ese sentido, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, fue adoptado el Sistema Uniclase, sistema por el cual se debe contar con un registro en cada clase a ser protegida, requisito que no cumple la marca oponente al no tener registrada la marca "XHARA" en la clase 31, clase donde se pretende registrar la marca solicitada "SARA MIX Y ETIQUETA". De ello se colige que las marcas en pugna no comparten la misma clase del nomenclador internacional, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa (rubro de productos agrícolas por parte de la solicitada y rubro de alimentos por parte de la oponente). -----

Que, mientras que la marca oponente es una marca denominativa, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora con un fondo blanco con la denominación "Sara" en letras cursivas de color blanco y debajo la palabra mix letras de color blanco, sobre la forma de una bandera de color verde, la cual en conjunto deja una impresión diferente, de ello se colige que no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor. -----

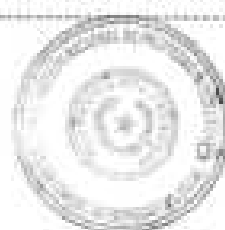
marca solicitada



marca oponente

denominativa

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



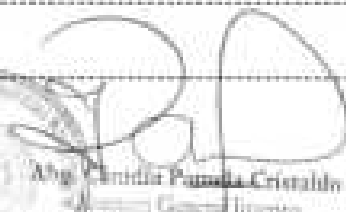

Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Adjunta
Dirección General de Propiedad Industrial

Resolución N° **0698**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1058 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SARA MIX Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 03271/2022, SOLICITADO POR AGROFERTIL S.A. -----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1058 de fecha 14 de octubre 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 "SARA MIX Y ETIQUETA", clase 31, Acta N° 03271/2022, solicitada a nombre de la firma AGROFERTIL S.A. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----



Abg. Cintia Pamela Cristaldo
Directora General Interim
(Procuradora General de Propiedad Industrial)

Resolución N°

0699

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1056 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SARA MIX Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 03268/2022, SOLICITADO POR AGROFERTIL S.A. -----

Asunción,

19 SEP 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de AGROFERTIL S.A. contra la Resolución N° 1056 de fecha 14 de octubre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 04 de noviembre de 2022 se presenta el representante convencional de AGROFERTIL S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1056 de fecha 14 de octubre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

Que, en fecha 23 de mayo de 2023, el representante convencional de AGROFERTIL S.A. expresó agravios; y en fecha 03 de julio de 2023, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 18 de julio de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"Al analizar las marcas enfrentadas SARA MIX (solicitada) vs. XHARA (marca oponente), se aprecia que son muy parecidas en el aspecto denominativo, en el primer elemento tienen una pronunciación semejante SARA es similar a XHARA a nivel fonético .../... las marcas enfrentadas pretenden identificar productos de clases relacionadas circunstancia que agrava la posibilidad de confusión de marcas .../... esta dirección concluye que la oposición deducida debe ser declarada procedente"*. -----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"Las marcas XHARA y la de mi mandante SARA MIX no pueden ser confundidas, asociadas o relacionadas una con otra, ya que entre las mismas existen notables diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas .../... el registro de marca de XHARA, clase 01, comprende productos como: "Aceites como insumos para la industria cosmética y de alimentos, como productos semielaborados, en el mismo se resalta su exclusividad en el rubro de los lácteos, mientras que los productos comprendidos por la solicitud de mi mandante SARA MIX clase 01 son los siguientes TODOS, siendo totalmente disímiles los productos ofrecidos"*. -----

Que, contesta la expresión de agravios el oponente y, entre otros argumentos, expresa: *"La marca XHARA y SARA MIX, son visualmente considerablemente similares. A ello debemos agregar que el complemento MIX no aporta ningún tipo de distintividad .../... la marca XHARA es de legítima propiedad de mi mandante, INDUSTRIAS XHARA LTDA. .../... el hecho de que la presente solicitud sea concedida a favor de AGROFERTIL S.A. dañaría indefectiblemente el esfuerzo que ha hecho mi mandante al posicionar en el mercado su producto"*. -----

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


Alm. Crespo, Ricardo Cristóbal
Director General de Asuntos Marcarios
Dirección General de Propiedad Industrial

Resolución N° **0699**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1056 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SARA MIX Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 03268/2022, SOLICITADO POR AGROFERTIL 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, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo ARA, no es menos cierto que la solicitada cuenta con un radical disímil a la oponente y además incorpora el vocablo MIX, que en su conjunto dejan una impresión fonética y visual diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. -----

SARA MIX Y ETIQUETA (solicitada), y
XHARA (oponente)

Que, mientras que la marca oponente es una marca denominativa, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora con un fondo blanco con la denominación "Sara" en letras cursivas de color blanco y debajo la palabra mix letras de color blanco, sobre la forma de una bandera de color verde, la cual en conjunto deja una impresión diferente, de ello se colige que no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor: -----

marca solicitada



marca oponente

denominativa

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, 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° 1056 de fecha 14 de octubre 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 "SARA MIX Y ETIQUETA", clase 01, Acta N° 03268/2022, solicitada a nombre de la firma AGROFERTIL S.A. -----
- Art. 3º **NOTIFIQUESE** por Cédula. -----




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

Resolución N°

0700

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1060 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SARA MIX Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 03270/2022, SOLICITADO POR AGROFERTIL S.A. -----

Asunción,

19 SEP 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de AGROFERTIL S.A. contra la Resolución N° 1060 de fecha 14 de octubre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 04 de noviembre de 2022 se presenta el representante convencional de AGROFERTIL S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1060 de fecha 14 de octubre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

Que, en fecha 23 de mayo de 2023, el representante convencional de AGROFERTIL S.A. expresó agravios; y en fecha 03 de julio de 2023, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 18 de julio de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"Al analizar las marcas enfrentadas SARA MIX (solicitada) vs. XHARA (marca oponente), se aprecia que son muy parecidas en el aspecto denominativo, en el primer elemento tienen una pronunciación semejante SARA es similar a XHARA a nivel fonético .../... las marcas enfrentadas pretenden identificar productos de clases relacionadas circunstancia que agrava la posibilidad de confusión de marcas .../... esta dirección concluye que la oposición deducida debe ser declarada procedente"*. -----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"Las marcas XHARA y la de mi mandante SARA MIX no pueden ser confundidas, asociadas o relacionadas una con otra, ya que entre las mismas existen notables diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas .../... el registro de marca de XHARA, clase 01, comprende productos como: "Aceites como insumos para la industria cosmética y de alimentos, como productos semielaborados, en el mismo se resalta su exclusividad en el rubro de los lácteos, mientras que los productos comprendidos por la solicitud de mi mandante SARA MIX clase 30 son los siguientes TODOS, siendo totalmente disímiles los productos ofrecidos"*. -----

Que, contesta la expresión de agravios el oponente y, entre otros argumentos, expresa: *"La marca XHARA y SARA MIX, son visualmente considerablemente similares. A ello debemos agregar que el complemento MIX no aporta ningún tipo de distintividad .../... la marca XHARA es de legítima propiedad de mi mandante, INDUSTRIAS XHARA LTDA. .../... el hecho de que la presente solicitud sea concedida a favor de AGROFERTIL S.A. dañaría indefectiblemente el esfuerzo que ha hecho mi mandante al posicionar en el mercado su producto"*. -----

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




Alm. Claudia Patricia Cristóbal
Secretaria General Interina
D. N. de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0700**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1060 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SARA MIX Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 03270/2022, SOLICITADO POR AGROFERTIL 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, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo ARA, no es menos cierto que la solicitada cuenta con un radical disímil a la oponente y además incorpora el vocablo MIX, que en su conjunto dejan una impresión fonética y visual diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. -----

SARA MIX Y ETIQUETA (solicitada), y
XHARA (oponente)

Que, mientras que la marca oponente es una marca denominativa, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora con un fondo blanco con la denominación "Sara" en letras cursivas de color blanco y debajo la palabra mix letras de color blanco, sobre la forma de una bandera de color verde, la cual en conjunto deja una impresión diferente, de ello se colige que no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor. -----

marca solicitada



marca oponente

denominativa

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, 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° 1060 de fecha 14 de octubre 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 "SARA MIX Y ETIQUETA", clase 30, Acta N° 03270/2022, solicitada a nombre de la firma AGROFERTIL S.A. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula. -----




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

Resolución N° **0701**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1059 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SARA MIX Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 03272/2022, SOLICITADO POR AGROFERTIL S.A. -----

Asunción, **19 SEP 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de AGROFERTIL S.A. contra la Resolución N° 1059 de fecha 14 de octubre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 04 de noviembre de 2022 se presenta el representante convencional de AGROFERTIL S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1059 de fecha 14 de octubre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, -----

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

Que, en fecha 23 de mayo de 2023, el representante convencional de AGROFERTIL S.A. expresó agravios; y en fecha 03 de julio de 2023, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 18 de julio de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"Al analizar las marcas enfrentadas SARA MIX (solicitada) vs. XHARA (marca oponente), se aprecia que son muy parecidas en el aspecto denominativo, en el primer elemento tienen una pronunciación semejante SARA es similar a XHARA a nivel fonético .../... las marcas enfrentadas pretenden identificar productos de clases relacionadas circunstancia que agrava la posibilidad de confusión de marcas .../... esta dirección concluye que la oposición deducida debe ser declarada procedente"*. -----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"Las marcas XHARA y la de mi mandante SARA MIX no pueden ser confundidas, asociadas o relacionadas una con otra, ya que entre las mismas existen notables diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas .../... el registro de marca de XHARA, clase 01, comprende productos como: "Aceites como insumos para la industria cosmética y de alimentos, como productos semielaborados, en el mismo se resalta su exclusividad en el rubro de los lácteos, mientras que los productos comprendidos por la solicitud de mi mandante SARA MIX clase 35 son los siguientes Gestión de negocios comerciales, administración comercial, comercialización de productos elaborados a base de almidón de maíz, almidón para uso alimenticio, productos agrícolas, granos y semillas sin procesar, siendo totalmente disímiles los servicios ofrecidos"*. -----

Que, contesta la expresión de agravios el oponente y, entre otros argumentos, expresa: *"La marca XHARA y SARA MIX, son visualmente considerablemente similares. A ello debemos agregar que el complemento MIX no aporta ningún tipo de distintividad .../... la marca XHARA es de legítima propiedad de mi mandante, INDUSTRIAS XHARA LTDA. .../... el hecho de que la presente solicitud sea concedida a favor de AGROFERTIL S.A. dañaría indefectiblemente el esfuerzo que ha hecho mi mandante al posicionar en el mercado su producto"*. -----

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

 
Mg. Claudia Patricia Castañón
Directora General
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0701**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1059 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SARA MIX Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 03272/2022, SOLICITADO POR AGROFERTIL 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, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo ARA, no es menos cierto que la solicitada cuenta con un radical disímil a la oponente y además incorpora el vocablo MIX, que en su conjunto dejan una impresión fonética y visual diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas.-----

SARA MIX Y ETIQUETA (solicitada), y
XHARA Y ETIQUETA (oponente)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con una etiqueta diferenciadora con un fondo blanco con la denominación "Sara" en letras cursivas de color blanco y debajo la palabra mix letras de color blanco, sobre la forma de una bandera de color verde, mientras que la segunda (marca oponente) cuenta con un fondo blanco con la denominación "XHARA" en letras mayúsculas de color negro con un círculo que contiene figuras geométricas del lado izquierdo de la denominación, 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 revocar la Resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1059 de fecha 14 de octubre 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 "SARA MIX Y ETIQUETA", clase 35, Acta N° 03272/2022, solicitada a nombre de la firma AGROFERTIL S.A. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----


Atte. C. Dra. Pamela Centaldo
Directora General Interina
de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0702**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1057 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SARA MIX Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 03269/2022, SOLICITADO POR AGROFERTIL S.A. -----

Asunción, **19 SEP 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de AGROFERTIL S.A. contra la Resolución N° 1057 de fecha 14 de octubre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y: -----

RESULTA:

Que, en fecha 04 de noviembre de 2022 se presenta el representante convencional de AGROFERTIL S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1057 de fecha 14 de octubre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

Que, en fecha 23 de mayo de 2023, el representante convencional de AGROFERTIL S.A. expresó agravios; y en fecha 03 de julio de 2023, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 18 de julio de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"Al analizar las marcas enfrentadas SARA MIX (solicitada) vs. XHARA (marca oponente), se aprecia que son muy parecidas en el aspecto denominativo, en el primer elemento tienen una pronunciación semejante SARA es similar a XHARA a nivel fonético .../... las marcas enfrentadas pretenden identificar productos de clases relacionadas circunstancia que agrava la posibilidad de confusión de marcas .../... esta dirección concluye que la oposición deducida debe ser declarada procedente"*.-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"Las marcas XHARA y la de mi mandante SARA MIX no pueden ser confundidas, asociadas o relacionadas una con otra, ya que entre las mismas existen notables diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas .../... el registro de marca de XHARA, clase 01, comprende productos como: "Aceites como insumos para la industria cosmética y de alimentos, como productos semielaborados, en el mismo se resalta su exclusividad en el rubro de los lácteos, mientras que los productos comprendidos por la solicitud de mi mandante SARA MIX clase 05 son los siguientes TODOS, siendo totalmente disímiles los productos ofrecidos"*.-----

Que, contesta la expresión de agravios el oponente y, entre otros argumentos, expresa: *"La marca XHARA y SARA MIX, son visualmente considerablemente similares. A ello debemos agregar que el complemento MIX no aporta ningún tipo de distintividad .../... la marca XHARA es de legítima propiedad de mi mandante, INDUSTRIAS XHARA LTDA. .../... el hecho de que la presente solicitud sea concedida a favor de AGROFERTIL S.A. dañaría indefectiblemente el esfuerzo que ha hecho mi mandante al posicionar en el mercado su producto"*.-----

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


Algo. de la Oficina Centralizada
Dirección General de Asuntos
Dirección General de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0702**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1057 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SARA MIX Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 03269/2022, SOLICITADO POR AGROFERTIL 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, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo ARA, no es menos cierto que la solicitada cuenta con un radical disímil a la oponente y además incorpora el vocablo MIX, que en su conjunto dejan una impresión fonética y visual diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. -----

SARA MIX Y ETIQUETA (solicitada), y
XHARA Y ETIQUETA (oponente)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con una etiqueta diferenciadora con un fondo blanco con la denominación "Sara" en letras cursivas de color blanco y debajo la palabra mix letras de color blanco, sobre la forma de una bandera de color verde, mientras que la segunda (marca oponente) cuenta con un fondo blanco con la denominación "XHARA" en letras mayúsculas de color negro con un círculo que contiene figuras geométricas del lado izquierdo de la denominación, 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 revocar la Resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1057 de fecha 14 de octubre 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 "SARA MIX Y ETIQUETA", clase 05, Acta N° 03269/2022, solicitada a nombre de la firma AGROFERTIL S.A. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula. -----


Ana Claudia Pineda Castañón
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial

Resolución N°

0703

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 347 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MANCHESTER HQ HOUSE OF QUALITY Y ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 60362/2019, SOLICITADA POR J.S.S. TOBACCO LTD. -----

Asunción, 20 SEP 2024

VISTO: El Recurso de Apelación interpuesto por el representante convencional de PHILIP MORRIS BRANDS SARL en contra de la Resolución N° 347 de fecha 25 de mayo de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 06 de junio de 2022 el representante convencional de PHILIP MORRIS BRANDS SARL interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 347 de fecha 25 de mayo de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 05 de septiembre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 20 de septiembre de 2022, el representante convencional de PHILIP MORRIS BRANDS SARL expresó agravios; dictándose en fecha 10 de enero 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 27 de abril de 2023, fue acusada la rebeldía de la adversa, por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 26 de mayo de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, entre MANCHESTER HQ HOUSE OF QUALITY Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. MALBORO y Etiqueta (marca registrada), nos damos cuenta de que existen elementos diferenciadores suficientes entre las marcas en pugna, por lo que podemos apreciar, no se encuadra dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2 de la Ley de Marcas N° 1294/98. Que si bien es cierto que las marcas enfrentadas contienen ciertas similitudes entre sí, pero es criterio de esta Dirección que no existen causales para impedir que la marca solicitada sea registrada a favor del peticionante, ya que podría darse una coexistencia pacífica. Que, en concordancia con el Dictamen N° 152 de fecha 18 de mayo de 2022 de la jefatura de primera sala emitida por la Abg. Lilian Ortiz. La marca presentada, reúne los elementos distintivos propios, que la hacen un signo registrable, puesto que no existirá posibilidad de confusión en el público consumidor, por ello declara procedente la oposición presentada. (...) -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante, y manifiesta: "(...) Habiendo quedado establecido que la parte figurativa de la marca Manchester United Kingdom House of Quality es la que asume el papel principal, cabe destacar que dicha parte corresponde a la burda imitación de la parte figurativa de las enormemente reconocidas marcas MARLBORO Y ETIQUETA de mi mandante. En efecto, la parte figurativa de las marcas enfrentadas presentan una visión extremadamente similar y, por ende, muy confundible. Tipografía: Todas ellas utilizan una misma tipografía, con los serif en los remates de cada letra, con las letras ligeramente alargadas y ubicadas de lado a lado. Disposición de la denominación: Ambas denominaciones poseen prácticamente una misma ubicación; media inferior, en la denominación pedida e inferior, en las -----



Abg. Cristóbal Pareda Velázquez
Secretario de Asesoría Jurídica

Resolución N° **0703**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 347 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MANCHESTER HQ HOUSE OF QUALITY Y ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 60362/2019, SOLICITADA POR J.S.S. TOBACCO LTD. -----

marcas base de la oposición.../... En resumidas cuentas, las marcas enfrentadas presentan una visión de conjunto extremadamente similar y por ende, sumamente confundible, dejando en la retina del consumidor, ante una rápida mirada, la impresión de que se trata de una misma marca o de una familia de marcas de propiedad de mi mandante, produciéndose así una asociación indeseable (...).-----

Que, entonces corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: "MANCHESTER HQ HOUSE OF QUALITY Y ETIQUETA" (solicitada en clase 34) y "MARLBORO Y ETIQUETA" Registros N° 544836, N°512749 y N° 430556 (oponentes de la clase 34). -----

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre las marcas oponentes "MARLBORO Y ETIQUETA" y la solicitud de registro de la marca "MANCHESTER HQ HOUSE OF QUALITY", se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita es notablemente disímil a las registradas, ya que la marca solicitada se compone de cuatro vocablos y una preposición mientras que las oponentes constan de un solo vocablo, siendo similar únicamente la sílaba MA, lo cual no necesariamente causará confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otras, 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:-----

MANCHESTER HQ HOUSE OF QUALITY (marca solicitante), y
MARLBORO (marcas oponentes)

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 se encuentra descrita como: "El logo comprende la denominación Manchester. En el fondo se observa dos dibujos de unicornios y entre los mismos se encuentran las letras HQ y la frase House of Quality. Todo se encuentra sobre un fondo de tonalidades grises" mientras que las oponentes tienen en la descripción de sus distintivos expresado lo siguiente: "Escudos con tenantes" y "Líneas o bandás formando ángulo". Siendo así, la solicitada cuenta con elementos que lo vuelven distinguibles, las figuras en sí difieren totalmente una de la otra, mientras que la solicitante utiliza una figura en forma de escudo en el que se encuentran escritas las letras «HQ» sostenidas por dos unicornios. Las marcas oponentes en cambio, posee un símbolo heráldico que representa dos leones rampantes que sostienen un medallón que contienen las letras «PM», más una corona en la parte superior, como se puede apreciar a continuación:-----


Abg.  Amanda Cristaldo
Licenciada en Derecho
Oficina General de Registro Industrial

Resolución N° 0703

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 347 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MANCHESTER HQ HOUSE OF QUALITY Y ETIQUETA", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 60362/2019, SOLICITADA POR J.S.S. TOBACCO LTD. -----

marca solicitada



marcas oponentes



Que, en síntesis, tanto las marcas oponentes como la solicitada, contienen elementos diferenciadores y al compararlas en su conjunto, son disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor. Al respecto, esta Dirección considera oportuno mencionar que es el conjunto de las marcas lo que debe ser analizado y se ha comprobado que no existe confundibilidad entre las marcas en pugna tras realizar el análisis de esta manera. -----

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° 347 de fecha 25 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 "MANCHESTER HQ HOUSE OF QUALITY Y ETIQUETA", clase 34, Expediente N° 60362/2019, solicitada a nombre de J.S.S. Tobacco Ltd. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----

Abg. Claudia Pamela Cristóbal
Directora General Interim
Dirección General de Propiedad Industrial

Resolución N°

0704

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 705 DE FECHA 26 DE SETIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MANCHESTER HQ HOUSE OF QUALITY Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 28814/2022, SOLICITADA POR J.S.S. TOBACCO LTD. -----

Asunción, 20 SEP 2024

VISTO: El Recurso de Apelación interpuesto por el representante convencional de PHILIP MORRIS BRANDS SARL en contra de la Resolución N° 705 de fecha 26 de setiembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y:-----

RESULTA:

Que, en fecha 05 de octubre de 2023 el representante convencional de PHILIP MORRIS BRANDS SARL interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 705 de fecha 26 de setiembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

Que, en fecha 08 de abril de 2024, el representante convencional de PHILIP MORRIS BRANDS SARL expresó agravios; en fecha 14 de junio de 2024, el representante convencional de J.S.S. TOBACCO LTD. contestó la expresión de agravios. -----

Que, esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de junio de 2024. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, al realizar el cotejo de las marcas MANCHESTER HQ HOUSE OF QUALITY Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. MALBORO y Etiqueta (marca base de oposición), en conjunto es posible notar que entre las mismas existen diferencias en los aspectos visual y fonético, si bien comparten el mismo radical MA en su conjunto son plenamente diferenciales, disímiles y no dejan el mismo recuerdo, por lo que una confusión entre las mismas queda descartado. Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente: la marca solicitada MANCHESTER HQ HOUSE OF QUALITY Y ETIQUETA y la marca base de oposición MARLBORO Y ETIQUETA, tiene elementos que las hacen diferentes, entre ellos el logo, al visualizar los colores, tipografía u otros aspectos gráficos que hacen que la etiqueta sea única y haga diferencia con la marca del oponente con lo cual se elimina el riesgo de confusión, con esto podemos comprobar que las marcas poseen suficiente distintividad de manera a evitar confusión o asociación. -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante, y manifiesta: "(...) Las palabras colocadas en la marca peticionada a continuación del vocablo MANCHESTER corresponden a vocablos cuyo empleo no aporta distintividad ni originalidad a la marca que los emplee debido a que HOUSE es la traducción de la palabra CASA, designación de uso común por estar presente en numerosas marcas concedidas a nombre de distintos propietarios, en tanto que QUALITY es la traducción de la palabra CALIDAD, significado totalmente deducible, la cual corresponde a una designación descriptiva, siendo el signo HQ la mera combinación de las siglas de House y Quality. No obstante la palabra MANCHESTER es la protagonista dentro de la denominación pedida, es la parte figurativa que acompaña a la marca MANCHESTER HQ HOUSE OF QUALITY la que asume el papel principal y preponderante, al punto de reunir sobre la misma -----



Abg. Claudia Pamela Cristóbal
Diseño y Firma Intelectual
Dirección General de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0704**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 705 DE FECHA 26 DE SETIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MANCHESTER HQ HOUSE OF QUALITY Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 28814/2022, SOLICITADA POR J.S.S. TOBACCO LTD. -----

toda la atención que debería mantener el signo completo (denominación+parte figurativa), siendo dicha parte la primeramente aprehendida por el consumidor, quedando grabado en su mente y recuerdo. Así puestas las cosas, cabe destacar que la parte figurativa de la solicitud de registro de la marca MANCHESTER HQ HOUSE OF QUALITY corresponde a la burda imitación de la parte figurativa de las enormemente reconocidas y prestigiosas marcas MARLBORO Y ETIQUETA de mi mandante(--)". -----

Que, contesta la expresión de agravios la solicitante y, entre otros argumentos, expresa: "(...) Como la Señora Directora podrá notar las marcas contrastadas efectivamente cuentan con diferencias significativas, tanto gráficas como fonéticas, con lo cual se anula toda posibilidad de confusión o asociación entre ellas, lo que resulta decisivo para la posibilidad de convivencia pacífica tanto a nivel registral como en el mercado. Además, las etiquetas características de ambas marcas, las alejan definitivamente de cualquier riesgo de asociación o confusión. De hecho, así lo ha correctamente considerado la Señora Directora, en la Resolución hoy recurrida .../... entre las marcas contrastadas no existe similitud alguna y menos aún, la similitud confusionista necesaria para impedir el registro de una marca. El hoy recurrente ni siquiera posee una "familia de marcas", como para alegar la supuesta ASOCIACIÓN con la marca base de la oposición (...)" -

Que, entonces corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: "MANCHESTER HQ HOUSE OF QUALITY Y ETIQUETA" (solicitada en clase 35) y "MARLBORO Y ETIQUETA" Registros N° 544836, N°512749 y N° 430556 (oponentes de la clase 34). -----

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre las marcas oponentes "MARLBORO Y ETIQUETA" y la solicitud de registro de la marca "MANCHESTER HQ HOUSE OF QUALITY Y ETIQUETA", se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita es notablemente disímil a las registradas, ya que la marca solicitada se compone de cuatro vocablos y una preposición mientras que las oponentes constan de un solo vocablo, siendo similar únicamente la sílaba MA, lo cual no necesariamente causará confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otras, 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:-----

MANCHESTER HQ HOUSE OF QUALITY (marca solicitante), y
MARLBORO (marcas oponentes)

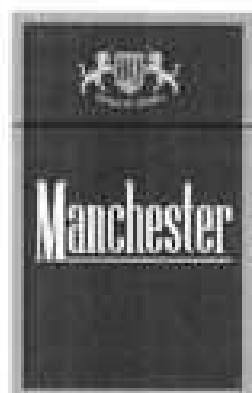
Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existen similitudes entre las mismas, la etiqueta de la marca solicitada se encuentra descripta como: "El logo comprende la denominación Manchester. En el fondo se observa dos dibujos de unicornios y entre los mismos se encuentran las letras HQ y la frase House of Quality. Todo se encuentra sobre un fondo de tonalidades grises" mientras que las oponentes tienen en la descripción de sus distintivos expresado lo siguiente: "Escudos con tenantes" y "Líneas o bandas formando ángulo". Siendo así, la solicitada cuenta con elementos que lo vuelven distinguibles, las figuras en sí difieren totalmente una de la otra, mientras que la solicitante utiliza una figura en forma de escudo en el que se encuentran escritas las letras «HQ» sostenidas por dos unicornios. La marca oponente en cambio, posee un símbolo heráldico que representa dos leones rampantes que sostienen un medallón que contienen "las letras «PM», que

Resolución N° **0704**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 705 DE FECHA 26 DE SETIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MANCHESTER HQ HOUSE OF QUALITY Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 28814/2022, SOLICITADA POR J.S.S. TOBACCO LTD. -----

representan Philip Morris Group más una corona en la parte superior, como se puede apreciar a continuación.-----

marca solicitada



marcas oponentes



Que, en síntesis, tanto las marcas oponentes como la solicitada, contienen elementos diferenciadores y al comparadas en su conjunto, son disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor. Al respecto, esta Dirección considera oportuno mencionar que es el conjunto de las marcas lo que debe ser analizado y se ha comprobado que no existe confundibilidad entre las marcas en pugna tras realizar el análisis de esta manera. -----

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° 705 de fecha 26 de septiembre de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "MANCHESTER HQ HOUSE OF QUALITY Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N° 28814/2022, solicitada a nombre de J.s.s. Tobacco Ltd. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula. -----




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

Resolución N°

0705

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.897 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "REFIBRA", CLASE 23, EXPEDIENTE N° 06567/2020, A NOMBRE DE LENZING AKTIENGESELLSCHAFT. -----

Asunción, 23 SEP 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de LENZING AKTIENGESELLSCHAFT. en contra de la Resolución N° 1.897 de fecha 17 de diciembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 12 de abril de 2021 se presenta el representante convencional de LENZING AKTIENGESELLSCHAFT. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1.897 de fecha 17 de diciembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, -----

Que, en fecha 24 de mayo de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto, -----

Que, en fecha 03 de septiembre de 2021, el representante convencional de LENZING AKTIENGESELLSCHAFT. expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de septiembre de 2021. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que la solicitud de registro de la marca "REFIBRA" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 23. 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: "(...) "En el presente caso con "REFIBRA" para la Clase 23 estamos frente a una marca sugestiva que son signos que sugieren o evocan de manera indirecta alguna idea acerca de las características o propiedades de los productos o servicios que pretenden distinguir, sin llegar a describirlos. Éstas sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.../...mi mandante LENZING AKTIENGESELLSCHAFT, ha formado en Paraguay una familia de marcas, con la denominación "REFIBRA" como parte principal de la identidad.../...Mi mandante, la firma LENZING AKTIENGESELLSCHAFT, ha formado en Paraguay una familia de marcas, con la denominación "REFIBRA" como parte principal de la identidad.../... Mi mandante, la firma LENZING AKTIENGESELLSCHAFT, es una empresa global que posee 83 años de historia e innovación y se ha convertido en un líder mundial en tecnología." -----

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




Abg. Claudia Patricia Cristaldo
Directora General de Marcas
Dirección General de Propiedad Intelectual

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.897 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "REFIBRA", CLASE 23, EXPEDIENTE N° 06567/2020, A NOMBRE DE LENZING AKTIENGESELLSCHAFT. -----

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, se agravia la apelante y expresa que la firma LENZING AKTIENGESELLSCHAFT posee el registro de la marca "REFIBRA" en varios países del mundo. Asimismo, dice que la denominación cuyo registro se solicita constituye una palabra de fantasía, cuyo significado no existe en el diccionario y aunque es evocativa, no resulta genérica ni descriptiva ya que no es un producto o adjetivo. -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "REFIBRA" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que desea proteger. El Dr. Otamendi, respecto a las designaciones genéricas, expresa: *"las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto."* En ese sentido, tenemos que la marca solicitante fue presentada para cubrir los siguientes productos de la clase 23 tales como: *"Hilos e hilados; Hilo de angora; carretes de hilo; carretes de hilado; Algodón hilado; Hilo de algodón; Hilos de felpilla; Hilo de seda de la variedad dupioni; Hilados elásticos; Hilos e hilados elásticos para uso textil; Hebras de algodón hilado; Hilados para uso textil; Filamentos textiles (hilos); Hilos; Hilos de angora para uso textil; Hilo de algodón residual; Hilos preorientados de poliéster; Hilo de seda salvaje; Hilos para tejer; Hilos para uso doméstico; Hilados para aplicaciones textiles; Hilo e hilados mezclado a base de algodón; Hilos e hilados de residuos desengrasados; Hilo e hilado mezclado a base de cáñamo; Hilo e hilado mezclado a base de seda; Hilo e hilado mezclado a base de lana; Hilos e hilados para uso textil; Hilos para vender en forma de kit; Hilos e hilados retorcidos; Hilo e hilado de cáñamo trenzado; Hilo e hilado retorcido de seda; Hilo e hilado de lana retorcido; Hilo e hilado trenzado mezclado; Hilo de estambre; Hilo de borrialla de seda; Lanas para tejer a".* -----

Que, la clase 23 del nomenclador internacional, comprende: *"Hilos e hilados para uso textil. La clase 23 comprende principalmente los hilos e hilados naturales o sintéticos para uso textil. Esta clase comprende en particular: las fibras de vidrio, elásticas, de caucho o de materias plásticas, para uso textil; los hilos de bordar, zurcir o coser, incluidos los hilos metálicos; la seda hilada, el algodón hilado, la lana hilada. ..."* -----

En ese sentido, tenemos que la solicitud de registro "REFIBRA" conforme lo indica el propio solicitante, no encuentra significado propio en el diccionario; sin embargo, ello no es óbice para que un vocablo cumpla la función de designar a un producto o servicio. Al respecto tenemos que la denominación "REFIBRA" consiste en la unión del prefijo "RE" cuyas acepciones son: *"repetición, intensificación, resistencia,"*¹ y el vocablo "FIBRA", *"1. f. Cada uno de los filamentos que entran en la composición de los tejidos orgánicos vegetales o animales. 2. f. Cada uno de los filamentos que presentan en su textura algunos minerales, como el amianto. 3. f. Producto textil sintético, por oposición al de origen natural. 4. f. Filamento sintético de diversa naturaleza y distintas aplicaciones industriales ..."*²

¹ <http://le.rae.es/le/>

² <http://le.rae.es/fibra/fibra.htm>



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

Resolución N° **0705**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1897 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "REFIBRA", CLASE 23, EXPEDIENTE N° 06567/2020, A NOMBRE DE LENZING AKTIENGESELLSCHAFT. -----

Que, la denominación solicitada "REFIBRA", es sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva del referido producto, ya que como denominación, se refiere a las características y naturaleza del producto y esto, podría confundir al consumidor en cuanto a los productos a ser comercializados bajo esta marca; no pudiéndose hablar así de una marca evocativa o sugestiva.-----

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: *"Existe una línea divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o características. A veces, más que una idea, se trata de una 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, si bien la solicitud de registro "REFIBRA" ha sido concedida en otros países, algunos de ellos principalmente de habla inglesa; en dichos países, al constituir la presente denominación una palabra en idioma extranjero, quizás el significado de la misma no se ha incorporado al lenguaje común, no siendo conocida por el público consumidor para describir al producto mismo. Que, a su vez, el hecho de haber obtenido el solicitante el registro en otras clases solicitadas, no trae aparejada la concesión del registro en otras clases del nomenclador, máxime considerando que el análisis para la viabilidad de la concesión debe ser realizada a la luz del Principio de Especialidad. -----

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 calidad 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."*⁴ -----

Que, la denominación cuyo registro se solicita "REFIBRA", incurre en la descripción y calificación del producto ofrecido (Prohibición establecida en el inc. e) del Art. 2 de la Ley de Marcas). En ese sentido, ¿qué distintividad ostentaría para constituirse en marca y poder distinguir a los productos ofrecidos cuando en su denominación simplemente describe y califica al producto ofrecido? Además, si esta Dirección, autorizase el registro en esas condiciones, estaría concediendo un injusto privilegio a un titular, mostrando una aventajada supremacía al obtener una marca que califique a sus productos, acarreado con ello un riesgo para el consumidor pero también, pondría en injusta desventaja a los demás comerciantes del rubro

³ "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. 4ª Ed. CABA, Abeledo Perrot, 2007 - Pág. 76.

⁴ VAN BUNNEN, Louis, La protection des marques de haute renommée dans le droit interne des pays de la CEE, Bruxelles, 1984, pp. 35-40.


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

Resolución N° **0705**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1897 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "REFIBRA", CLASE 23, EXPEDIENTE N° 06567/2020, A NOMBRE DE LENZING AKTIENGESELLSCHAFT. -----

quienes se verían perjudicados por una "marca que describe y califica", sus propios productos, sin que siquiera se pueda identificar el origen empresarial de los mismos. -----

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 dictada por la Dirección de Marcas, por incurrir la solicitud de registro en la prohibición legal establecida en la última parte del inc. e) del Art. 2 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, -----

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

- Art. 1°** CONFIRMAR la Resolución N° 1897 de fecha 17 de diciembre del 2020, dictada por la Dirección de Marcas, en el expediente de solicitud de registro de marca "REFIBRA", Clase 23, solicitada a nombre de LENZING AKTIENGESELLSCHAFT. -----
- Art. 2°** ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "REFIBRA" Clase 23, Expediente N° 06567/2020, solicitada a nombre de LENZING AKTIENGESELLSCHAFT. -----
- Art. 3°** NOTIFIQUESE. -----




Abdo Cándida Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial

Resolución N° **0706**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.896 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "REFIBRA", CLASE 22, EXPEDIENTE N° 06564/2020, A NOMBRE DE LENZING AKTIENGESELLSCHAFT. ----

Asunción, **23 SEP 2021**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de LENZING AKTIENGESELLSCHAFT. en contra de la Resolución N° 1.896 de fecha 17 de diciembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 08 de abril de 2021 se presenta el representante convencional de LENZING AKTIENGESELLSCHAFT. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1.896 de fecha 17 de diciembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 24 de mayo de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 03 de septiembre de 2021, el representante convencional de LENZING AKTIENGESELLSCHAFT. expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de septiembre de 2021. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que la solicitud de registro de la marca "REFIBRA" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 22. 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: "(...) "En el presente caso con "REFIBRA" para la Clase 22 estamos frente a una marca sugestiva, que son signos que sugieren o evocan de manera indirecta alguna idea acerca de las características o propiedades de los productos o servicios que pretenden distinguir, sin llegar a describirlos. Éstas sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto...Mi mandante LENZING AKTIENGESELLSCHAFT, ha formado en Paraguay una familia de marcas, con la denominación "REFIBRA" como parte principal de la identidad...Mi mandante, la firma LENZING AKTIENGESELLSCHAFT, ha formado en Paraguay una familia de marcas, con la denominación "REFIBRA" como parte principal de la identidad... Mi mandante, la firma LENZING AKTIENGESELLSCHAFT, es una empresa global que posee 83 años de historia e innovación y se ha convertido en un líder mundial en tecnología." -----

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


Alcides C. Zúñiga
DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Barriles 1.000, Ciudad de Asunción
Teléfono: 210.000.000

Resolución N° 0706

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° L896 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "REFIBRA", CLASE 22, EXPEDIENTE N° 06564/2020, A NOMBRE DE LENZING AKTIENGESELLSCHAFT. -----

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, se agravia la apelante y expresa que la firma LENZING AKTIENGESELLSCHAFT posee el registro de la marca "REFIBRA" en varios países del mundo. Asimismo, dice que la denominación cuyo registro se solicita constituye una palabra de fantasía, cuyo significado no existe en el diccionario y aunque es evocativa, no resulta genérica ni descriptiva ya que no es un producto o adjetivo, -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "REFIBRA" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que desea proteger. El Dr. Otamendi, respecto a las designaciones genéricas, expresa: *"las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto."* En ese sentido, tenemos que la marca solicitante fue presentada para cubrir los siguientes productos de la clase 22 tales como: *"Liber; Algodón en bruto; Lana tratada; copos de seda; banda de cordones enrollados; lana desengrasada; pelo de conejo; Yute; Lana peinada; Pelo de cachemir; Pelusa de algodón; Mohair; Filamento de poliéster; Malla plástica de poliéster para embalar mercancías; Lino en bruto [agramado]; Seda en bruto; Lana en estado bruto; Desperdicios de seda [relleno]; Lana esquilada; Monofilamentos de poliéster de seda; Lana cardada; Filamentos textiles sintéticos; Filamentos textiles; Lana en bruto o tratada; Copos de lana; Bolsas y sacos para envasar, almacenar y transportar; Forros para su uso en contenedores; Redes; Soportes de cuerda para colgar plantas; Eslingas y cintas; Cintas para atar las vides; Cintas no metálicas para envolver o atar; Hamacas; Bolsas para conservar los cadáveres antes de la cremación; Bolsas de red para lavar lencería; Bolsas de malla para almacenamiento; Bolsas de embalaje [sacos] de materia textil para transporte a granel; Bolsas de embalaje [sacos] de tejido para almacenamiento"*. -----

Que, la clase 22 del nomenclador internacional, comprende: *"Cuerdas y cordeles; redes; tiendas de campaña y lonas; toldos de materias textiles o sintéticas; velas de navegación; sacos para el transporte y almacenamiento de mercancías a granel; materiales de acolchado y relleno, excepto papel, cartón, caucho o materias plásticas; materias textiles fibrosas en bruto y sus sucedáneos. NOTA EXPLICATIVA. La clase 22 comprende principalmente las lonas y otros materiales para hacer velas de navegación, la cordelería, los materiales de acolchado y relleno, así como las materias textiles fibrosas en bruto. Esta clase comprende en particular: las cuerdas y cordeles de fibras textiles naturales o artificiales, de papel o de materias plásticas; las redes de pescar, las hamacas, las escalas de cuerda; las fundas no ajustables para vehículos; ciertas bolsas y sacos no clasificados en otras clases según su función o finalidad, por ejemplo: las bolsas de malla para lavar la ropa, las bolsas para cadáveres, las sacas postales; las bolsas de materias textiles para empaquetar; las fibras de origen animal y las fibras textiles en bruto, por ejemplo: la crin, los capullos de gusanos de seda, la tela de yute, la lana tratada o en bruto, la seda en bruto ..."* -----

En ese sentido, tenemos que la solicitud de registro "REFIBRA" conforme lo indica el propio solicitante, no encuentra significado propio en el diccionario; sin embargo, ello no es óbice para que un



Resolución N° 0706

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.896 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MÁRCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "REFIBRA", CLASE 22, EXPEDIENTE N° 06564/2020, A NOMBRE DE LENZING AKTIENGESELLSCHAFT. ----

vocablo cumpla la función de designar a un producto o servicio. Al respecto tenemos que la denominación "REFIBRA" consiste en la unión del prefijo "RE" cuyas acepciones son: "repetición, intensificación, resistencia."¹ y el vocablo "FIBRA", "1. f. Cada uno de los filamentos que entran en la composición de los tejidos orgánicos vegetales o animales. 2. f. Cada uno de los filamentos que presentan en su textura algunos minerales, como el amianto. 3. f. Producto textil sintético, por oposición al de origen natural. 4. f. Filamento sintético de diversa naturaleza y distintas aplicaciones industriales ...". ----

Que, la denominación solicitada "REFIBRA", es sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva del referido producto, ya que como denominación, se refiere a las características y naturaleza del producto y esto, podría confundir al consumidor en cuanto a los productos a ser comercializados bajo esta marca; no pudiéndose hablar así de una marca evocativa o sugestiva. ----

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: "Existe una línea divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o características. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo contrario, la marca sería engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas características, funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasía. Al concederse una marca evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir característica alguna de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva."² Respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto." ----

Que, si bien la solicitud de registro "REFIBRA" ha sido concedida en otros países, algunos de ellos principalmente de habla inglesa; en dichos países, al constituir la presente denominación una palabra en idioma extranjero, quizás el significado de la misma no se ha incorporado al lenguaje común, no siendo conocida por el público consumidor para describir al producto mismo. Que, a su vez, el hecho de haber obtenido el solicitante el registro en otras clases solicitadas, no trae a aparejada la concesión del registro en otras clases del nomenclador, máxime considerando que el análisis para la viabilidad de la concesión debe ser realizada a la luz del Principio de Especialidad. ----

Que, seguidamente el doctrinario Louis Van Bunnén, explica: "Aun cuando la marca descriptiva, hablando con propiedad, sea usual o genérica, todavía es necesario que ella no se refiera a una calidad 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".³ ----

¹ <https://dnp.intel.org/paraguay>

² <https://dnp.intel.org/paraguay/revista/>

³ DERECHO DE MARCAS" — Jorge Otamendi. 9° Ed. CABA, Abeledo Perrot, 2017 — Pág. 78.

⁴ VAN BUNNEN, Louis, La protection des marques de haute renommée dans le droit interne des pays de la CEE, Bruxelles, 1966, pp. 96-97.

Resolución N° **0706**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1896 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "REFIBRA", CLASE 22, EXPEDIENTE N° 06564/2020, A NOMBRE DE LENZING AKTIENGESELLSCHAFT. ----

Que, la denominación cuyo registro se solicita "REFIBRA", incurre en la descripción y calificación del producto ofrecido (Prohibición establecida en el inc. e) del Art. 2 de la Ley de Marcas). En ese sentido, ¿qué distintividad ostentarla para constituirse en marca y poder distinguir a los productos ofrecidos cuando en su denominación simplemente describe y califica al producto ofrecido? Además, si esta Dirección, autorizase el registro en esas condiciones, estaría concediendo un injusto privilegio a un titular, mostrando una aventajada supremacía al obtener una marca que califique a sus productos, acarreado con ello un riesgo para el consumidor pero también, pondría en injusta desventaja a los demás comerciantes del rubro quienes se verían perjudicados por una "marca que describe y califica", sus propios productos, sin que siquiera se pueda identificar el origen empresarial de los mismos. -----

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 dictada por la Dirección de Marcas, por incurrir la solicitud de registro en la prohibición legal establecida en la última parte del inc. e) del Art. 2 de la Ley N° 1294/98 de Marcas. -----

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

- Art. 1°** CONFIRMAR la Resolución N° 1896 de fecha 17 de diciembre del 2020, dictada por la Dirección de Marcas, en el expediente de solicitud de registro de marca "REFIBRA", Clase 22, solicitada a nombre de LENZING AKTIENGESELLSCHAFT.-----
- Art. 2°** ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "REFIBRA", Clase 22, Expediente N° 06564/2020, solicitada a nombre de LENZING AKTIENGESELLSCHAFT.-----
- Art. 3°** NOTIFIQUESE.-----


Dra. Gabriela Flores
Directora General Interina de la Propiedad Industrial
Estado Nacional del Paraguay

Resolución N° 0707

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.898 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "REFIBRA", CLASE 24, EXPEDIENTE N° 06569/2020, A NOMBRE DE LENZING AKTIENGESELLSCHAFT. ----

Asunción, 23 SEP 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de LENZING AKTIENGESELLSCHAFT, en contra de la Resolución N° 1.898 de fecha 17 de diciembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 08 de abril de 2021 se presenta el representante convencional de LENZING AKTIENGESELLSCHAFT, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1.898 de fecha 17 de diciembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 24 de mayo de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 03 de septiembre de 2021, el representante convencional de LENZING AKTIENGESELLSCHAFT, expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de septiembre de 2021. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que la solicitud de registro de la marca "REFIBRA" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 24. 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: "(...) En el presente caso con "REFIBRA" para la Clase 24 estamos frente a una marca sugestiva, que son signos que sugieren o evocan de manera indirecta alguna idea acerca de las características o propiedades de los productos o servicios que pretenden distinguir, sin llegar a describirlos. Estas sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto ... mi mandante LENZING AKTIENGESELLSCHAFT, ha formado en Paraguay una familia de marcas, con la denominación "REFIBRA" como parte principal de la identidad ... mi mandante, la firma LENZING AKTIENGESELLSCHAFT, ha formado en Paraguay una familia de marcas, con la denominación "REFIBRA" como parte principal de la identidad ... Mi mandante, la firma LENZING AKTIENGESELLSCHAFT, es una empresa global que posee 83 años de historia e innovación y se ha convertido en un líder mundial en tecnología." -----

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



[Firma manuscrita]
Dra. María Cecilia Cristóbal
Directora General de Propiedad Intelectual
Secretaría de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0707

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.898 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "REFIBRA", CLASE 24, EXPEDIENTE N° 06369/2020, A NOMBRE DE LENZING AKTIENGESELLSCHAFT. -----

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, se agravia la apelante y expresa que la firma LENZING AKTIENGESELLSCHAFT posee el registro de la marca "REFIBRA" en varios países del mundo. Asimismo, dice que la denominación cuyo registro se solicita constituye una palabra de fantasía, cuyo significado no existe en el diccionario y aunque es evocativa, no resulta genérica ni descriptiva ya que no es un producto o adjetivo. -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "REFIBRA" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que desea proteger. El Dr. Otamendi, respecto a las designaciones genéricas, expresa: *"las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto."* -----

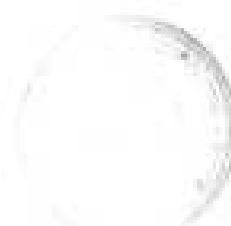
En ese sentido, tenemos que la marca solicitante fue presentada para cubrir los siguientes productos de la clase 24 tales como: *"Tejidos de borra; Productos textiles en piezas para su uso en tapicería; Terliz (de lino); Telas elásticas de punto para ropa interior de señora; Telas elásticas de punto para corpiños; Telas elásticas de punto para ropa deportiva; Telas elásticas de punto para ropa de gimnasia; Fieltro; Fieltro para su uso por fabricantes de papel; Tela de fieltro; Telas retardadoras de llama (que no sean de amianto); Franela [tela]; Toalla [textiles]; Materiales de incrustación de telas no tejidas; Tejidos para uso textil; Tejidos de encaje de punto; Punto (Tejidos de -); Telas impermeables engomadas; Ropa blanca; Jersey [tejido]; Telas para tapicería; Tejidos para mobiliario en piezas; telas de tejidos mobiliarios; Fieltro no tejido; Telas de seda para muebles; Telas para su uso en la confección de jerséis; Telas de punto de hilo de algodón; Telas de punto de hilo de lana; Telas textiles para su uso en la fabricación de camas; Telas textiles para la confección de ropa de cama; Tejidos textiles ..."* -----

Que, la clase 24 del nomenclador internacional, comprende: *"Tejidos y sus sucedáneos; ropa de hogar; cortinas de materias textiles o de materias plásticas. Nota explicativa. La clase 24 comprende principalmente las telas y las fundas de tela para uso doméstico..."* -----

En ese sentido, tenemos que la solicitud de registro "REFIBRA" conforme lo indica el propio solicitante, no encuentra significado propio en el diccionario; sin embargo, ello no es óbice para que un vocablo cumpla la función de designar a un producto o servicio. Al respecto tenemos que la denominación "REFIBRA" consiste en la unión del prefijo "RE" cuyas acepciones son: *"repetición, intensificación, resistencia."*¹ y el vocablo "FIBRA", *"1. f. Cada uno de los filamentos que entran en la composición de los tejidos orgánicos vegetales o animales. 2. f. Cada uno de los filamentos que presentan en su textura algunos minerales, como el amianto. 3. f. Producto textil sintético, por oposición al de origen natural. 4. f. Filamento sintético de diversa naturaleza y distintas aplicaciones industriales ..."*² -----

¹ <https://dici.una.edu.py/>

² <https://dici.una.edu.py/Fibra/Fibra.html>





Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales

Resolución N° 0707

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.898 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "REFIBRA", CLASE 24, EXPEDIENTE N° 06369/2020, A NOMBRE DE LENZING AKTIENGESELLSCHAFT, -----

Que, la denominación solicitada "REFIBRA", es sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva del referido producto, ya que como denominación, se refiere a las características y naturaleza del producto y esto, podría confundir al consumidor en cuanto a los productos a ser comercializados bajo esta marca; no pudiéndose hablar así de una marca evocativa o sugestiva.-----

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: *"Existe una línea divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o características. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo contrario, la marca sería engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas características, funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasía. Al concederse una marca evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir característica alguna de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva"*.¹ Respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: *"las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto."* -----

Que, si bien la solicitud de registro "REFIBRA" ha sido concedida en otros países, algunos de ellos principalmente de habla inglesa; en dichos países, al constituir la presente denominación una palabra en idioma extranjero, quizás el significado de la misma no se ha incorporado al lenguaje común, no siendo conocida por el público consumidor para describir al producto mismo. Que, a su vez, el hecho de haber obtenido el solicitante el registro en otras clases solicitadas, no trae a aparejada la concesión del registro en otras clases del nomenclador, máxime considerando que el análisis para la viabilidad de la concesión debe ser realizada a la luz del Principio de Especialidad. -----

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 calidad 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"*.² -----

Que, la denominación cuyo registro se solicita "REFIBRA", incurre en la descripción y calificación del producto ofrecido (Prohibición establecida en el inc. e) del Art. 2 de la Ley de Marcas). En ese sentido, ¿qué distintividad ostentaría para constituirse en marca y poder distinguir a los productos ofrecidos cuando en su denominación simplemente describe y califica al producto ofrecido? Además, si esta Dirección, autorizase el registro en esas condiciones, estaría concediendo un injusto privilegio a un titular, mostrando una aventajada supremacía al obtener una marca que califique a sus productos, acarreando con ello un riesgo para el consumidor pero también, pondría en injusta desventaja a los demás comerciantes del rubro

¹ "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi, 9° Ed. CABA, Aldeidos Perrot, 2007 - Pág. 76.

² VAN BUNNEN, Louis. La protection des marques de fabrique résumée dans le droit interne des pays de la CEE, Bruxelles, 1986, pp. 96-97. *Tratado de Derecho de la Unión Europea y Propiedad Intelectual*

Resolución N° **0707**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1898 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "REFIBRA", CLASE 24, EXPEDIENTE N° 06569/2020, A NOMBRE DE LENZING AKTIENGESELLSCHAFT. -----

quienes se verían perjudicados por una "marca que describe y califica", sus propios productos, sin que siquiera se pueda identificar el origen empresarial de los mismos. -----

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 dictada por la Dirección de Marcas, por incurrir la solicitud de registro en la prohibición legal establecida en la última parte del inc. e) del Art. 2 de la Ley N° 1294/98 de Marcas. -----

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

- Art. 1°** CONFIRMAR la Resolución N° 1898 de fecha 17 de diciembre del 2020, dictada por la Dirección de Marcas, en el expediente de solicitud de registro de marca "REFIBRA", Clase 24, solicitada a nombre de LENZING AKTIENGESELLSCHAFT. -----
- Art. 2°** ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "REFIBRA", Clase 24, Expediente N° 06569/2020, solicitada a nombre de LENZING AKTIENGESELLSCHAFT. -----
- Art. 3°** NOTIFIQUESE. -----


Dra. Claudia Patricia Latorre
Directora General Interina
Dirección de Marcas y Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0708

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 771 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "APÉRO Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 27596/2020, SOLICITADO POR MARLA CECILIA LEFEBVRE DE NUÑEZ.

Asunción,

24 SEP 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de DAVIDE CAMPARI- MILANO S.P.A. contra la Resolución N° 771 de fecha 09 de noviembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 16 de noviembre de 2021 se presenta la representante convencional de DAVIDE CAMPARI- MILANO S.P.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 771 de fecha 09 de noviembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

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

Que, en fecha 25 de agosto de 2022, la representante convencional de DAVIDE CAMPARI- MILANO S.P.A. expresó agravios; dictándose en fecha 20 de septiembre de 2022 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.

Que, en fecha 14 de junio de 2023, fue acusada la rebeldía de la adversa, por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 13 de julio de 2023.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, analizada la oposición, marca APÉRO Y ETIQUETA (marca solicitada), clase 43, vs. APEROL (marca oponente), clase 33, notamos que entre las marcas, es posible la coexistencia pacífica en el mercado, en razón de que las mismas están destinadas para ofrecer servicios/productos muy diferentes, la marca solicitada para servicios de decoración de alimentos, decoración de pasteles, información y asesoramiento en materia de preparación de comidas, servicios de banquetes etc. mientras la oponente: productos de la clase 33, bebidas alcohólicas, como podemos apreciar muy diferentes uno de otro, por tanto no podrá crear confusión al público interesado o consumidor . En tanto esta dirección declara improcedente a la oposición planteada, (...)".

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) los productos y servicios sí se encuentran estrechamente relacionados.../... En efecto, en los servicios de banquetes y catering son servidas bebidas, alcohólicas y no alcohólicas, las cuales son consumidas conjuntamente con alimentos (comida), además de que en lugares como bares, restaurantes y afines se ofrecen tanto alimentos como bebidas , sean estas alcohólicas o no. Asimismo, en ocasiones, las bebidas alcohólicas son ingredientes en la preparación de ciertos dulces y pasteles .../... Al contrario de lo manifestado, la marca APÉRO Y ETIQUETA sí se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en la Ley pues según lo establecido en inciso f) del Artículo 2º de la Ley N° 1294/98 de Marcas, al cual detallar los signos que no podrán registrarse como marca(...)".



Resolución N° **0708**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 771 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "APÉRO Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 27596/2020, SOLICITADO POR MARIA CECILIA LEFEBVRE DE NUÑEZ.

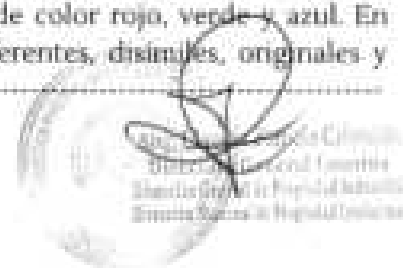
Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto.

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 "APÉRO Y ETIQUETA" y la marca oponente "APEROL Y ETIQUETA" si bien es cierto se evidencia que las denominaciones analizadas comparten los mismos grafemas, sin embargo, son muy diferentes entre sí, mientras la solicitada presenta la tilde en la letra "É", la oponente difiere en su parte final con la letra "L", lo cual en su conjunto, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, de dichas particularidades ortográficas se genera una diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan, no es similar. En el siguiente cotejo se puede corroborar las diferencias gráfica y fonética entre las marcas en pugna.

APÉRO (marca solicitada), y
APEROL (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 APÉRO (solicitada), y APEROL (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. Siendo el vocablo similar APÉRO/APEROL, tenemos que la solicitada APÉRO *"...es sinónimo de reunirse con amigos o familiares en un ambiente relajado antes de la cena, generalmente alrededor de las 6 o 7 de la tarde...". Se dice que los parisinos como mínimo una vez a la semana practican el Aperó, aportando algo más de valor y placer a una simple cena o almuerzo.*¹ mientras que la oponente APEROL, *"es una bebida alcohólica de origen italiano producida originalmente por la empresa Barbieri con sede en Padua. Aperol ahora es producido por el Grupo Campari."*². Es decir, la primera evoca una experiencia social, en tanto la segunda es una marca con una identidad ampliamente reconocida y establecida en el mercado, no existiendo por ende, el riesgo de confusión entre ambas marcas.

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos considerable o de significativa magnitud, ya que la solicitada posee una etiqueta que contiene la denominación en letra de color blanco dentro en un fondo de color negro, mientras que la marca oponente cuenta con la denominación en letras de color amarillo todo esto dentro de un fondo azul, líneas y patrones de color rojo, verde y azul. En síntesis, al compararlas en su conjunto ambas marcas en pugna son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de la otra, en todos los planos de comparación.



¹https://www.latinpost.com/colombia/guia-que-es-el-apero-parisino-y-que-que-no-es-apero-parisino-creando-nuevas-ideas-14011733897527154907528453807407581100075366_www7475811000753667528453807407581100075366
²<https://es.wikipedia.org/wiki/Aperol>

Resolución N° **0708**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 771 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "APÉRO Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 27596/2020, SOLICITADO POR MARIA CECILIA LEFEBVRE DE NUÑEZ.

marca solicitada



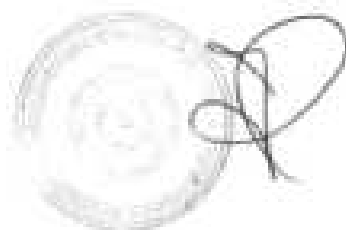
marca oponente



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 oponente se encuentra registrada en la clase 33 que protege los siguientes productos: *"Todos entre ellos bebidas alcoholicas (excepto cervezas)"*; mientras que la marca en trámite de registro pretende obtener la cobertura de los siguientes servicios de la clase 43, la cual comprende: *"decoración de alimentos; decoración de pasteles; información y asesoramiento en materia de preparación de comidas; servicios de banquetes; servicios de bar; servicios de bares de comida rápida; servicios de bebidas y comidas preparadas; servicios de cafeterías; servicios de catering; servicios de chef de cocina a domicilio; servicios de restaurantes"*.

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

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "APÉRO" es una denominación novedosa y original, bien podría calificarse a la misma como evocativa del servicio solicitado. 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."*



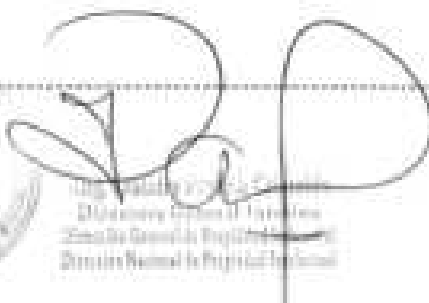
Resolución N° **0708**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 771 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "APÉRO Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 27596/2020, SOLICITADO POR MARIA CECILIA LEFEBVRE DE NUÑEZ.-----

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° 771 de fecha 09 de noviembre de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "APÉRO Y ETIQUETA", clase 43, Acta N° 27596/2020, solicitada a nombre de la firma MARIA CECILIA LEFEBVRE DE NUÑEZ.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.-----



Dra. Valeria María C. Fernández
Directora General Interina de Propiedad Industrial
Secretaría General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0709

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 171 DE FECHA 9 DE ENERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IMMUVIT", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 64995/2018, A NOMBRE DE THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION. -----

Asunción, 24 SEP 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION en contra de la Resolución N° 171 de fecha 9 de enero de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 23 de setiembre de 2020 se presenta el representante convencional de THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 171 de fecha 9 de enero 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 23 de diciembre de 2021, el representante convencional de THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 19 de septiembre de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, la solicitud de registro de la marca "IMMUVIT" ha sido presentada de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "INMUVIT", registrada con el número 334364 en fecha 24 de junio de 2010 a favor de ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION S.A., Comentario: Que ambas denominaciones son idénticas, cuentan con identidad plena, dando la imposibilidad de su inscripción, como nuevo registro.- por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.-" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) La marca citada como impedimento NO se encuentra vigente.../... HA EXPIRADO EL 13/12/2020 Y NO HA SIDO RENOVADO EN TIEMPO Y FORMA". -----

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En ese sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 334364 de la marca "INMUVIT", Clase 05 a nombre de Zodiac International Corporation S.a, venció el 13 de diciembre de 2020, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo. -----

Al respecto, la Ley 1294/98 de Marcas establece en su Artículo 19: "El registro de una marca tiene validez por diez años, y podrá ser prorrogado indefinidamente por períodos de igual duración, siempre que su renovación se solicite dentro del último año antes de su expiración y que se observen las mismas -----


Abg. Claudia Echeverría
Directora General de Marcas
Dirección General de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0709**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 171 DE FECHA 9 DE ENERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IMMUVIT", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 64995/2018, A NOMBRE DE THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION.-----

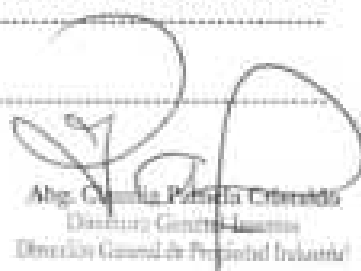
formalidades que para su registro. El nuevo plazo se computará desde la fecha del vencimiento del registro anterior. Podrá solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento, debiendo en tal caso pagarse el recargo establecido además de la tasa de renovación correspondiente".-----

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

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 171 de fecha 09 de febrero de 2020 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "IMMUVIT", clase 05, Expediente N° 64995/2018, solicitada a nombre de THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----




Abg. Carolina Patricia Criterado
Directora General Interim
Dirección General de Propiedad Industrial

Resolución N°

0710

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 315 DE FECHA 7 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAPEI AQUAFLEX TECHOS Y ETIQUETA", CLASE 02, EXPEDIENTE N° 43074/2019, SOLICITADA POR MAPEI S.P.A.-----

Asunción, 24 SEP 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MAPEI S.p.A contra la Resolución N° 315 de fecha 7 de febrero de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 09 de septiembre de 2020 se presenta la representante convencional de MAPEI S.p.A e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 315 de fecha 7 de febrero de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 09 de octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 30 de agosto de 2021, el representante convencional de MAPEI S.p.A expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 10 de septiembre de 2021. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "AQUAFLEX", registrada con el número 431155 en fecha 19 de octubre de 2016 a favor de AKZO NOBEL ARGENTINA S.A. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado." -----

Que, se agravia el apelante y expresa: "(...) Que, mi parte considera que los derechos del titular de la marca "AQUAFLEX" o el interés superior del público no se verán afectados por la inscripción de la marca "MAPEI AQUAFLEX TECHOS", en atención a que la distintividad entre ambas denominaciones se halla asegurada tanto fonética, como ortográfica y visualmente. Fonéticamente, porque la marca registrada que controvierte con mi solicitud al igual que la marca que mi mandante pretende registrar son denominaciones compuestas y de fantasía.../. Ortográfica y visualmente, en virtud a que a simple vista se denotan las diferencias que en materia de redacción e impacto visual poseen la marca registrada y la marca solicitada .../. Asimismo, mi mandante ya tiene registrada la marca: "MAPEI AQUAFLEX TECHOS" Reg. 499.648, Clase 17; "MAPEI AQUAFLEX TECHOS", Reg. 499.647 Clase 01. Que, en tal sentido, mi mandante tiene un DERECHO ADQUIRIDO sobre la marca "MAPEI AQUAFLEX TECHOS" en nuestro país.- Que, la marca "MAPEI AQUAFLEX TECHOS" Y ETIQUETA EN COLORES, constituye el NOMBRE COMERCIAL de mi mandante, por lo tanto, le asiste el legítimo derecho de utilizarlo como marca para distinguir los productos de su propia fabricación (...)"-----

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


DIRECCIÓN NACIONAL DE
PROPIEDAD
INTELECTUAL
PARAGUAY

Resolución N°

0710

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 315 DE FECHA 7 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAPEI AQUAFLEX TECHOS Y ETIQUETA", CLASE 02, EXPEDIENTE N° 43074/2019, SOLICITADA POR MAPEI S.P.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, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "MAPEI AQUAFLEX TECHOS Y ETIQUETA" con la marca base de rechazo "AQUAFLEX".-----

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "MAPEI AQUAFLEX TECHOS Y ETIQUETA" y la marca base de rechazo "AQUAFLEX", tras el análisis en conjunto, vemos que ambas contienen dentro de su estructura el elemento en común AQUAFLEX. Si bien la solicitante agrega el elemento "MAPEI TECHOS" esto no impide que el elemento principal y preponderante sea "AQUAFLEX", evidenciándose así la existencia del riesgo de confusión entre las marcas analizadas.-----

MAPEI AQUAFLEX TECHOS (marca solicitada), y
AQUAFLEX (marca base de rechazo)

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada "MAPEI AQUAFLEX TECHOS Y ETIQUETA", resulta indudablemente evocadora de la marca base de rechazo "AQUAFLEX". 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 02*. La marca solicitante, "MAPEI AQUAFLEX TECHOS Y ETIQUETA", pretende cubrir *"Agentes colorantes; barnices; lacas; agentes colorantes para alimentos y bebidas; preparaciones para preservar metales y sus aleaciones del herrumbre y preparaciones para prevenir la deterioración de la madera; colorantes; mordientes resinas naturales; metales en hojas y en polvo para pintores y decoradores. Clase 02 (DOS)."*, mientras que la marca base de rechazo "AQUAFLEX" cubre: *"Todos los artículos de la clase 2, comprendiéndose entre ellos barnices, lacas, preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera, materias tintóreas, mordientes, resinas naturales, metales en bruto en hojas y en polvo para pintores y decoradores"*. 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 "MAPEI AQUAFLEX TECHOS Y ETIQUETA" para productos estrechamente similares a los comprendidos por la marca base de rechazo. 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.-----

¹ Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. LexisNexis - Abeledo-Perrot, Año 2008.




Abelardo Pérez
Director General
D.N.P.I.
Paraguay

Resolución N° 0710

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 315 DE FECHA 7 DE FEBRERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAPEI AQUAFLEX TECHOS Y ETIQUETA", CLASE 02, EXPEDIENTE N° 43074/2019, SOLICITADA POR MAPEI S.P.A.-----

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

Adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: *"la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)"*.-----

Que, en conclusión, tras el análisis precedente, vemos que existe similitud suficiente, ya que las marcas en pugna contienen elementos bastante asociables. 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° 315 de fecha 7 de febrero de 2020 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "MAPEI AQUAFLEX TECHOS Y ETIQUETA", clase 02, Acta N° 43074/2019, solicitada a nombre de MAPEI S.p.A.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE.-----


DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
Secretaría General de Propiedad Industrial

¹ Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia. 2008.

² OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Laris Nexos. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 498.

Resolución N° **0711**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 2.129 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ZIDAP", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 77885/2022, SOLICITADO POR BALIARDA S.A. -----

Asunción, 24 SEP 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma BALIARDA S.A. contra la Resolución N° 2.129 de fecha 06 de diciembre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y: --

RESULTA:

Que, en fecha 04 de enero de 2024 se presenta el representante convencional de la firma BALIARDA S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 2.129 de fecha 06 de diciembre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 05 de marzo de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 03 de abril de 2024, el representante convencional de BALIARDA S.A. expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 09 de abril de 2024. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca Expediente 2019-1947453 Denominación ZIDAFON Clase 5 Registro 488124 Titular Laboratorios Bago S.A (AR). Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado". -----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) El hecho de que ambas denominaciones posean un par de sílabas en común, no significa que exista entre ellas algún tipo de identidad o riesgo de confundibilidad, que no permita la coexistencia pacífica de las mismas.../- fonéticamente se diferencian pues las tres letras mencionadas se leen y se pronuncian "FON", lo cual la diferencia notablemente de la marca solicitada por mi cliente, que posee como última letra la "P" que le otorga una terminación completamente diferente. Que, en ese mismo contexto, mencionamos que la marca invocada como antecedente, está formada con 3 sílabas ZI-DA-FON. Mientras que la marca solicitada por mi mandante está formada con 2 sílabas ZI-DAP. En donde a primera vista se denota la diferencia gramatical y fonética entre las últimas sílabas FON y DAP y que, en su conjunto, dan como resultado lo ya manifestado, que las denominaciones se ven, se leen y pronuncian de forma totalmente diferente sin ningún riesgo de asociación o confusión entre los signos." -----

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

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


Alto, Claudia Patricia García
Directora General
Dirección General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0711

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 2.129 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ZIDAP", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 77885/2022, SOLICITADO POR BALIARDA 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 "ZIDAP" y la marca base de rechazo "ZIDAFON", se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita la desinencia es disímil a la registrada (P vs. FON), 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. -----

ZIDAP (solicitada), y
ZIDAFON (marca base de rechazo)

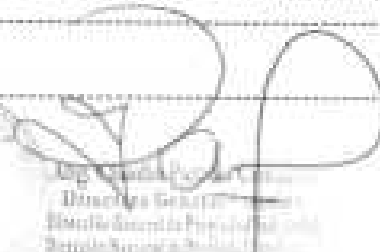
Que, ahondando aún más en el análisis, esta Dirección considera oportuno traer a colación al Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al uso común y menciona *"Una partícula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio 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 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." -----

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° 2.129 de fecha 06 de diciembre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ZIDAP", clase 05, Expediente N° 77885/2022, solicitada a nombre de BALIARDA S.A. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----


Director General Interim
Dirección General de Propiedad Industrial
Barrilete, Paraguay

Resolución N° **0712**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1520 DE FECHA 14 DE SETIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ANIMATE PARTY RENTAL Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 71870/2022, A NOMBRE DE LAURA MARÍA MORENO ROVIRA. -----

Asunción, **24 SEP 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de Laura María Moreno Rovira en contra de la Resolución N° 1520 de fecha 14 de setiembre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y: -----

RESULTA:

Que, en fecha 15 de noviembre de 2023 se presenta la representante convencional de Laura María Moreno Rovira e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1520 de fecha 14 de setiembre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 15 de diciembre de 2023, el representante convencional de Laura María Moreno Rovira expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 22 de diciembre de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2019-1992352 Denominación ANIMATE, TU PUERTA A LA INDUSTRIA DE LA ANIMACIÓN EN PARAGUAY (SLOGAN) Clase 41 Registro 523862 Titular Esteban David Pedrozo Ale (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 el apelante y manifiesta: "(...) "existen diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas que las vuelven muy disímiles, lo que permite la coexistencia pacífica entre las mismas.../... Que, tampoco podrán ser asociadas o relacionadas gráficamente, teniendo en cuenta que poseen elementos figurativos altamente distintivos y totalmente disímiles .../... las marcas en cuestión protegen servicios diferentes.../... la marca antecedente es utilizada solamente en el sector de formación sobre animación, lo que sirve para alejar cualquier relación entre ella y mi marca, que centra sus servicios en la organización de eventos y fiestas. Por lo que, los servicios mencionados están muy lejos de ser confundidos debido a que se ofrecen de manera completamente distinta. De ninguna manera, habrá riesgo de confusión entre los signos." -----

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



DIRECCIÓN NACIONAL DE
PROPIEDAD INTELLECTUAL
PARAGUAY

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1520 DE FECHA 14 DE SETIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ANIMATE PARTY RENTAL Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 71870/2022, A NOMBRE DE LAURA MARÍA MORENO ROVIRA. -----

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 "ANIMATE PARTY RENTAL" y la marca base de rechazo "ANIMATE, TU PUERTA A LA INDUSTRIA DE LA ANIMACIÓN EN PARAGUAY (SLOGAN)", se evidencia que la denominación cuyo registro se solicita se encuentra compuesta de tres vocablos mientras que la marca base de rechazo posee once vocablos, siendo similar únicamente el vocablo "ANIMATE", 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. -----

ANIMATE PARTY RENTAL (solicitada), y
ANIMATE, TU PUERTA A LA INDUSTRIA DE LA ANIMACIÓN EN PARAGUAY (SLOGAN)
(marca base de rechazo)

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."* Vemos que el hecho de compartir un signo, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución. -----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos considerable o de significativa magnitud, ya que la marca solicitada posee un logotipo con un fondo de color blanco que contiene la palabra "ANIMATE" en letra imprenta de diferentes tamaños y colores, por encima se observan estrellitas también en las mismas tonalidades, por debajo la palabra "PARTY RENTAL" en letra imprenta de color verde claro, mientras que la marca antecedente cuenta con la denominación "ANIMATE" en letras de color rojo, y la frase "TU PUERTA A LA INDUSTRIA DE LA ANIMACIÓN EN PARAGUAY" (SLOGAN) en color turquesa con la figura de un gato con una camiseta mangas largas y botas más dos nubes pequeñas, todo esto dentro de un fondo crema. En síntesis, ambas marcas son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de la otra, en todos los planos de comparación. -----

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

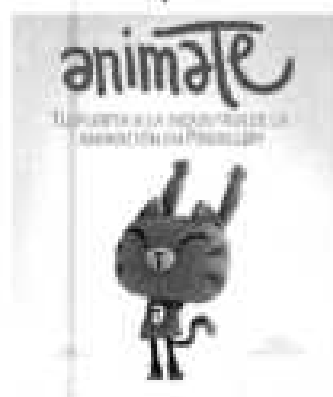
Resolución N° 0712

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1520 DE FECHA 14 DE SETIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ANIMATE PARTY RENTAL Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 71870/2022, A NOMBRE DE LAURA MARÍA MORENO ROVIRA.

marca solicitada



marca oponente



Que, por otra parte, ahondando en el análisis relativo a las clases y a la cobertura, vemos que la marca antecedente se encuentra registrada se encuentra registrada en la clase 41 y cuya cobertura protege los siguientes servicios: *"Esparcimiento, organización y dirección de talleres de formación sobre animación. OBS:NO SE REIVINDICA LA PALABRA "PARAGUAY" Y "ANIMACION" mientras que la cobertura de la marca solicitada expresa: "Servicios de parques de atracciones, servicios de parques de diversiones; explotación de instalaciones recreativas; puesta a disposición de instalaciones recreativas; servicios de campamentos de vacaciones (actividades recreativas); organización de eventos, fiestas y recepciones; información sobre actividades recreativas; información sobre actividades de entretenimiento; alquiler de equipos de audio; alquiler de material para juegos; alquiler de elementos para el entretenimiento, alquiler de juegos inflables, alquiler de juguetes; servicios de salas de juegos."* se observa que existe una notable distinción en cuanto a la cobertura, por ende, esta dependencia administrativa discrepa con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la solicitud de autos.

Que, 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° 1520 de fecha 14 de setiembre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas.
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ANIMATE PARTY RENTAL Y ETIQUETA", clase 41, Expediente N° 71870/2022, solicitada a nombre de Laura María Moreno Rovira.
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.

Resolución N° **0713**

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ELEVA", EXPEDIENTE 1937354, SOLICITADA POR TECNOMYL S.A. -----

Asunción, 26 SEP 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución N° 513 de fecha 01 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 08 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional del oponente e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 513 de fecha 01 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 05 de octubre de 2023. -----

Que, en fecha 03 de septiembre de 2024 fue dictado el Informe de la Actuaría. -----

CONSIDERANDO:

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

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

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 08 de 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, 05 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 "ELEVA", Clase 01, Acta N° 1937354, presentada por TECNOMYL S.A. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "ELEVA", Clase 01, Acta N° 1937354, presentada por TECNOMYL S.A. -----
- Art. 3º **NOTIFIQUESE** por Cédula. -----



Mte. Cecilia Patricia González
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0714

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1370 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINICUOTAS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 1736566, SOLICITADA POR RIBEIRO S.A.C.I.F.A. e I.-----

Asunción, 26 SEP 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de RIBEIRO S.A.C.I.F.A. e I, contra la Resolución N° 1370 de fecha 19 de julio de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 31 de agosto de 2018 se presenta el representante convencional de RIBEIRO S.A.C.I.F.A. e I. e interpone Recurso de Apelación en subsidio en contra de la Resolución N° 1370 de fecha 19 de julio de 2018, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 18 de octubre de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 20 de noviembre de 2018, el representante convencional de RIBEIRO S.A.C.I.F.A. e I. expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 08 de abril de 2019.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: Art. 2 inc. e)... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio. 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: "(...) atendiendo el criterio que debe ser aplicado para valorar si una marca es genérica o no, Otamendi explica que puede formarse una denominación novedosa con la suma de palabras que carecerían de originalidad por sí solas: "En la clasificación de irreregistrabilidad debe aplicarse un criterio muy estricto ya que no se está frente a una cuestión de grado"... En varios fallos la justicia ha determinado que las designaciones necesarias pueden formar parte de un conjunto marcario, siendo este registrable... Es el conjunto el signo registrable y no los elementos que lo componen, los que no puede reivindicar con exclusividad el titular (...)".-----

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

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

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


Abg. Claudia Patricia Corrao
Directora General de Propiedad Intelectual

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1370 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINICUOTAS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 1736566, SOLICITADA POR RIBEIRO S.A.C.L.F.A. e l.....

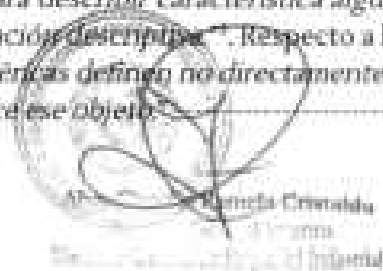
restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

Que, en primer lugar, de acuerdo a lo expresado por el mismo apelante, vemos que la solicitud de la marca "MINICUOTAS" es la combinación de dos vocablos: "MINI" : pequeño, 'corto' o 'breve' y "CUOTAS": Cantidad que se paga regularmente a asociaciones, comunidades, seguridad social, etc.¹, es decir, hacen referencia a un centro comercial donde se utiliza un sistema de pago a plazos que se le brinda a los clientes o consumidores, con cuotas fijas mensuales y con una tasa de interés preferente. En ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca solicitada resulta genérica para el servicio que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual del servicio que solicita. En ese orden de ideas, la cobertura de servicios solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad de la solicitud de autos. En ese sentido, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para servicios de la clase 35, que textualmente describe: "Servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios.". Recordemos que la denominación solicitada es "MINICUOTAS" y que en la descripción de su solicitud expresa: "Servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina".

Que, la denominación solicitada MINICUOTAS, es sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva del referido servicio y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que como denominación, sólo describe el sentido o significado conceptual del servicio a ser ofrecido.

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


Dra. Patricia Cerrada
Directora
Nacional de Propiedad Intelectual

¹ <https://dile.com.ar/mini/>

² <https://dile.com.ar/seguros/mini/seguros>

³ "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi, 7ª Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2017 – Pág. 76.

Resolución N°

0714

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.370 DE FECHA 19 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MINICUOTAS", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 1736566, SOLICITADA POR RIBEIRO S.A.C.I.F.A. e I.-----

Que, respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: *"las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto."*-----

Que, en base al análisis de los párrafos precedentes, se colige que, la solicitud de autos sí define al servicio que pretende identificar, por tanto, existen impedimentos insuperables para que la marca solicitada pueda prosperar en registro, pues, se halla inserta dentro de la prohibición establecida en el art. 2° inc. e) de la Ley N° 1294/98 de Marcas que expresa: *"(…)No podrán registrarse como marcas: .../... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio;"*-----

Que, si bien es cierto que el solicitante pretende registrar "MINICUOTAS", para la clase 35 del nomenclador internacional, tenemos como resultado que existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se encuentran registradas las marcas: MINICUOTAS RIBEIRO, clase 35, Registro N° 466189 a nombre de RIBEIRO S.A.C.I.F.A. e I. siendo éste el mismo propietario de la solicitada; MINI CUOTAS COINPA, clase 35, Registro N° 478150 a nombre de COINPA S.A. - COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL PARANA S.A.; MINICUOTAS BY ELECTROFACIL, clase 35, Registro N° 575079 a nombre de UNIÓN COMERCIAL DE PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA (UNICOMER PARAGUAY S.A.); extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente. -----

Que, siendo así, el vocablo "MINICUOTAS" 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, 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° 1.370 de fecha 19 de julio de 2018 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca "MINICUOTAS", clase 35, Acta No. 1736566, solicitada a nombre de RIBEIRO S.A.C.I.F.A. e I.-----
- Art. 3º **NOTIFIQUESE.**-----


Dra. Claudia Patricia Oribe
Directora General Interim de Propiedad Industrial

Resolución N° **0715**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N°1477 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CINEFAN Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N°1895600, SOLICITADA POR CINEMARK USA, INC.-----

Asunción, 26 SEP 2020

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CINEMARK USA, INC en contra de la Resolución N° 1477 de fecha 11 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 CINEMARK USA, INC e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N°1477 de fecha 11 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 09 de marzo de 2020, el representante convencional de CINEMARK USA, INC expresó agravios; esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 23 de junio de 2020. -----

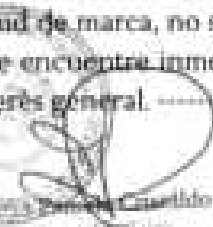
CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. e) ... los que constan 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: "(...) para determinar la calidad genérica o descriptiva de una marca, debemos tener presentes los conceptos de éstos términos, de esta manera, tenemos que las designaciones genéricas son aquellas que "... definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o género, a los que pertenece ese objeto..." como bien dice el renombrado jurista argentino Jorge Otamendi. Asimismo, nuestro colega, el Dr. Gabriel Martínez Medrano, señala en su libro Derecho de Marcas, que las designaciones genéricas son aquellas en las que "se establece el género del producto o servicios al que pertenece." Es entonces, aquel término necesario y usual, de manera tal que si un particular registrase dicho término, sus competidores no podrán continuar sirviéndose del único término, sus competidores no podrían continuar sirviéndose del único término conocido por el público, constituyéndose esto en un acto de competencia desleal "(...)-----

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

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


Abg. Carlos Daniel Cuatrecasas
Director General
Dirección General de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0715**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N°1477 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CINE FAN Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N°1895600, SOLICITADA POR CINEMARK USA, INC.-----

Que, en primer lugar a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "CINE FAN Y ETIQUETA" resulta genérica para el producto que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual del producto que solicita. En ese sentido, la solicitud de registro de marca "CINE FAN Y ETIQUETA" pretende obtener cobertura para productos de la clase 35: "Programa de fidelización de clientes para servicio de cine" y recordemos al mismo tiempo que el nomenclador internacional para la clase 35 textualmente describe: "Publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina". 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. De ello se colige que, la solicitud de autos sí define al producto que pretende identificar, por tanto, puede ser considerada incura en una de las prohibiciones previstas en la normativa aplicable, específicamente el inc. e) del Art. 2.-----

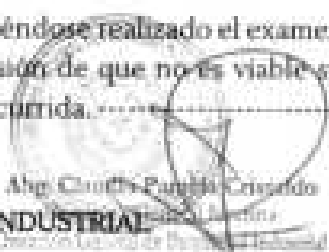
Que, desde el punto de vista gráfico, la solicitud de autos es una solicitud mixta, viene acompañada de una etiqueta que no aporta novedad ni originalidad, que haga que el caso se excluya de la prohibición mencionada en el párrafo anterior, pues, dentro de la misma, contiene la denominación "CINE FAN" escrita en letras mayúsculas y en negrita de color rojo, con un fondo blanco.-----

Que, en base al análisis de los párrafos precedentes, en conjunto con la denominación solicitada, vemos que, desde el punto de vista de su conjunto, trae aparejado un motivo de rechazo, pues al solicitar "CINE FAN Y ETIQUETA" como denominación, sólo describen el sentido o significado conceptual del servicio a ser comercializado. La denominación solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva del referido producto y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa.-----

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

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

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL


Abg. Claudio Pareda Cristóbal
Directora General Interina de Propiedad Industrial

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

Resolución N° **0715**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N°1477 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CINE FAN Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N°1895600, SOLICITADA POR CINEMARK USA, INC.-----

RESUELVE:

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N°1477 de fecha 11 de noviembre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "CINE FAN Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N°1895600, solicitada a nombre de CINEMARK USA, INC.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----



Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0716

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N°L475 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CINEFAN Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N°1895602, SOLICITADA POR CINEMARK USA, INC.-----

Asunción, 26 SEP 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CINEMARK USA, INC en contra de la Resolución N° L475 de fecha 11 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 CINEMARK USA, INC e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N°L475 de fecha 11 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 09 de marzo de 2020, el representante convencional de CINEMARK USA, INC expresó agravios; esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 23 de junio de 2020. -----

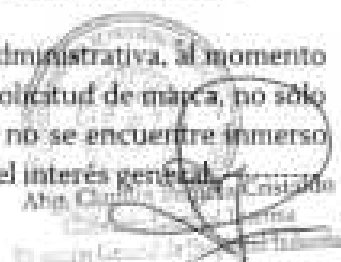
CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) para determinar la calidad genérica o descriptiva de una marca, debemos tener presentes los conceptos de éstos términos, de esta materia, tenemos que las designaciones genéricas son aquellas que "... definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o género, a los que pertenece ese objeto..." como bien dice el renombrado jurista argentino Jorge Otamendi. Asimismo, nuestro colega, el Dr. Gabriel Martínez Medrano, señala en su libro Derecho de Marcas, que las designaciones genéricas son aquellas en las que "se establece el género del producto o servicios al que pertenece." Es entonces, aquel término necesario y usual, de manera tal que si un particular registrase dicho término, sus competidores no podrían continuar sirviéndose del único término, sus competidores no podrían continuar sirviéndose del único término conocido por el público, constituyéndose esto en un acto de competencia desleal "(...).-----

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

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


Abg. Claudia Patricia Cruz
Directora General de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0716**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N°1475 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CINE FAN Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N°1895602, SOLICITADA POR CINEMARK USA, INC.-----

Que, en primer lugar a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "CINE FAN Y ETIQUETA" resulta genérica para el producto que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual del producto que solicita. En ese sentido, la solicitud de registro de marca "CINE FAN Y ETIQUETA" pretende obtener cobertura para productos de la clase 35: *"Programa de fidelización de clientes para servicio de cine"* y recordemos al mismo tiempo que el nomenclador internacional para la clase 35 textualmente describe: *"Publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina"*. 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. De ello se colige que, la solicitud de autos si define al 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.-----

Que, desde el punto de vista gráfico, la solicitud de autos es una solicitud mixta, viene acompañada de una etiqueta que no aporta novedad ni originalidad, que haga que el caso se excluya de la prohibición mencionada en el párrafo anterior, pues, dentro de la misma, contiene la denominación "CINE FAN" escrita en letras mayúsculas y en negrita de color negro, con un fondo blanco.-----

Que, en base al análisis de los párrafos precedentes, en conjunto con la denominación solicitada, vemos que, desde el punto de vista de su conjunto, trae aparejado un motivo de rechazo, pues al solicitar "CINE FAN Y ETIQUETA" como denominación, sólo describen el sentido o significado conceptual del servicio a ser comercializado. La denominación solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva del referido producto y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa.-----

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

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


Algo C. [Firma] Crisóstomo
[Firma] [Firma]
[Firma] [Firma]

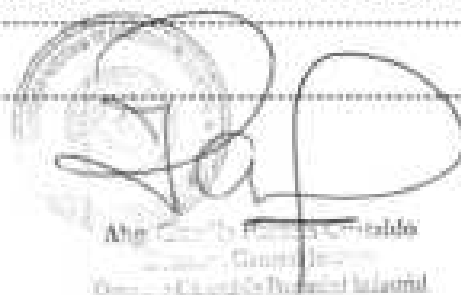
¹ "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi, 9ª Ed. C.A.B.A., Abeledo Perrot, 2007 - Pág. 76.

Resolución N° **0716**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N°1475 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CINE FAN Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N°1895602, SOLICITADA POR CINEMARK USA, INC.-----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N°1475 de fecha 11 de noviembre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "CINE FAN Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N°1895602, solicitada a nombre de CINEMARK USA, INC.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE -----



Alicia Cecilia Gómez Corraldo
Directora General Interina
Dirección de Propiedad Industrial

Resolución N° **0717**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1417 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INMUNOVA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 28936/2021, SOLICITADA POR LUCIO ANTONIO LEZCANO CANTERO.-----

Asunción, **27 SEP 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de LUCIO ANTONIO LEZCANO CANTERO en contra de la Resolución N° 1417 de fecha 28 de diciembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y: -----

RESULTA:

Que, en fecha 16 de febrero de 2023 se presenta la representante convencional de LUCIO ANTONIO LEZCANO CANTERO e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1417 de fecha 28 de diciembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 22 de mayo de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 21 de junio de 2023, la representante convencional de LUCIO ANTONIO LEZCANO CANTERO expresó agravios; y en fecha 14 de diciembre de 2023, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 20 de diciembre de 2023.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Al analizar las marcas en pugna: INMUNOVA (solicitada) vs INMUNOVA (oponente), se aprecia que entre las mismas existe identidad en el aspecto denominativo, comparten íntegramente sus denominaciones y pretenden identificar productos/servicios relacionados, lo que las vuelve confundibles en los aspectos visual, fonético e ideológico .../... la marca extranjera posee el registro de su marca INMUNOVA en la clase 42 y solicitudes de registro en la clase 5 que datan del 31 de julio del año 2020 en Argentina, en tal sentido, se halla amparada por lo dispuesto en art. 18 in fine de la ley de marcas y demás concordantes .../... esta Dirección concluye que la oposición presentada debe ser declarada procedente."*-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante, LUCIO ANTONIO LEZCANO CANTERO y manifiesta: *"Cuando el público consumidor se encuentre con productos que lleven la denominación INMUNOVA, creerá que se tratan de productos de mi representada o fabricados con su autorización, el consumidor NO caerán en la creencia de que los productos de la firma oponente serán de la misma calidad que los productos fabricados por mi mandante .../... reiteramos el hecho que no resulta creíble que el oponente desconozca la marca propiedad de mi mandante ya que la misma es plenamente notoria en nuestro país."*-----

Que, a su vez, el oponente contesta la expresión de agravios y, entre otros argumentos, expresa: *"El solicitante, tenía tal conocimiento pleno por lo que ha actuado de MALA FE pretendiendo tal vez apropiarse con su solicitud de registro de derechos ajenos, pues en ningún momento ha podido demostrar que tuviese legítimo interés en el registro. Pero mi parte sí ha demostrado ser la creadora de la marca. Tanto la titularidad de la marca en favor de mi mandante, como la notoriedad de que goza en Argentina, país de origen han sido sobradamente probadas con los certificados de registro en la clase 42 y las solicitudes de la misma en la clase 05 que acreditan el derecho de prelación a favor de INMUNOVA S.A."*-----



Resolución N° **0717**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1417 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INMUNOVA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 28936/2021, SOLICITADA POR LUCIO ANTONIO LEZCANO CANTERO.

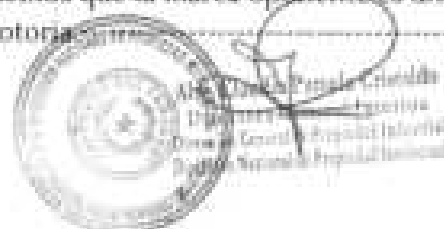
Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: "INMUNOVA" (solicitada en clase 05) y "INMUNOVA" (marca extranjera en la clase 42 y solicitudes en la clase 05).

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 "INMUNOVA" y la marca oponente "INMUNOVA", se advierte que en la denominación cuyo registro se solicita se reproduce íntegramente a la marca oponente. A ello se suma el hecho de que la marca solicitada no cuenta con etiqueta alguna que pueda aportar distintividad.

INMUNOVA	(marca oponente extranjera)
INMUNOVA	(marca solicitada)

Que, entre otros argumentos, alega además el oponente: *"Tanto la titularidad de la marca en favor de mi mandante, como la notoriedad de que goza en Argentina, país de origen han sido sobradamente probadas"*. 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 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. 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 INMUNOVA, tenemos que: *"Inmunova fue fundada en 2009 por científicos y científicas provenientes de la Fundación Instituto Leloir, uno de los centros de investigación más destacados de Latinoamérica, con la visión de dar respuestas a enfermedades con altas necesidades médicas. Inmunova es una compañía biotecnológica argentina dedicada a la investigación y desarrollo de medicamentos innovadores para enfermedades infecciosas poco frecuentes sin opción de tratamiento. Somos parte de Insud, un ecosistema empresarial con importante presencia en la industria farmacéutica en más de 50 países"*. 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.



¹ "DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS" – Carmelo Módica, Arsivius EdL, 2007 – Pág. 193.

² "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi, 1ª Ed. CABA, Abalado Perrot, 2007.

³ <https://www.insud.com.ar/es/qui-somos>

Resolución N° **0717**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1417 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INMUNOVA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 28936/2021, SOLICITADA POR LUCIO ANTONIO LEZCANO CANTERO.-----

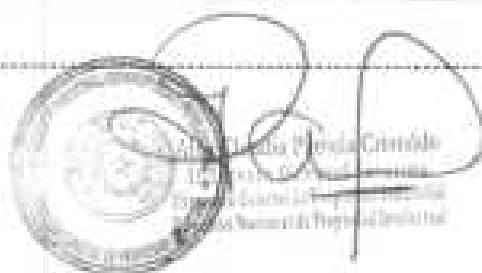
Que, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que disponen que no pueden constituir marcas: "art. 2 inc. g) los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, 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 INMUNOVA, 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 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° 1417 de fecha 28 de diciembre de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "INMUNOVA", clase 05, Expediente N° 28936/2021, solicitada por LUCIO ANTONIO LEZCANO CANTERO.----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula. -----



Resolución N° **0718**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1418 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INMUNOVA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 28938/2021, SOLICITADA POR LUCIO ANTONIO LEZCANO CANTERO.-----

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..."*-----

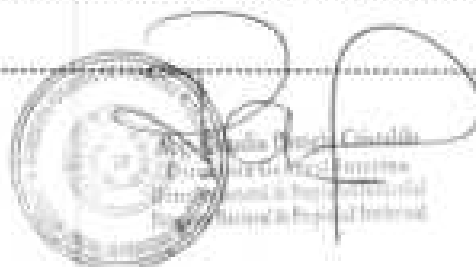
Que, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que disponen que no pueden constituir marcas: *"art. 2 inc. g) los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, 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 INMUNOVA, 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 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° 1418 de fecha 28 de diciembre de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "INMUNOVA", clase 35, Expediente N° 28938/2021, solicitada por la firma LUCIO ANTONIO LEZCANO CANTERO.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



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

Resolución N° **0718**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1418 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INMUNOVA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 28938/2021, SOLICITADA POR LUCIO ANTONIO LEZCANO CANTERO.

Asunción, 27 SEP 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de LUCIO ANTONIO LEZCANO CANTERO en contra de la Resolución N° 1418 de fecha 28 de diciembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 16 de febrero de 2023 se presenta el representante convencional de LUCIO ANTONIO LEZCANO CANTERO e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1418 de fecha 28 de diciembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 22 de mayo de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.

Que, en fecha 21 de junio de 2023, el representante convencional de LUCIO ANTONIO LEZCANO CANTERO expresó agravios; y en fecha 14 de diciembre de 2023, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 20 de diciembre de 2023.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Al analizar las marcas en pugna: INMUNOVA (solicitada) vs INMUNOVA (oponente), se aprecia que entre las mismas existe identidad en el aspecto denominativo, comparten íntegramente sus denominaciones y pretenden identificar productos/servicios relacionados, lo que las vuelve confundibles en los aspectos visual, fonético e ideológico .../... la marca extranjera posee el registro de su marca INMUNOVA en la clase 42 y solicitudes de registro en la clase 5 que datan del 31 de julio del año 2020 en Argentina, en tal sentido, se halla amparada por lo dispuesto en art. 18 in fine de la ley de marcas y demás concordantes .../... esta Dirección concluye que la oposición presentada debe ser declarada procedente."*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante, LUCIO ANTONIO LEZCANO CANTERO y manifiesta: *"Cuando el público consumidor se encuentre con productos que lleven la denominación INMUNOVA, creará que se tratan de productos de mi representada o fabricados con su autorización, el consumidor NO caerán en la creencia de que los productos de la firma oponente serán de la misma calidad que los productos fabricados por mi mandante .../... reiteramos el hecho que no resulta creíble que el oponente desconozca la marca propiedad de mi mandante ya que la misma es plenamente notoria en nuestro país."*

Que, a su vez, el oponente contesta la expresión de agravios y, entre otros argumentos, expresa: *"El solicitante, tenía tal conocimiento pleno por lo que ha actuado de MALA FE pretendiendo tal vez apropiarse con su solicitud de registro de derechos ajenos, pues en ningún momento ha podido demostrar que tuviese legítimo interés en el registro. Pero mi parte sí ha demostrado ser la creadora de la marca. Tanto la titularidad de la marca en favor de mi mandante, como la notoriedad de que goza en Argentina, país de origen han sido sobradamente probadas con los certificados de registro en la clase 42 y las solicitudes de la misma en la clase 05 que acreditan el derecho de prelación a favor de INMUNOVA S.A."*



Resolución N° **0718**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1418 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INMUNOVA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 28938/2021, SOLICITADA POR LUCIO ANTONIO LEZCANO CANTERO.-----

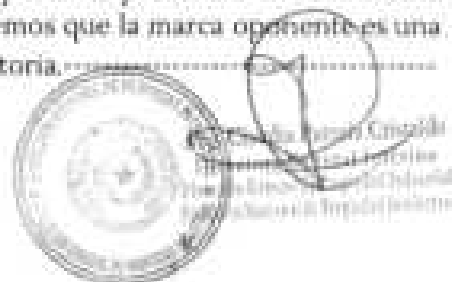
Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: "INMUNOVA" (solicitada en clase 35) y "INMUNOVA" (marca extranjera en la clase 42 y solicitudes en la clase 05). -----

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 "INMUNOVA" y la marca oponente "INMUNOVA", se advierte que en la denominación cuyo registro se solicita se reproduce íntegramente a la marca oponente. A ello se suma el hecho de que la marca solicitada no cuenta con etiqueta alguna que pueda aportar distintividad.-----

INMUNOVA	(marca oponente extranjera)
INMUNOVA	(marca solicitada)

Que, entre otros argumentos, alega además el oponente: *"Tanto la titularidad de la marca en favor de mi mandante, como la notoriedad de que goza en Argentina, país de origen han sido sobradamente probadas"*. 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)."¹ -----

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: *"Cuando la marca base del rechazo es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza del carácter de notoria, el criterio que se aplica en el cotejo es riguroso o más estricto, con la finalidad de evitar el aprovechamiento del prestigio ajeno, hacer valer la lealtad, buena fe comercial y proteger los intereses del público consumidor"*² y en este sentido la casualidad milagrosa no puede existir. 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 INMUNOVA, tenemos que: *"Inmunova fue fundada en 2009 por científicos y científicas provenientes de la Fundación Instituto Leloir, uno de los centros de investigación más destacados de Latinoamérica, con la visión de dar respuestas a enfermedades con altas necesidades médicas. Inmunova es una compañía biotecnológica argentina dedicada a la investigación y desarrollo de medicamentos innovadores para enfermedades infecciosas poco frecuentes sin opción de tratamiento. Somos parte de Insud, un ecosistema empresarial con importante presencia en la industria farmacéutica en más de 50 países"*. 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.-----



¹ "DERECHO PARAGUAYO DE MARCAS" – Carmelo Módica, Arandura Edt., 2007 – Pág. 194.

² "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi, 9° Ed., CABA, Abadado Perrot, 2017.

³ <https://intelectual.com.ar/registro-de-marcas>

Resolución N° **0719**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 511 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BREXIPRAL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 101104/2019, A NOMBRE DE QUIMFA S.A. -----

Asunción, 27 SEP 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD. en contra de la Resolución N° 511 de fecha 30 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 06 de julio de 2022 se presenta el representante convencional de OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 511 de fecha 30 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 20 de julio de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. -----

Que, en fecha 25 de agosto de 2022, el representante convencional de OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD. expresó agravios; y en fecha 30 de septiembre 2022, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 18 de octubre de 2022. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Se promueve oposición contra la solicitud de registro de marca BREXIPRAL, clase 05 sobre la base del término genérico BREXPIPIRAZOLE, clase 05 .../... la presente solicitud de registro de marca es un nombre de fantasía que hace alusión al compuesto farmacéutico que la compone, asimismo el oponente no puede prohibir el uso de un término de uso común en denominaciones de fantasía, ya que dichas denominaciones reúnen los elementos que la hacen registrables, originalidad y novedad .../... es criterio de esta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada improcedente".* -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD. y manifiesta: *"BREXPIPIRAZOLE no es un término tan sólo genérico, sino que corresponde a una Denominación Común Internacional, también llamada DCI; este es el nombre oficial no comercial o genérico de una sustancia farmacológica (medicamento o droga) .../... BREXIPRAL es extremadamente similar a la Denominación Común Internacional (DCI) BREXPIPIRAZOLE o BREXPIPIRAZOL .../... contradigo diametralmente que la denominación BREXPIPIRAZOLE sea un término de uso común, pues no se halla incluida en otras marcas".* -----

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: *"La marca solicitada posee suficientes elementos que la hacen distintiva .../... la presente denominación hace alusión al BREXPIPIRAZOLE que es un antipsicótico atípico; "La promoción de la utilización de medicamentos por su nombre genérico" que dispone lo siguiente en su Art. 3 "Disponese que toda prescripción de medicamentos, sea este mono-droga o combinación de dosis fija, deberá efectuarse por el nombre genérico o sea por denominación común internacional (DCI) que se indique, seguido de su concentración, forma farmacéutica y dosis/unidad. Así como de la prescripción solicitada, el oponente no puede pretender monopolizar el uso de una marca que alude al compuesto químico que la compone .../... el cotejo debe realizarse en su conjunto y no de forma separada".* -----



Resolución N° **0719**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 511 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BREXIPRAL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 101104/2019, A NOMBRE DE QUIMFA S.A. -----

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

Que, al analizar pormenorizadamente estos autos advertimos que la oponente se presenta a plantear resistencia a la pretensión de la solicitante sin invocar un derecho personal y aducir un eventual perjuicio subjetivo, sino alegando un interés general y difuso. En resumen, lo que pide la oponente es que se deniegue la marca solicitada -BREXIPRAL- por considerarla genérica y de uso común. Surge con claridad que la oponente no tiene un interés legítimo para oponerse al registro de la marca BREXIPRAL porque no invoca un registro marcario similar o idéntico que se pudiera ver perjudicado por la concesión de la solicitud. -----

Que, de un estudio sistemático de la Ley de Marcas podemos afirmar sin temor a equívoco que la legitimación para plantear una oposición al registro surge de la titularidad de un registro en el Paraguay, la titularidad de un registro en el extranjero y por haber ingresado una solicitud anterior. En ese sentido el Art. 15 de la Ley de Marcas dispone cuanto sigue: *"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 cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos"*. Como se ve, no se necesita mucho esfuerzo para extraer el significado del texto legal: quien tiene un registro de marca tiene derecho a oponerse al registro de otro signo que pudiere menoscabar sus derechos surgidos del registro. -----

Que, realizado el repaso de la legislación pertinente es innegable que la oponente debe basar su resistencia a la solicitud en base a: un registro concedido en el Paraguay, un registro concedido en el extranjero o una solicitud previa, pero de ninguna manera puede invocar el *interés general*. 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, OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD. mal puede aducir que representa un interés general y difuso porque la ley no le concede el derecho de hacerlo. Por consiguiente, la oponente carece de legitimación para ser parte en el presente procedimiento administrativo y su oposición, así como su apelación, son inadmisibles. -----

Que, para mayor ilustración nos permitimos aludir a la más autorizada Doctrina Nacional que enseña: *"La oposición ha de ser promovida por quien tenga un interés legítimo en impugnar una solicitud presentada en violación de las prohibiciones establecidas por la Ley de Marcas. El legítimo interés del oponente puede darse por su condición titular de un derecho directamente afectado por la solicitud (es, por ejemplo, el caso del propietario de una marca igual o muy similar a la depositada y que cubre los mismo productos o servicios, o relaciones entre sí) o por resultar indirectamente afectado por la solicitud (es el caso, por ejemplo, del dueño de marca en el mismo sector económico en que se ha solicitado el registro de un signo genérico)."* -----



Resolución N° **07 19**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 511 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BREXIPRAL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 101104/2019, A NOMBRE DE QUIMFA S.A. -----

Que, en cuanto al análisis del argumento de la genericidad alegada, esta Dirección General entiende que la solicitud de registro "BREXIPRAL" para la clase 05 (TODOS), es un vocablo que proyecta una denominación novedosa y original y aleja cualquier carácter descriptivo o genérico. Asimismo, el signo solicitado no designa al género o a la especie de los productos cuya protección solicita, ni constituye la designación necesaria, usual o calificativa de los mismos. -----

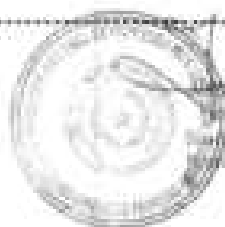
Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las características especificaciones técnicas principales de su producto o servicio, obligándolo a recurrir a circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de sus servicios, es eminentemente de fantasía, 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 asimismo la ley N° 2320/2003 de "De Promoción De La Utilización De Medicamentos Por Su Nombre Genérico" en su art. 3° señala que: "Dispónese que toda prescripción de medicamentos, sea éste mono-droga o combinación a dosis fija, deberá efectuarse por el nombre genérico o sea por la Denominación Común Internacional (DCI) que se indique, seguido de su concentración, forma farmacéutica y dosis/unidad, así como de la presentación solicitada.". De esta forma se vuelve prácticamente imposible cualquier tipo de riesgo en los productos de la clase 05. -----

Que, en base a las consideraciones expuestas, es criterio de esta Dirección General que la acción es improcedente, desde el punto de vista de la falta de legitimación del oponente para articular una oposición basada en intereses generales y difusos. Se suma el análisis sobre la genericidad alegada de la solicitud de registro "BREXIPRAL"; en consecuencia, corresponde confirmar la resolución recurrida, -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 511 de fecha 30 de junio de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "BREXIPRAL", clase 05, Expediente N° 101104/2019, solicitada a nombre de QUIMFA S.A. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula. -----



Resolución N° **0720**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1536 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LEMON JELLY QUALITY PRODUCT Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 24247/2014 A NOMBRE DE PROCALCAO - PRODUCTORA DE COMPONENTES PARA CALCADO, S.A. -----

Asunción, **27 SEP 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PROCALCAO - PRODUCTORA DE COMPONENTES PARA CALCADO, S.A. en contra de la Resolución N° 1536 de fecha 23 de mayo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 30 de mayo de 2017 se presenta el representante convencional de PROCALCAO - PRODUCTORA DE COMPONENTES PARA CALCADO, S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1536 de fecha 23 de mayo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 28 de junio de 2017 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. -----

Que, en fecha 13 de julio de 2017, el representante convencional de PROCALCAO - PRODUCTORA DE COMPONENTES PARA CALCADO, S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 21 de agosto de 2017. -----

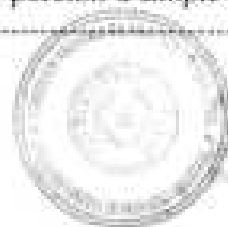
CONSIDERANDO:

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 "JELLY BEANS", registrada con el N° 373663 a favor de KEMSA C.I.S.A. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores .../... de conformidad al art. 6 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado". -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante PROCALCAO - PRODUCTORA DE COMPONENTES PARA CALCADO, S.A. y manifiesta: "A primera vista podemos resaltar las diferencias fonéticas y visuales entre las marcas citadas, ya que las palabras LEMON JELLY Quality Product y etiqueta y JELLY BEAN; suenan y se ven diferentes .../... la solicitud no ha recibido oposiciones por parte de los titulares de las marcas que figuran como base del rechazo .../... la marca solicitada por mi mandante ya ha sido concedida en las clases 10 y 18 en nuestro país bajo los números de registro 426006 y 426007 .../... mi representada es una empresa de origen portugués de más de 40 años de experiencia en el negocio de los calzados". -----

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

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas LEMON JELLY QUALITY PRODUCT Y ETIQUETA (solicitada) y JELLY BEANS (marca oponente), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo JELLY, no es menos cierto que mientras que la oponente está compuesta por dos vocablos, la solicitada se compone de cuatro vocablos acompañado de una etiqueta, que en su conjunto dejan una impresión fonética y visual muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas. -----




Dra. Cecilia María Cruzado
Directora General Marcas
Dirección General de Propiedad Intelectual
Ministerio Nacional de Propiedad Intelectual

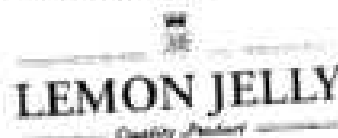
Resolución N° **0720**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1536 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LEMON JELLY QUALITY PRODUCT Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 24247/2014 A NOMBRE DE PROCALCAO - PRODUTORA DE COMPONENTES PARA CALCADO, S.A. -----

LEMON JELLY QUALITY PRODUCT Y ETIQUETA (solicitada), y
JELLY BEANS (marca base de rechazo)

Que, mientras que la marca base de rechazo es una marca denominativa, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora con un fondo blanco con la denominación "LEMON JELLY" en letras mayúsculas de color negro, con la denominación "Quality Product" en la parte inferior, teniendo una figura que hace alusión a un limon cortado con una corona en la parte superior, y líneas paralelas en la parte superior e inferior de la denominación, la cual en conjunto deja una impresión diferente, de ello se colige que no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor: -----

marca solicitada



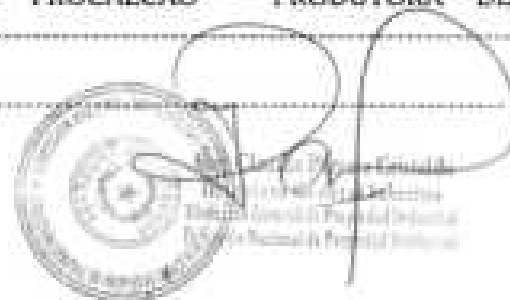
marca base de rechazo

denominativa

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

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1536 de fecha 23 de mayo de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "LEMON JELLY QUALITY PRODUCT Y ETIQUETA", clase 25, Expediente N° 24247/2014, solicitada a nombre de PROCALCAO - PRODUTORA DE COMPONENTES PARA CALCADO, S.A. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----



Resolución N° **0721**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2222 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SKEA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 18114/2021 A NOMBRE DE PALO ALTO SOCIEDAD ANONIMA. -----

Asunción, **27 SEP 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PALO ALTO SOCIEDAD ANONIMA en contra de la Resolución N° 2222 de fecha 21 de diciembre de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y: -----

RESULTA:

Que, en fecha 09 de marzo de 2023 se presenta el representante convencional de PALO ALTO SOCIEDAD ANONIMA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 2222 de fecha 21 de diciembre de 2021, 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 27 de septiembre de 2023, el representante convencional de PALO ALTO SOCIEDAD ANONIMA expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 06 de octubre de 2023. -----

CONSIDERANDO:

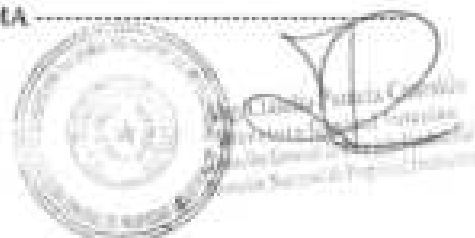
Que, la mencionada Resolución considera que: *"Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca SCA, registrada con el número 378379 a favor de SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA; Comentario; Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."* -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante PALO ALTO SOCIEDAD ANONIMA y manifiesta: *"La marca solicitada es sumamente distinguible con la marca registrada .../... entre los productos que representan cada titular no existe conexión competitiva por lo que ambas marcas podrán coexistir pacíficamente .../... la marca base de antecedente se encuentra a la fecha vencida, por lo tanto no existe impedimento suficiente para rechazar la presente solicitud"*. -----

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 378379 de la marca "SCA Y ETIQUETA" a nombre de SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA venció el 31/10/2022, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo. -----

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del registro de la marca "SKEA", solicitada por PALO ALTO SOCIEDAD ANONIMA -----

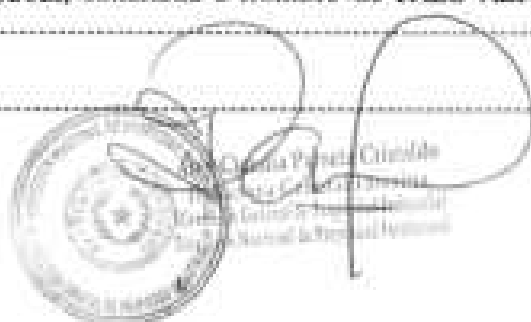


Resolución N° 0721

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2222 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SKEA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 18114/2021 A NOMBRE DE PALO ALTO SOCIEDAD ANONIMA. -----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 2222 de fecha 21 de diciembre de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "SKEA", clase 05, Expediente N° 18114/2021, solicitada a nombre de PALO ALTO SOCIEDAD ANONIMA. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE -----



Resolución N° **0722**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1789 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y N° 1887 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CORPO A CORPO DERMO Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 81603/2018 A NOMBRE DE MAXMIX – PRODUTOS DE BELEZA LTDA – EPP. -----

Asunción, 27 SEP 2024

VISTO: el recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por el representante convencional de **MAXMIX – PRODUTOS DE BELEZA LTDA – EPP** en contra de la Resolución N° 1789 de fecha 13 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 29 de noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de **MAXMIX – PRODUTOS DE BELEZA LTDA – EPP** e interpone recurso de reconsideración y apelación en subsidio en contra de la Resolución N° 1789 de fecha 13 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, la Resolución N° 1887 de fecha 11 de noviembre de 2021 confirma lo dispuesto por la resolución citada precedentemente. -----

Que, en fecha 14 de diciembre de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 16 de febrero de 2022, el representante convencional de **MAXMIX – PRODUTOS DE BELEZA LTDA – EPP** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 02 de marzo de 2022. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca CORPO A, registrada con el número 345522 a favor de LABORATORIOS BUSSIÉ S.A.; Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."* -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **MAXMIX – PRODUTOS DE BELEZA LTDA – EPP** y manifiesta: *"La renovación del registro otorgado a favor de LABORATORIOS BUSSIÉ S.A., para la marca CORPO A, concedido bajo N° 345522 de fecha 10 de mayo de 2011, ha expirado en fecha 10 de mayo. A la fecha, no se constatan presentaciones correspondientes al pedido de renovación del registro de la marca antecedente, cuyo plazo de gracia ya ha expirado con creces"*. -----

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 345522 de la marca "CORPO A" a nombre de LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. venció el 10/05/2021, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo. -----


Dr. Carlos Roberto González
Ministro Nacional Intelectual
Wendy Cecilia Fernández
Secretaría de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0722**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1789 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y N° 1887 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CORPO A CORPO DERMO Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 81603/2018 A NOMBRE DE MAXMIX – PRODUCTOS DE BELEZA LTDA – EPP. -----

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio, por lo que corresponde revocar las resoluciones recurridas y ordenar la continuidad de los trámites del registro de la marca "CORPO A CORPO DERMO Y ETIQUETA", solicitada por MAXMIX – PRODUCTOS DE BELEZA LTDA – EPP. -----

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

- Art. 1º REVOCAR las Resoluciones N° 1789 de fecha 13 de noviembre de 2019 y N° 1887 de fecha 11 de noviembre de 2021, dictadas por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "CORPO A CORPO DERMO Y ETIQUETA", clase 03, Expediente N° 81603/2018, solicitada a nombre de MAXMIX – PRODUCTOS DE BELEZA LTDA – EPP. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE. -----




Dra. Gladys Pineda Corraldo
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0723

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1277 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2019 Y N° 1239 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GC Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 44879/2018 A NOMBRE DE GREEN CROSS HOLDINGS CORPORATION.-----

Asunción,

27 SEP 2024

VISTO: el recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por el representante convencional de **GREEN CROSS HOLDINGS CORPORATION** en contra de la Resolución N° 1277 de fecha 14 de octubre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 13 de noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de **GREEN CROSS HOLDINGS CORPORATION** e interpone recurso de reconsideración y apelación en subsidio en contra de la Resolución N° 1277 de fecha 14 de octubre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, la Resolución N° 1239 de fecha 04 de agosto de 2021 confirma lo dispuesto por la resolución citada precedentemente; y en fecha 04 de agosto de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 24 de noviembre de 2022, el representante convencional de **GREEN CROSS HOLDINGS CORPORATION** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 15 de diciembre 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 GC FLU, registrada con el número 368068 a favor de LIBRA PARAGUAY S.A.; Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."*-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **GREEN CROSS HOLDINGS CORPORATION** y manifiesta: *"La solicitud de registro de la marca en referencia, cabe destacar que la firma LIBRA PARAGUAY S.A. ha transferido en su totalidad la marca GC FLU a favor de mi mandante, GREEN CROSS HOLDINGS CORPORATION .../... en consecuencia, y considerando que la marca antecedente también corresponde a mi representada actualmente, no encontramos mayores impedimentos para que la solicitud de registro de la marca GC y etiqueta continúe con sus trámites"*.-----

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: **GREEN CROSS HOLDINGS CORPORATION** (titular de la marca base de rechazo) y **GREEN CROSS HOLDINGS CORPORATION** (titular de la marca solicitada) son la misma persona. Así también, en la base de datos de la Dinapi, se puede constatar que la marca base de rechazo GC FLU ha sido transferida al titular **GREEN CROSS HOLDINGS CORPORATION**; en fecha 25 de noviembre de 2023: *"Que Libra Paraguay S.a. con domicilio en Prof. Dr Pedro Ciancio 1443, ha transferido a nombre de Green Cross Holdings Corporation, con domicilio en 107, Ihyeon-ro 30beon-gil, Bojeongdong, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, República de Corea, la propiedad de su marca GC FLU, registrada con el número 2012-368068 en fecha 10/09/2012 para proteger los productos de la clase 5"*.-----



Resolución N° **0723**

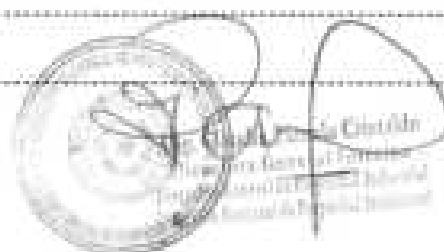
POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1277 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2019 Y N° 1239 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2021, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GC Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 44879/2018 A NOMBRE DE GREEN CROSS HOLDINGS CORPORATION. -----

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

Que, 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 las Resoluciones N° 1277 de fecha 14 de octubre de 2019 y N° 1239 de fecha 04 de agosto de 2021, dictadas por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "GC Y ETIQUETA", clase 05, Expediente N° 44879/2018, solicitada a nombre de GREEN CROSS HOLDINGS CORPORATION. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE. -----



Resolución N° **0724**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1037 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2011, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BOOSTER", CLASE 11, EXPEDIENTE N° 43421/2007, A NOMBRE DE RAIMUNDO DANIEL MAÑOTTI WENINNGER. -----

Asunción, **27 SEP 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de RAIMUNDO DANIEL MAÑOTTI WENINNGER en contra de la Resolución N° 1037 de fecha 15 de noviembre de 2011, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 27 de marzo de 2012 se presenta la representante convencional de RAIMUNDO DANIEL MAÑOTTI WENINNGER e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1037 de fecha 15 de noviembre de 2011, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 10 de agosto de 2012, el representante convencional de RAIMUNDO DANIEL MAÑOTTI WENINNGER expresó agravios; y en fecha 09 de noviembre de 2012, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 24 de octubre de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca BOOSTER, solicitada para la clase 11, en base al registro de las marcas H-BUSTER inscriptas en las clases 09 .../... entre las mismas se observa una identidad absoluta en los planos visual, conceptual, ortográfico y fonético, que las tornan muy confundibles .../... es susceptible de causar confusión entre los consumidores .../... corresponde hacer lugar a la oposición deducida".* -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"Mi mandante en ningún momento ha vulnerado derechos de terceros puesto que lo único que pretende es extender la protección marcaria que detenta en nuestro país .../... entre las denominaciones en pugna no se observan una identidad absoluta .../... la solicitud H-BUSTER, fue solicitada para cubrir productos de la clase 9, y se encuentra limitada para la cobertura de los siguientes productos: radios, casetera, alto parlantes; en tanto que la solicitud de mi mandante BOOSTER fue presentada para cubrir todos los productos de la clase 11".* -----

Que, contesta la expresión de agravios el oponente y, entre otros argumentos, expresa: *"Mi mandante tiene solicitada en nuestro país la denominación H-BUSTER en clase 9, bajo el Acta N° 30226 de fecha 17 de noviembre de 2000, el presente registro basta para acreditar el interés que tiene mi representada en que la presente solicitud sea rechazada .../... las semejanzas existentes entre la marca solicitada y la marca de mi mandante pueden ser fácilmente comprobadas al hacer un simple cotejo entre ambas y apreciar así que la marca solicitada es un reproducción de la registrada .../... las marcas resaltan más por las similitudes que presentan antes que por sus diferencias .../... la marca de mi mandante se ha convertido en notoria".* -----

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 No. 370959 de la marca "H-BUSTER", clase 09 a nombre de H-BUSTER DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA venció el 26 de octubre 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. -----




Miguel Ángel Rodríguez
Director General de Propiedad Intelectual
DINAPI

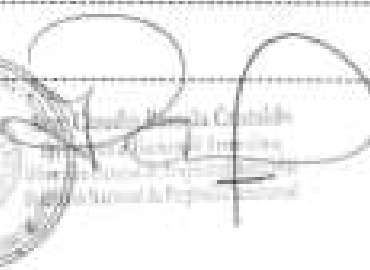
Resolución N° **0724**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1037 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2011, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BOOSTER", CLASE II, EXPEDIENTE N° 43421/2007, A NOMBRE DE RAIMUNDO DANIEL MAÑOTTI WENINNGER.-----

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

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

- Art. 1º** REVOCAR la Resolución N° 1037 de fecha 15 de noviembre de 2011 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "BOOSTER", clase II, Expediente N° 43421/2007, solicitada a nombre de RAIMUNDO DANIEL MAÑOTTI WENINNGER.-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula.-----



Raimundo María Córdova
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0725

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 519 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2015, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RIFY", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 09979/2009, SOLICITADA POR LUIS ARNALDO RAMÍREZ RIQUELME. -----

Asunción,

27 SEP 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA. Y SOCIEDAD COOPERATIVA COLONIZADORA NEULAND contra la Resolución N° 519 de fecha 21 de diciembre de 2015, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 30 de diciembre de 2015 se presenta el representante convencional de COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA. Y SOCIEDAD COOPERATIVA COLONIZADORA NEULAND e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 519 de fecha 21 de diciembre de 2015, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 24 de febrero de 2016 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 03 de mayo de 2016, el representante convencional de COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA. Y SOCIEDAD COOPERATIVA COLONIZADORA NEULAND expresó agravios; y en fecha 24 de mayo de 2016, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 24 de junio de 2016. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"Entre las denominaciones RIFY (solicitada) y TUFFI y ETIQUETA (oponente), encontramos que si bien es cierto que comparten algunas letras en común, no es óbice para afirmar que las mismas necesariamente causarán confusión, las raíces de las marcas difieren ampliamente TU/RI ... la marca solicitada fue destinada para cubrir productos de la clase 32, mientras que la oponente se encuentra obrando en la clase 29 ... es criterio de esta Dirección rechazar la oposición deducida".* -----

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: *"Entre la marca RIFY, cuyo registro se pide, y la denominación TUFFI de mi representada, existe un elevadísimo riesgo de confusión directa, ya que al ser cotejadas una después de la otra, dejan prácticamente el mismo recuerdo ... la denominación solicitada RIFY, es una transcripción casi literal de la denominación TUFFI registrada por mi mandante ... de ser concedido el registro de la marca RIFY en la clase 32, clase estrechamente relacionada por su función y naturaleza con la clase 29 en la que ya se encuentra registrada la denominación TUFFI de mi mandante, el público consumidor podría ser inducido al engaño".* -----

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: *"Las clases que amparan son absolutamente diferentes, nadie va a ir a buscar bebida láctea en los anaqueles de cervezas, aguas minerales, gaseosas y zumo de frutas ... la denominación RIFY es RI, en cambio la raíz de TUFFI es TU, no existe atisbo de similitud ... la oposición deducida así como su expresión de agravios carecen de argumentos".* -----

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



Resolución N°

0725

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 519 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2015, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RIFY", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 09979/2009, SOLICITADA POR LUIS ARNALDO RAMIREZ RIQUELME. -----

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 "RIFY" y la marca oponente "TUFFI Y ETIQUETA", se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita el radical es disímil a la registrada RI vs. TU y que si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparten algunas letras, no necesariamente causarían confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra. De dichas particularidades ortográficas se genera una fuerte diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas no es similar: -----

RIFY	(solicitada), y
TUFFI Y ETIQUETA	(oponente)

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente "TUFFI Y ETIQUETA" registrada en la clase 29 cubre "BEBIDA LACTEA"; mientras que la marca en trámite de registro "RIFY" solicita cobertura para productos de la clase 32 "Todos los artículos de la clase 32, comprendiéndose entre ellos cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas". -----

Que, en ese sentido, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, fue adoptado el Sistema Uniclase, sistema por el cual se debe contar con un registro en cada clase a ser protegida, requisito que no cumple la marca oponente al no tener registrada la marca "TUFFI Y ETIQUETA" en la clase 32, clase donde se pretende registrar la marca solicitada "RIFY". De ello se colige que las marcas en pugna no comparten la misma clase del nomenclador internacional, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa (rubro de bebidas alcohólicas y gaseosas por parte de la solicitada y rubro de bebidas lácteas por parte de la oponente). -----

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

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

- | | |
|---------|--|
| Art. 1º | CONFIRMAR la Resolución N° 519 de fecha 21 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 "RIFY", clase 32, Acta N° 09979/2009, solicitada a nombre de LUIS ARNALDO RAMIREZ RIQUELME. ----- |
| Art. 3º | NOTIFÍQUESE por Cédula. ----- |

 
Dra. Gladys Teresa Cristóbal
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Calle 14 de Mayo 1234, Asunción, Paraguay

Resolución N°

0726

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 996 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "B Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 22806/2019, A NOMBRE DE BITFURY GROUP LIMITED.

Asunción, 27 SEP 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ALDO FABIÁN CRISTALDO KEGLER contra la Resolución N° 996 de fecha 23 de diciembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 23 de junio de 2022 se presenta el representante convencional de la firma ALDO FABIÁN CRISTALDO KEGLER e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 996 de fecha 23 de diciembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 13 de junio de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.

Que, en fecha 17 de agosto de 2023, el representante convencional de ALDO FABIÁN CRISTALDO KEGLER expresó agravios; y en fecha 21 de septiembre de 2023, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 30 de octubre de 2023.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"Al realizar el cotejo de las marcas B Y ETIQUETA (solicitada) vs. B Y ETIQUETA (oponente) en un análisis en conjunto, se puede notar las diferencias en los aspectos visual e ideológico .../... la marca solicitada pretende el registro para los servicios de diseño de bases de datos; provisión en línea de programas informáticos (software) no descargables para uso en el diseño, desarrollo e implementación de cadenas de bloque (blockchains) y similares; la oponente, por su parte, identifica los servicios de elaboración de planos y asesoramiento para la construcción, anteproyectos, los servicios son plenamente diferenciables .../... las etiquetas de las marcas en pugna poseen un grafo y diseño totalmente distinto .../... esta dirección concluye que la oposición debe ser declarada improcedente."*

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"Al realizar un cotejo simple y rápido entre ambas denominaciones, podemos observar que las marcas son prácticamente idénticas .../... ambas de encuentran conformadas por una sola letra, la "B"; 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 el solicitante y, entre otros argumentos, expresa: *"Si bien comparten las mismas letras, no existe identidad alguna entre las marcas dado que como se demuestra, las tipografías y diseños son extremadamente distintos .../... las empresas en cuestión no son competidoras directas, siendo el oponente propietario una empresa dedicada a la arquitectura y muy conocida BAUEN en nuestro país; mientras que mi mandante se dedica a desarrollar y entregar soluciones de software y hardware de vanguardia .../... la marca B Y ETIQUETA Registro N° 497610 propiedad de mi mandante ha sido registrada en la clase 9 en el país"*.

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



Resolución N° **0726**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 996 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "B Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 22806/2019, A NOMBRE DE BITFURY GROUP LIMITED.

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas **B Y ETIQUETA** (marca solicitada) y **B Y ETIQUETA** (marca oponente), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte la misma letra "B" el mismo deviene irrelevante al ser de uso común, como se analizará en el párrafo siguiente, y además, no es menos cierto que, en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas de las mismas y el cotejo de etiquetas.

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 **B Y ETIQUETA** (marca solicitada) y **B Y ETIQUETA** (marca oponente), se comparte la misma letra "B", existen numerosas marcas registradas que cuentan con la misma denominación. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **B Y ETIQUETA**, clase 42, Registro N° 576341 a nombre de BRENNTAG HOLDING GMBH; **B Y ETIQUETA**, clase 42, Registro N° 588962 a nombre de BLUETOOTH SIG, INC; **B Y ETIQUETA**, clase 42, Registro N° 520851 a nombre de B-LAB COMPANY; **B Y ETIQUETA**, clase 42, Registro N° 513784 a nombre de ANHEUSER-BUSCH INBEV 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 "B" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa: *"Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio"*.

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente "**B Y ETIQUETA**" registrada para servicios de la clase 42 "Elaboración de planos y asesoramiento para la construcción, anteproyectos, proyectos, asesoramiento arquitectónico constructivo de cualquier edificio o estructura, Arquitectura, levantamientos topográficos, peritajes de trabajos de ingenieros y arquitectos"; mientras que la marca en trámite de registro "**B Y ETIQUETA**" solicita la cobertura para los servicios comprendidos en la clase 42 "Cifrado y descifrado de datos; codificación y decodificación de datos; diseño de bases de datos; provisión en línea de programas informáticos (software) no descargables para uso en el diseño, desarrollo e implementación de cadenas de bloque (blockchains) y aplicaciones informáticas basadas en cadenas de bloque (blockchains); bases de datos electrónicas no descargables para uso en el diseño e implementación de cadenas de bloque (blockchains) y aplicaciones informáticas basadas en cadenas de bloque (blockchains); ...". 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 desarrollo de software y hardware por parte de la solicitada y rubro de construcción y arquitectura por parte de la oponente).



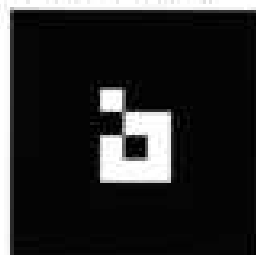
Mrs. Claudia Patricia Trujillo
Directora General de Propiedad Intelectual
Ministerio del Interior, Justicia y Gobierno
Secretaría General de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0726**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 996 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "B Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 22806/2019, A NOMBRE DE BITFURY GROUP LIMITED. -----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la primera (marca solicitada) cuenta con un fondo cuadrado de color negro con la letra "b" minúscula de color blanco y con una tipografía estilizada; mientras que la segunda (marca oponente) cuenta con fondo un fondo cuadrado de color rojo con la letra "B" mayúscula en color blanco y un elemento figurativo de color blanco en la parte superior derecha. -----

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. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 996 de fecha 23 de diciembre de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "B Y ETIQUETA", clase 42, Acta N° 22806/2019, solicitada a nombre de BITFURY GROUP LIMITED. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula. -----

Resolución N°

0727

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 528 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONFORT MASTER", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 71291/2017, SOLICITADO POR CCM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA. -----

Asunción, **27 SEP 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma CCM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA. contra la Resolución N° 528 de fecha 18 de mayo de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 20 de agosto de 2020 se presenta el representante convencional de la firma CCM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 528 de fecha 18 de mayo de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por proveído de fecha 23 de septiembre de 2020 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 09 de noviembre de 2020. Y por providencia de fecha 03 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 "COMFORT", registrada con el número 474923 a favor de UNILEVER IP HOLDINGS B.V. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al Art. 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado".*-----

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"Ambas marcas contienen elementos totalmente distintos y no comunes .../... la marca de mi mandante está compuesta de dos palabras, la marca citada como obstáculo solo de 1; la única que coincide es confort que está escrita con M en vez de N .../... mi representada propietaria de la marca CONFORT MASTER es ampliamente reconocida .../... esta marca que convive pacíficamente con la marca que ha sido citada como obstáculo en Paraguay en Brasil".*-----

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 **"CONFORT MASTER"** y la marca antecedente **"COMFORT Y ETIQUETA"**, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo CONFORT/COMFORT, el mismo deviene irrelevante al ser de uso común, como se analizará en el párrafo siguiente. Además, mientras que el antecedente está compuesto únicamente por un vocablo, la solicitada se compone de dos vocablos, la cual en su conjunto dejan una impresión fonética y visual diferente que aleja la posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas.-----

CONFORT MASTER (marca solicitada), y
COMFORT Y ETIQUETA (marca antecedente)



Resolución N° **0727**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 528 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONFORT MASTER", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 71291/2017, SOLICITADO POR CCM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA. -----

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 CONFORT MASTER (solicitada), y COMFORT Y ETIQUETA (antecedente), se comparte el vocablo "CONFORT/COMFORT", 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: PAMPERS CONFORT SEC, clase 05, Registro N° 424849 a nombre de THE PROCTER & GAMBLE COMPANY; COMFORTIS, clase 05, Registro N° 490884 a nombre de ELANCO US INC.; COMFORTIP, clase 05, Registro N° 537525 a nombre de C.B. FLEET INVESTMENT CORPORATION, UNA CORPORACION DE DELAWARE; DULCOCOMFORT, clase 05, Registro N° 532507 a nombre de SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado. -----

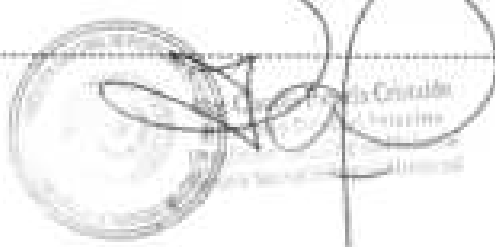
Que, siendo así, el vocablo "CONFORT/COMFORT" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 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, 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° 528 de fecha 18 de mayo de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "CONFORT MASTER", clase 05, Expediente N° 71291/2017, solicitada a nombre de la firma CCM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE. -----



Resolución N° **0728**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 100 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EN VOZ ALTA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 25223/2020 A NOMBRE DE TV ACCION S.A. -----

Asunción, 27 SEP 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de TV ACCION S.A. en contra de la Resolución N° 100 de fecha 22 de enero de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 02 de marzo de 2021 se presenta el representante convencional de TV ACCION S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 100 de fecha 22 de enero de 2021, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 15 de marzo de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. -----

Que, en fecha 22 de abril de 2021, el representante convencional de TV ACCION S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 03 de junio de 2021. -----

CONSIDERANDO:

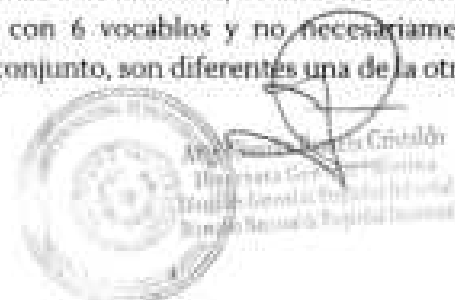
Que, la mencionada Resolución considera que: *"Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "SLAM DE POESIA EN VOZ ALTA", registrada con el N° 492932 a favor de Gabriela Analía Arcondo Closs y Maria Juliana Quintana Pavlicich Medicina Prepaga. Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores .../... de conformidad al art. 6 de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado". -----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante TV ACCION S.A. y manifiesta: *"La solicitud presentada por mi mandante se trata de un programa de radio que se emite desde el año 2013 en RADIO MONUMENTAL .../... mi mandante ya posee registrada la denominación EN VOZ ALTA, REG. N° 515738, clase 38, por lo que no se le puede negar el registro de una denominación sobre la cual ya posee derechos reconocidos". -----*

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 "EN VOZ ALTA" y la marca antecedente "SLAM DE POESIA EN VOZ ALTA", vemos que si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte algunos vocablos, la extensión de las mismas son disímiles, estando la solicitada compuestas de 3 vocablos mientras que la antecedente cuenta con 6 vocablos y no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra. --

EN VOZ ALTA (marca solicitada), y
SLAM DE POESIA EN VOZ ALTA (marca antecedente)



Resolución N° **0728**

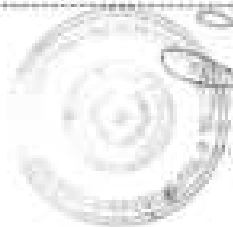
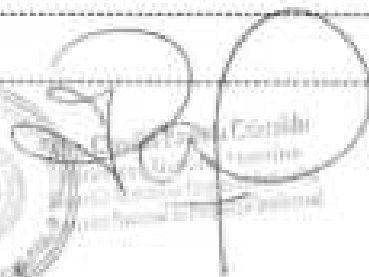
POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 100 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EN VOZ ALTA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 25223/2020 A NOMBRE DE TV ACCIÓN S.A. -----

Que, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que la titular solicitante actual ya cuenta con la marca registrada EN VOZ ALTA en una clase relacionada a la marca solicitada siendo esta EN VOZ ALTA en clase 38 la cual cubre: *"Servicios de difusión de programas por televisión y radio"*, Registro N° 515738. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo la misma denominación y en una clase relacionada, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.-----

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

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 100 de fecha 22 de enero de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "EN VOZ ALTA", clase 41, Expediente N° 25223/2020, solicitada a nombre de TV ACCIÓN S.A. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE -----



Dra. María Elena Corral
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0729**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 961 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CATEYE Y ETIQUETA", CLASE 11, EXPEDIENTE N° 55970/2018 A NOMBRE DE CATEYE CO., LTD. -----

Asunción, 27 SEP 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CATEYE CO., LTD. en contra de la Resolución N° 961 de fecha 03 de septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 24 de septiembre de 2019 se presenta el representante convencional de CATEYE CO., LTD. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 961 de fecha 03 de septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 16 de mayo de 2024, el representante convencional de CATEYE CO., LTD. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 22 de mayo de 2024. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca CATEYE, registrada con el número 393666 en fecha 11 de marzo de 2014 a favor de D. GROUP IMPORTACION S.A.; Comentario: Que, ambas denominaciones son idénticas, cuentan con identidad plena, dando la imposibilidad de su inscripción, como nuevo registro; por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."* -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante CATEYE CO., LTD. y manifiesta: *"Mi comitente ha planteado Juicio de Nulidad en contra del Registro N° 393666 y dicho proceso judicial se encuentra culminado a la fecha, contando con la Sentencia Definitiva N° 258 de fecha 17 de junio de 2021, mediante la cual se hizo lugar a la demanda y en consecuencia, el Registro N° 393666 de la marca CATEYE fue declarado NULO .../... de esta manera la marca antecedente, ya no se constituye en un obstáculo para que la solicitud de mi comitente pueda continuar con sus trámites"*. -----

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 393666 de la marca "CATEYE" a nombre de D. GROUP IMPORTACION S.A. se encuentra con Estado Administrativo "Anulada" en cumplimiento de la S.D. N° 258 de fecha 17 de junio de 2021 lo que copiado textualmente dice: "EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DÉCIMO CUARTO TURNO, quien suscribe, se dirige a Ud., en los autos caratulados: "CATEYE CO.LTD C/ D. GROUP IMPORTACION S.A. S/ NULIDAD DE REGISTRO DE MARCAS", a fin de comunicar para la toma de razón en el registro de dicha entidad de la nulidad de la marca "CAYETE Y ETIQUETA", Registro N° 393666, concedido el 11 de MARZO de 2014 en la clase 11, a nombre de D. GROUP IMPORTACION S.A, ordenada por SD. N° 258 de fecha 17 de JUNIO de 2021, el cual se encuentra firme y ejecutoriada". -----



[Firma manuscrita]
Quinto W. Rodríguez
Director General de Propiedad Intelectual
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Paraguay

Resolución N° **0729**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 961 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CATEYE Y ETIQUETA", CLASE 11, EXPEDIENTE N° 55970/2018 A NOMBRE DE CATEYE CO., LTD. -----

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

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 961 de fecha 03 de septiembre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "CATEYE Y ETIQUETA", clase 11, Expediente N° 55970/2018, solicitada a nombre de CATEYE CO., LTD. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----


Dra. Gladys María González
Directora General Interina
Propiedad Industrial

Resolución N° **0730**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 650 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAMPEÑO REDUCETE", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 79697/2015, SOLICITADA POR YERBATERA CAMPEÑO S.A. -----

Asunción, 27 SEP 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de HERBORISTERIA Y LABORATORIO SANTA MARGARITA S.A. contra la Resolución N° 650 de fecha 20 de noviembre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 23 de diciembre de 2020 se presenta el representante convencional de HERBORISTERIA Y LABORATORIO SANTA MARGARITA S.A. e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 650 de fecha 20 de noviembre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 17 de marzo de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 19 de mayo de 2021, el representante convencional de HERBORISTERIA Y LABORATORIO SANTA MARGARITA S.A. expresó agravios; y en fecha 21 de octubre de 2021, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 10 de enero de 2022. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"Analizando la oposición contra la solicitud de registro de la marca CAMPEÑO REDUCETE (solicitada) vs. ADELGAZATE GUARANI (oponente), encontramos que entre las marcas en pugna no existen semejanzas en el aspecto denominativo, visual y fonético .../... la marca solicitada contiene elementos propios que lo hacen en sí un signo registrable .../... es criterio de esta Dirección rechazar la presente oposición"*. -----

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: *"La marca registrada ADELGAZATE GUARANI, está conformada por dos palabras, donde GUARANI designa la titularidad de la misma. Lo mismo ocurre con CAMPEÑO REDUCETE, en la que CAMPEÑO también ya es marca de la solicitante; existe igual disposición y orden de palabras dentro de la marca solicitada pudiendo generar una gran confusión en el público consumidor .../... ambas marcas se encuentran dentro de la misma clase 05, por lo que se genera una confusión directa"*. -----

Que, a su vez, el solicitante contesta la expresión de agravios y, entre otros argumentos, expresa: *"El término ADELGAZANTE se encuentra presente en varias marcas registradas a nombre de distintos titulares y para distintas clases, es decir, existiendo otros registros concedidos con los cuales la oponente comparte tantas semejanzas como con la marca solicitada por mi mandante, resultaría absurdo negar el registro a la solicitada por mi parte .../... el elemento más notorio está presente en otras marcas previamente registradas, por lo tanto su coexistencia sería viable"*. -----

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


Dra. Lucía Pamela Ojeda
Firma: _____
Secretaría de Asesoría Jurídica
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0730

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 650 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAMPEÑO REDUCETE", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 79697/2015, SOLICITADA POR YERBATERA CAMPEÑO 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 "CAMPEÑO REDUCETE" y la marca oponente "ADELGAZATE GUARANI, se evidencia que si bien ambas están compuestas de dos vocablos, los mismos son totalmente disímiles, siendo similar únicamente la desinencia "TE", la cual deviene irrelevante al ser de uso común y no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra. De dichas particularidades ortográficas se genera una diferencia fonética y visual, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión que generan ambas es disímil. -----

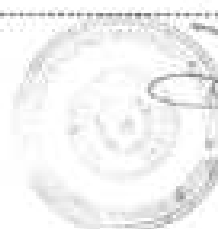
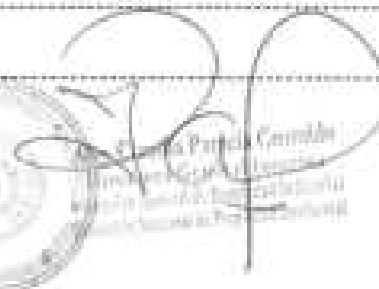
CAMPEÑO REDUCETE (solicitada), y
ADELGAZATE GUARANI (oponente)

Que, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante actual ya cuenta con las marcas registradas CAMPEÑO TE FITNESS, clase 05, Registro N° 462876; CAMPEÑO PROGRAMATE, clase 05, Registro N° 436859; CAMPEÑO, clase 05, Registro N° 449910; entre otras. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo denominaciones similares, con el mismo vocablo preponderante "CAMPEÑO", y en la misma clase 05; incluso cuenta con una marca con un vocablo similar a adelgazate: CAMPEÑO TE CUIDA - ADELGAZANTE, clase 05, Registro N° 436863. Por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece. -----

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

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 650 de fecha 20 de noviembre 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 "CAMPEÑO REDUCETE", clase 05, Acta N° 79697/2015, solicitada a nombre de YERBATERA CAMPEÑO S.A. -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



Dra. Patricia Camello
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Ministerio del Interior, Justicia y Gobierno
Asesoría Jurídica y Propiedad Intelectual

Resolución N°

0731

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 648 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAMPEÑO TE CUIDA - DIABETES", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 79723/2015, SOLICITADA POR YERBATERA CAMPEÑO S.A. -----

Asunción, 27 SEP 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de HERBORISTERIA Y LABORATORIO SANTA MARGARITA S.A. contra la Resolución N° 648 de fecha 20 de noviembre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y: -----

RESULTA:

Que, en fecha 23 de diciembre de 2020 se presenta el representante convencional de HERBORISTERIA Y LABORATORIO SANTA MARGARITA S.A. e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 648 de fecha 20 de noviembre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 17 de marzo de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 19 de mayo de 2021, el representante convencional de HERBORISTERIA Y LABORATORIO SANTA MARGARITA S.A. expresó agravios; y en fecha 21 de octubre de 2021, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 01 de noviembre de 2021. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "Analizando la oposición contra la solicitud de registro de la marca CAMPEÑO TE CUIDA - DIABETES (solicitada) vs. DIABETE GUARANI (oponente), encontramos que entre las marcas en pugna no existen semejanzas en el aspecto denominativo, visual y fonético .../... la marca solicitada contiene elementos propios que lo hacen en sí un signo registrable .../... es criterio de esta Dirección no hacer lugar a la oposición deducida". -----

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: "La marca registrada DIABETE GUARANI, está conformada por dos palabras, donde GUARANI designa la titularidad de la misma. Lo mismo ocurre con CAMPEÑO TE CUIDA DIABETES, en la que CAMPEÑO también ya es marca de la solicitante; existe igual disposición y orden de palabras dentro de la marca solicitada pudiendo generar una gran confusión en el público consumidor .../... ambas marcas se encuentran dentro de la misma clase 30, por lo que se genera una confusión directa". -----

Que, a su vez, el solicitante contesta la expresión de agravios y, entre otros argumentos, expresa: "El término DIABETES se encuentra presente en varias marcas registradas a nombre de distintos titulares y para distintas clases, es decir, existiendo otros registros concedidos con los cuales la oponente comparte tantas semejanzas como con la marca solicitada por mi mandante, resultaría absurdo negar el registro a la solicitada por mi parte .../... el elemento más notorio está presente en otras marcas previamente registradas, por lo tanto su coexistencia sería viable". -----

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


M. Clara María Cuello
Directora General de Asuntos Litigiosos
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Barrero Romo de la Higuera 100

Resolución N° **0731**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 648 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAMPESINO TE CUIDA - DIABETES", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 79723/2015, 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 - DIABETES" y la marca oponente "DIABETE GUARANI", se evidencia que, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo DIABETES, 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 - DIABETES (solicitada), y
DIABETE GUARANI (oponente)

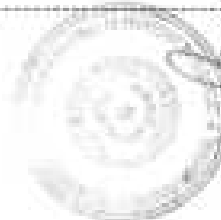
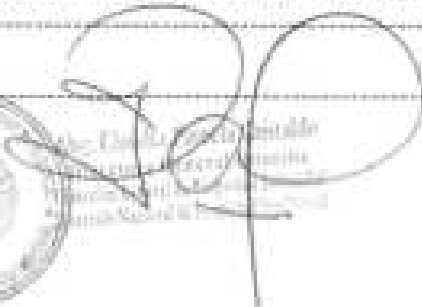
Que, de esta comparación se colige que la solicitada es más extensa que la registrada y al ser pronunciada una tras la otra, vemos que son disimiles, quedando así demostrada la diferencia en los planos ortográfico y fonético.-----

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 diabetes.-----

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° 648 de fecha 20 de noviembre 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 "CAMPESINO TE CUIDA - DIABETES", clase 30, Acta N° 79723/2015, solicitada a nombre de YERBATERA CAMPESINO S.A. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----

Resolución N° **0732**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 655 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAMPEÑO TE CUIDA - DIGESTIVO", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 79727/2015, SOLICITADA POR YERBATERA CAMPEÑO S.A. -----

Asunción,

27 SEP 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de YERBATERA CAMPEÑO S.A. contra la Resolución N° 655 de fecha 20 de noviembre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y: -----

RESULTA:

Que, en fecha 17 de diciembre de 2020 se presenta el representante convencional de YERBATERA CAMPEÑO S.A. e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 655 de fecha 20 de noviembre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 07 de abril de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 09 de agosto de 2021, el representante convencional de YERBATERA CAMPEÑO S.A. expresó agravios; y en fecha 09 de marzo 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: *"Se promueve oposición contra la solicitud CAMPEÑO TE CUIDA - DIGESTIVO, solicitada en la clase 30, en base a los registros nacionales de las marcas DIGESTE GUARANI .../... la solicitada induce al público a engaño y confusión pues se trata de una imitación de la marca oponente .../... la diferencia de los productos por una y otra no es relevante ya que se tratan de nombre para productos idénticos, destinados al mismo público .../... es criterio de esta Dirección hacer lugar a la oposición deducida".* -----

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: *"El término DIGESTIVO no se asimila en lo absoluto con DIGESTE GUARANI. La denominación de mi mandante hace alusión a la digestión, mientras que DIGESTE es un ingenioso juego de palabras que utiliza la adversa, y que en nada se parece a la marca solicitada .../... la marca del oponente es visual, fonética y conceptualmente distinta de la de mi mandante .../... mi mandante ha solicitado CAMPEÑO TE CUIDA en distintas clases, varias concedidas".* ---

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 "CAMPEÑO 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. -----



Resolución N° **0732**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 655 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAMPESINO TE CUIDA - DIGESTIVO", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 79727/2015, SOLICITADA POR YERBATERA CAMPESINO S.A. -----

CAMPESINO TE CUIDA - DIGESTIVO (solicitada), y
DIGESTE GUARANI (oponente)

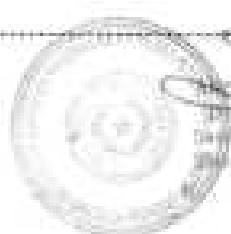
Que, de esta comparación se colige que la solicitada es más extensa que la registrada y al ser pronunciada una tras la otra, vemos que son disimiles, quedando así demostrada la diferencia en los planos ortográfico y fonético. -----

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 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 revocar la Resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 655 de fecha 20 de noviembre 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 "CAMPESINO TE CUIDA - DIGESTIVO", clase 30, Acta N° 79727/2015, solicitada a nombre de YERBATERA CAMPESINO S.A. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula -----


Dra. Claudia Patricia Cruzado
Directora General Interina
de la Propiedad Industrial
del Poder Judicial de la Federación

Resolución N°

0733

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 271 DE FECHA DE ABRIL DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INTERBANK", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 40366/2015 A NOMBRE DE GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A. -----

Asunción, **27 SEP 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A. en contra de la Resolución N° 271 de fecha 26 de abril de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 08 de noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 271 de fecha 26 de abril de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 10 de enero de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 06 de octubre de 2020, el representante convencional de GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A. expresó agravios; y en fecha 26 de octubre de 2021, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 19 de noviembre de 2021. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"Se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca INTERBANK clase 36, en base a la marca INTERBANCO inscriptas en clase 36 .../... encontramos que entre las mismas se observan notorias identidades en los planos visual, gráfico, ortográfico y fonético, además de tener ambas un significado idéntico .../... la marca solicitada contiene una identidad con la marca registrada, especialmente porque ambas son utilizadas para el mismo rubro en clase 36 y hace alusión a lo mismo .../... es criterio de esta Dirección rechazar la solicitud de registro".*-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A. y manifiesta: *"Los vocablos que conforman la marca son parte del nombre comercial de mi mandante INTER (INTERFISA) BANK (BANCO); el vocablo banco o bank han pasado a uso común dentro de la clase 36, lo que permite la viabilidad de la solicitud de registro .../... la marca se diferencia notoriamente desde el punto gramatical, ortográfico, fonético, visual y hasta en la pronunciación".*-----

Que, contesta la expresión de agravios el oponente y manifiesta: *"Entre las marcas en pugna existen notorias identidades en los planos visual, gráfico, ortográfico, fonético e inclusive conceptual, que las vuelvan confundibles .../... la solicitada reproduce y utiliza inclusive en el mismo orden secuencial, 8 letras de un total de 10 letras que forman la marca de mi mandante .../... la simple sustitución de la denominación BANCO por BANK no aporta distintividad .../... existe una estrecha relación en cuanto a los servicios que distinguen".*-----

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

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "INTERBANK" y la oponente "INTERBANCO Y ETIQUETA", se advierte que la denominación cuyo registro se solicita reproduce íntegramente ocho de las diez letras que conforman la marca oponente, diferenciándose simplemente la solicitante por el reemplazo de la letra C por la letra K, y la incorporación de la letra O en la desinencia, lo


DIRECCIÓN NACIONAL DE
PROPIEDAD INTELECTUAL
PARAGUAY
Asunción, 27 de Septiembre de 2024
Firma: [Firma manuscrita]
Código: [Código manuscrito]

Resolución N° **0733**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 271 DE FECHA DE ABRIL DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INTERBANK", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 40366/2015 A NOMBRE DE GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A. -----

cual no aporta distintividad a la denominación. De dichas semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión gráfica y fonética que generan ambas es muy similar: -----

INTERBANK (solicitada), y
INTERBANCO Y ETIQUETA (oponente)

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 36. Al respecto, la marca oponente, "INTERBANCO Y ETIQUETA" se encuentra registrada para "Servicios de negocios bancarios, financieros, servicios de corredores, de valores y bienes, cheques de viajeros, tarjetas de créditos" y la marca solicitante "INTERBANK" fue solicitada para "servicios monetarios y financieros y todos los servicios que presta un banco". Con esta comparación queda demostrada la identidad en cuanto a la clase y que los servicios cubiertos se encuentran relacionados. -----

Que, a este respecto, esta instancia considera que se generaría la confusión ideológica en la mente del consumidor al pretender, la solicitante, registrar la marca "INTERBANK" en la misma clase 36. Ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la dilución de marcas diciendo: "la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquella implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)".¹ -----

Que, siguiendo este criterio doctrinario y jurisprudencial, esta Dirección considera que corresponde aplicar la prescripción prohibitiva contenida en la ley que rige nuestra materia a la presente solicitud de una denominación extremadamente confundible con otra ya registrada que fuera solicitada para la misma clase 36, teniendo en cuenta que el signo solicitado "INTERBANK" no podrá coexistir pacíficamente con la marca registrada "INTERBANCO Y ETIQUETA" sin atentar contra los derechos adquiridos del titular de la marca registrada y el interés público. -----

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 271 de fecha 26 de abril de 2019 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "INTERBANK", clase 36, Expediente N° 40366/2015, solicitada a nombre de GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula. -----

¹ OTAMENDI, Jorge, DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires, Abeledo Perrot Lexis Nexis, Argentina, 2012, Pág. 84, Pág. 85. 

Resolución N° **0734**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 156 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ADVENTURE ROCK LAND OUTDOOR Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 39567/2012, SOLICITADA POR INVERSIONES CAMPING OUTDOOR, C.A.-----

Asunción, **27 SEP 2024**

VISTO: El Recurso de Apelación interpuesto por el representante convencional de **PIAZZA INTERNACIONAL S.A.** en contra de la Resolución N° 156 de fecha 17 de marzo de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 28 de junio de 2018 el representante convencional de **PIAZZA INTERNACIONAL S.A.** interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 156 de fecha 17 de marzo de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 28 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 **PIAZZA INTERNACIONAL S.A.** expresó agravios; en fecha 14 de octubre de 2019, el representante convencional de **INVERSIONES CAMPING OUTDOOR, CA** contestó la expresión de agravios.-----

Que, esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 10 de septiembre de 2021.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, en primor lugar corresponde hacer una comparación de las marcas en conjunto y analizando las constancias obrantes en el expediente, nos damos cuenta que la marca solicitada contiene elementos distintivos propios, que la hacen en sí un signo registrable. Por otro lado, si bien la marca base de la oposición se encuentra comprendida en la marca cuyo registro se cuestiona, en autos ha quedado demostrado que la firma solicitante tiene registrada la marca "ADVENTURE ROCK LAND OUTDOOR Y ETIQUETA", en su país de origen, Venezuela, desde el año 1996. Considerando que nos encontramos ante dos marcas registradas en el extranjero, tanto por el solicitante como por el oponente, según constancias de autos, esta Dirección debe realizar a la luz de nuestra legislación marcaria local, un minucioso análisis sobre quien tiene mejor derecho sobre la marca cuyo registro se cuestiona. Según surge de las constancias de autos, las marcas engrentadas fueron registradas en el mismo año en diferentes países. Registros que no fueron atacados por ninguna de las partes, continuando vigentes hasta la fecha. (...) A criterio de esta Dirección, la solución al dilema que surge con la oposición presentada es la aplicación del artículo 12 de la Ley de Marcas, dando el derecho de registrar su marca a aquel quien primero la solicitó usada. Que, concordando con el Dictamen N° 334 de fecha 3 de Noviembre de 2016, dictado por el Jefe de segunda sala el Abg. Cesar Cano, la Solicitud cuenta con los elementos necesarios para su registro.(...)"-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante, y manifiesta: "(...) la Resolución recurrida nos demuestra que el Señor Director, al momento de dictarla, se encontraba plenamente consciente de: a) las marcas SON IDENTICAS y que sólo correspondía determinar quién tenía mejor derecho sobre ella b) que la marca oponente es extranjera, anterior en su registro en los países citados y por tanto protegida especialmente tanto por nuestra legislación nacional como por los Convenios Internacionales suscriptos y



Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0734

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 156 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ADVENTURE ROCK LAND OUTDOOR Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 39567/2012, SOLICITADA POR INVERSIONES CAMPING OUTDOOR, C.A.-----

ratificados por Paraguay como el Convenio de París, pero a pesar de ello terminó desestimando la oposición en abierta contravención a dichas disposiciones legales ... La palabra ADVENTURE introducida por la solicitante al inicio del conjunto, con el evidente propósito de otorgar alguna diferencia a su marca, con respecto a la de mi representada, no logró su objetivo pues siguen siendo tan confundibles y salta a la vista además de que se trata de una burda imitación a la marca internacionalmente conocida propiedad de mi mandante(...)", -----

Que, contesta la expresión de agravios la solicitante y, entre otros argumentos, expresa: "(...) A todas luces, dicha resolución fue dictada conforme a derecho. El A-quo tuvo en cuenta tanto nuestra legislación marcaria local, como los tratados y convenios internacionales firmados y ratificados por nuestro país. Efectivamente, este litigio tuvo su origen en la presentación de la marca ADVENTURE ROCKLAND OUTDOOR a nombre de mi mandante, legítimo titular de la misma. También es cierto que mi mandante se opuso a la solicitud de la marca ROCKLAND OUTDOORS por ser la misma sumamente similar a la marca de su propiedad y proteger los mismos artículos. Que, contrariamente a lo manifestado por la adversa, 23/11/2016 se dictó resolución en la oposición promovida por mi parte en contra de la solicitud de marca ROCKLAND OUTDOORS (exactamente 4 meses antes a que se dicte resolución en estos autos). Es evidente que la adversa pretende confundir a la Sra. Directora, en un claro intento por desvirtuar la resolución dictada por el A-QUO, el cual se ajusta a derecho sin duda alguna. (...)".-----

Que, entonces corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: "ADVENTURE ROCK LAND OUTDOOR Y ETIQUETA" (solicitada en Clase 25) y "ROCKLAND OUTDOORS Y ETIQUETA" (oponente de la clase 25).-----

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, corresponde analizar si la marca oponente, se encuentra vigente. En ese sentido, según la base de datos de la DINAPI, se puede constatar que la marca "ROCKLAND OUTDOORS Y ETIQUETA", Acta N° 1305172 Clase 25 solicitada por PLAZZA INTERNACIONAL S.A. se encuentra en estado ARCHIVADA, desde la fecha 15 de julio de 2022, por lo que corresponde confirmar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del registro de la marca "ADVENTURE ROCK LAND OUTDOOR Y ETIQUETA", solicitada por INVERSIONES CAMPING OUTDOOR, C.A.-----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 156 de fecha 17 de marzo de 2017 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ADVENTURE ROCK LAND OUTDOOR Y ETIQUETA", Clase 25, Expediente N° 39567/2012, solicitada a nombre de INVERSIONES CAMPING OUTDOOR, C.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula, -----


DINAPI
DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS

Resolución N° **0735**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1021 DE FECHA 06 OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRUTIGUA Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 30982/2018, SOLICITADO POR ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERNACIONAL.

Asunción, **27 SEP 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de Frutika S.R.L. contra la Resolución N° 1021 de fecha 06 octubre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 25 de abril de 2023 se presenta la representante convencional de Frutika S.R.L. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1021 de fecha 06 octubre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

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

Que, en fecha 12 de diciembre de 2023, la representante convencional de Frutika S.R.L. expresó agravios; dictándose en fecha 16 de diciembre 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 11 de junio de 2024, la representante convencional de Organización No Gubernamental Good Neighbors Internacional contestó la expresión de agravios.

Que, esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 20 de junio de 2024.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) esta Dirección es del criterio que si bien la marca solicitada tiene elementos en común con la marca base de la oposición, el vocablo FRUTI es común para la clase, y aquella cuenta con elementos distintivos propios que la vuelven claramente novedosa y original, elementos que permitirán una coexistencia pacífica entre ambas marcas. En consecuencia entendemos que no corresponde hacer lugar a la oposición promovida. Que, en concordancia con el Dictamen N° 411 de fecha 02 de septiembre de 2022, emitido por el Abog. César Cano, jefe de segunda sala, la marca solicitada FRUTIGUA Y ETIQUETA presentada por Organización No Gubernamental Good Neighbors Internacional, no se halla incurso dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2° de la Ley N° 1294/98. (...)".

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Salta a la vista que FRUTIGUA es una imitación de la afamada marca FRUTIKA, propiedad de mi representada. La solicitante se limitó a simplemente a alterar la marca registrada (con 30 años de antigüedad en el territorio nacional), sustituyendo la "K" por "GU" en la última sílaba. Señora Directora, ¿acaso esto es suficiente para que la misma sea distinta y pueda ser registrada? Consideramos que no y que nuestra Ley menciona explícitamente las causales de prohibición de un registro de marcas, y que este artificio se encuentra detallado en los inc. "f" y "g" de la Ley 1294/98. IV- A ello se agrega que tanto las marcas registradas por mi mandante, como la solicitada protegen los mismos productos, los comprendidos en la clase 29 (VEINTINUEVE) y específicamente todos aquellos derivados de LOS FRUTOS (...)".

Algo. Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos
Director
Gustavo Sánchez
Bautista Sánchez & Asociados

Resolución N°

0735

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1021 DE FECHA 06 OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRUTIGUA Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 30982/2018, SOLICITADO POR ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERNACIONAL.

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 "FRUTIGUA" Clase 29 y las marcas oponentes "FRUTIKA" Clase 29 "FRUTIKA FIT" Clase 29 "PURE FRUTIKA TOMATE" Clase 29 "FRUTIKA FREE" Clase 32, "FRUTIKA LO MEJOR DE LA NATURALEZA" Clase 30, "GENESIS DE FRUTIKA" Clase 32, "SOY FRUTIKA" Clase 32, se advierte que la denominación cuyo registro se solicita contiene idéntica estructura a la registrada y se comparten 5 letras en el mismo orden de la marca oponente. De dichas semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es muy similar. En el siguiente cotejo se puede corroborar las diferencias gráfica y fonética entre las marcas en pugna.

FRUTIGUA (marca solicitada), y
FRUTIKA (marca oponente)

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

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca solicitada pretende cobertura de los siguientes productos comprendidos en la clase 29: "Ensaladas de frutas; pulpa de frutas; refrigerios a base de frutas; jalea de frutas; rodajas de frutas; confitura, mermeladas, comprendidos en la clase 29 (veintinueve) del Clasificador Internacional." y la marca oponente y sus variantes registradas, como "FRUTIKA FIT" posee la cobertura de "todos los productos" de la clase 29, y "FRUTIKA" que posee la siguiente cobertura en la misma clase: "Distingue los productos de la clase 29, tales como frutas y legumbres en conservas secas y cocidas, jaleas, mermeladas, leche y otros productos lácteos, aceites y grasas comestibles, conservas". Fácilmente se colige que el contenido de la cobertura es similar y por ende, el consumidor podría caer en confusión pues las marcas analizadas no solo presentan similitud gráfica, sino que al proteger los mismos productos de la clases 29 y relacionadas, estarían compartiendo los mismos lugares de venta, razón por la cual las posibilidades de asociación de la marca solicitante con la oponente, se ven acrecentadas.

Que, 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° **0735**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1021 DE FECHA 06 OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRUTIGUA Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 30982/2018, SOLICITADO POR ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERNACIONAL.

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección arriba a la conclusión de que no es viable la coexistencia pacífica entre las marcas en pugna, por tanto, corresponde *revocar la resolución recurrida*.

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1021 de fecha 06 octubre de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.
- Art. 2º DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "FRUTIGUA Y ETIQUETA", clase 29, Acta N° 30982/2018, solicitada a nombre de la firma ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERNACIONAL.
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.


Ministra de la Propiedad Intelectual
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
Ministra General Interina de Propiedad Industrial
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Resolución N° **0736**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 998 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRUTIGUA Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 30984/2018, SOLICITADO POR ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERNACIONAL.....

Asunción, **27 SEP 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de Frutika S.R.L. contra la Resolución N° 998 de fecha 27 de diciembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 25 de abril de 2023 se presenta la representante convencional de Frutika S.R.L. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 998 de fecha 27 de diciembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 06 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.

Que, en fecha 12 de diciembre de 2023, la representante convencional de Frutika S.R.L. expresó agravios; dictándose en fecha 16 de diciembre 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.

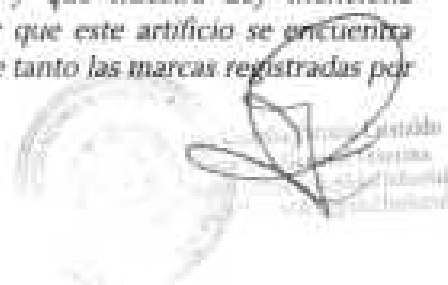
Que, en fecha 11 de junio de 2024, la representante convencional de Organización No Gubernamental Good Neighbors Internacional contestó la expresión de agravios.

Que, esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 20 de junio de 2024.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Esta dirección considera que, aunque las mismas compartan la partícula FRUTI en común, en su conjunto son plenamente distinguibles, no existen fundamentos para evitar el registro de la marca solicitada y tampoco para afirmar que una coexistencia pacífica entre las mismas no sea posible.../... Además, es importante tener presente que los vocablos FRUIT, FRUTA y similares son sumamente utilizados en denominaciones marcarias registradas y todas ellas coexisten pacíficamente en el mercado.../... Que la marca solicitada FRUTIGUA Y ETIQUETA reúne los elementos distintivos propios de novedad, originalidad y especialidad. Esta dirección considera que la presente solicitud de registro no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas el Artículo 2 de la Ley de Marcas N° 1294/98 (...)".

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Salta a la vista que FRUTIGUA es una imitación de la afamada marca FRUTIKA, propiedad de mi representada. La solicitante se limitó a simplemente a alterar la marca registrada (con 30 años de antigüedad en el territorio nacional), sustituyendo la "K" por "GU" en la última sílaba. Señora Directora, ¿acaso esto es suficiente para que la misma sea distinta y pueda ser registrada? Consideramos que no y que nuestra Ley menciona explícitamente las causales de prohibición de un registro de marcas, y que este artificio se encuentra detallado en los inc. "f" y "g" de la Ley 1294/98 .../... IV- A ello se agrega que tanto las marcas registradas por



Resolución N° **0736**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 998 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRUTIGUA Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 30984/2018, SOLICITADO POR ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERNACIONAL.

mi mandante, como la solicitada protegen los mismos productos, los comprendidos en la clase 30 (TREINTA) y específicamente todos aquellos comprendidos en la clase, sin distinción (...).

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 "FRUTIGUA Y ETIQUETA" Clase 30 y las marcas oponentes "FRUTIKA" Clase 29, 30 y 32 "SALSA POMAROLA FRUTIKA FIT" Clase 30 "FRUTIKA LO MEJOR DE LA NATURALEZA" Clase 30, se advierte que la denominación cuyo registro se solicita contiene idéntica estructura a la registrada y comparten 5 letras en el mismo orden de la marca oponente. De dichas semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es muy similar. En el siguiente cotejo se puede corroborar las diferencias gráfica y fonética entre las marcas en pugna.

FRUTIGUA (marca solicitada), y
FRUTIKA (marca oponente)

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

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca solicitada pretende la cobertura de todos los productos comprendidos en la clase 30 del clasificador internacional, al igual que la marca oponente que ya posee el registro de todos los productos en la misma clase. Fácilmente se colige que el contenido de la cobertura es similar y por ende, el consumidor podría caer en confusión pues las marcas analizadas no solo presentan similitud gráfica, sino que al proteger los mismos productos de la clases 30 y relacionadas, estarían compartiendo los mismos lugares de venta, razón por la cual las posibilidades de asociación de la marca solicitante con la oponente, se ven acrecentadas.

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


Algo
Dijeron
Sanción
Sanción
Sanción

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

Resolución N° **0736**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 998 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRUTIGUA Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 30984/2018, SOLICITADO POR ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERNACIONAL.

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 (...)".*¹²

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

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección arriba a la conclusión de que no es viable la coexistencia pacífica entre las marcas en pugna, por tanto, corresponde revocar la resolución recurrida.

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 998 de fecha 27 de diciembre de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.
- Art. 2º DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "FRUTIGUA Y ETIQUETA", clase 30, Acta N° 30984/2018, solicitada a nombre de la firma ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERNACIONAL.
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.



Ing. Gladys Pinella Ojeda
Directora General Interim
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

¹² OTAMENDI, Jorge, DERECHO DE MARCAS, Buenos Aires, Abeledo Perrot Lexis Nexis, Argentina, 2012, Iva. Ed., Pág. 438.

Resolución N° **0737**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1005 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRUTIGUA Y ETIQUETA", CLASE XI, EXPEDIENTE N° 30986/2018, SOLICITADO POR ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERNACIONAL.-----

Asunción, **27 SEP 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **Frutika S.R.L.** contra la Resolución N° 1005 de fecha 28 de diciembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 25 de abril de 2023 se presenta la representante convencional de **Frutika S.R.L.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1005 de fecha 28 de diciembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 06 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 12 de diciembre de 2023, la representante convencional de **Frutika S.R.L.** expresó agravios; dictándose en fecha 16 de diciembre 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 11 de junio de 2024, la representante convencional de **Organización No Gubernamental Good Neighbors Internacional** contestó la expresión de agravios.-----

Que, esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 20 de junio de 2024.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético e ideológico. Esta dirección considera que, aunque las mismas compartan la partícula **FRUTI** en común, en su conjunto son plenamente distinguibles, no existen fundamentos para evitar el registro de la marca solicitada y tampoco para afirmar que una coexistencia pacífica entre las mismas no sea posible.../- no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en el Artículo 2º de la Ley de Marcas N° 1294/98 (...)".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Salta a la vista que **FRUTIGUA** es una imitación de la afamada marca **FRUTIKA**, propiedad de mi representada. La solicitante se limitó a simplemente a alterar la marca registrada (con 30 años de antigüedad en el territorio nacional), sustituyendo la "K" por "GU" en la última sílaba. Señora Directora, ¿acaso esto es suficiente para que la misma sea distinta y pueda ser registrada? Consideramos que no y que nuestra Ley menciona explícitamente las causales de prohibición de un registro de marcas, y que este artificio se encuentra detallado en los inc. 4º y 5º de la Ley 1294/98 .../- IV- A ello se agrega que tanto las marcas registradas por mi mandante, como la solicitada protegen productos **SUMAMENTE RELACIONADOS** (...)".-----


M. C. [Firma]
Directora
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución N° **0737**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1005 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRUTIGUA Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 30986/2018, SOLICITADO POR ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERNACIONAL.-----

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 "FRUTIGUA Y ETIQUETA" Clase 31 y las marcas oponentes "FRUTIKA" Clase 29, 30, 31, 32 y 43, "FRUTIKA FIT" Clase 29, "PURE FRUTIKA TOMATE" Clase 29, "FRUTIKA FREE" Clase 32, "SALSA POMAROLA FRUTIKA FIT" Clase 30, "FRUTIKA LO MEJOR DE LA NATURALEZA" Clase 30, "GÉNESIS DE FRUTIKA" Clase 32, "SOY FRUTIKA" Clase 32, "FRUTIKA TOMATE" Clase 32, "FRUTIKA FREE" Clase 32, se advierte que la denominación cuyo registro se solicita contiene idéntica estructura a la registrada y comparten 5 letras en el mismo orden de la marca oponente. De dichas semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es muy similar. En el siguiente cotejo se puede corroborar las diferencias gráfica y fonética entre las marcas en pugna.-----

FRUTIGUA (marca solicitada), y
FRUTIKA (marca oponente)

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

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca solicitada pretende la cobertura de los siguientes productos comprendidos en la clase 31 del clasificador internacional: *"Frutas frescas, Frutos secos, comprendidos en la clase 31 (treinta y uno) del Clasificador Internacional"*, mientras que la marca oponente ya posee el registro de todos los productos en la misma clase. Fácilmente se colige que el contenido de la cobertura es similar y por ende, el consumidor podría caer en confusión pues las marcas analizadas no solo presentan similitud gráfica, sino que al proteger los mismos productos de la clases 31 y relacionadas, estarían compartiendo los mismos lugares de venta, razón por la cual las posibilidades de asociación de la marca solicitante con la oponente, se ven acrecentadas. -----

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

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



Resolución N° **0737**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1005 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRUTIGUA Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 30986/2018, SOLICITADO POR ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERNACIONAL.

Adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: *"la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquella implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)".*¹

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

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección arriba a la conclusión de que no es viable la coexistencia pacífica entre las marcas en pugna, por tanto, corresponde revocar la resolución recurrida.

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

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1005 de fecha 28 de diciembre de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.
- Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca "FRUTIGUA Y ETIQUETA", clase 31, Acta N° 30986/2018, solicitada a nombre de la firma ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERNACIONAL.
- Art. 3º **NOTIFIQUESE** por Cédula.

 
Dra. Gabriela Paredes Cevallos
Directora General Interim de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

¹ OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. Páa. Ed. Pág. 418.

Resolución N° **0738**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1022 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRUTIGUA Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 30989/2018, SOLICITADO POR ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERNACIONAL.

Asunción, **27 SEP 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de Frutika S.R.L. contra la Resolución N° 1022 de fecha 06 de octubre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 25 de abril de 2023 se presenta la representante convencional de Frutika S.R.L. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1022 de fecha 06 de octubre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

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

Que, en fecha 12 de diciembre de 2023, la representante convencional de Frutika S.R.L. expresó agravios; dictándose en fecha 16 de diciembre 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 11 de junio de 2024, la representante convencional de Organización No Gubernamental Good Neighbors Internacional contestó la expresión de agravios.

Que, esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 20 de junio de 2024.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Esta dirección es del criterio que si bien la marca solicitada tiene elementos en común con la marca base de la oposición, el vocablo FRUTI es común para la clase, y aquella cuenta con los elementos distintivos propios que la vuelven claramente novedosa y original, elementos que permitirán una coexistencia pacífica entre ambas marcas. En consecuencia entendemos que no corresponde hacer lugar a la oposición promovida... no se halla incursa dentro de las prohibiciones establecidas en el Artículo 2º de la Ley de Marcas N° 1294/98 (...)".

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Salta a la vista que FRUTIGUA es una imitación de la afamada marca FRUTIKA, propiedad de mi representada. La solicitante se limitó a simplemente a alterar la marca registrada (con 30 años de antigüedad en el territorio nacional), sustituyendo la "K" por "GU" en la última sílaba. Señora Directora, ¿acaso esto es suficiente para que la misma sea distinta y pueda ser registrada? Consideramos que no y que nuestra Ley menciona explícitamente las causales de prohibición de un registro de marcas, y que este artificio se encuentra detallado en los inc. "f" y "g" de la Ley 1294/98 (...) IV- A ello se agrega que tanto las marcas registradas por mi mandante, como la solicitada protegen los mismos productos, los comprendidos en la clase 32 (TREINTA Y DOS) y específicamente todos aquellos a base de FRUTO (...)".

 
DIRECCIÓN NACIONAL DE
PROPIEDAD INTELLECTUAL
PARAGUAY

Resolución N°

0738

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1022 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRUTIGUA Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 30989/2018, SOLICITADO POR ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERNACIONAL.

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 "FRUTIGUA Y ETIQUETA" Clase 32 y las marcas oponentes "FRUTIKA" Clase 32, 29 y 30, "GÉNESIS DE FRUTIKA" Clase 32, "SOY FRUTIKA" Clase 32, "FRUTIKA TOMATE" Clase 32, "FRUTIKA FREE" Clase 32 y "FRUTIKA LO MEJOR DE LA NATURALEZA (SLOGAN)" Clase 32, se advierte que la denominación cuyo registro se solicita contiene idéntica estructura a la registrada y comparten 5 letras en el mismo orden de la marca oponente. De dichas semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es muy similar. En el siguiente cotejo se puede corroborar las diferencias gráfica y fonética entre las marcas en pugna.

FRUTIGUA (marca solicitada), y
FRUTIKA (marca oponente)

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

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca solicitada pretende la cobertura de los siguientes productos comprendidos en la clase 32 del clasificador internacional: *"Bebidas a base de frutas; bebidas de zumos de frutas; zumos de frutas; smoothies (batidos de frutas); néctares de frutas sin alcohol; jugos de frutas; extractos de frutas sin alcohol; bebidas de frutas sin alcohol; bebidas de jugos de frutas sin alcohol; preparaciones para elaborar bebidas, comprendidos en la clase 32 (treinta y dos) del Clasificador Internacional."*, mientras que la marca oponente posee en su registro la cobertura de los siguientes productos de la clase 32: *"Distingue los productos de la clase 32, tales como jugos de frutas y las bebidas a base de frutas, las gaseosas y otras bebidas no alcohólicas (con exclusión de los vinos sin alcohol), jarabes y otros preparados para hacer bebidas"*. Fácilmente se colige que el contenido de la cobertura es similar y por ende, el consumidor podría caer en confusión pues las marcas analizadas no solo presentan similitud gráfica, sino que al proteger los mismos productos de la clases 32 y relacionadas, estarían compartiendo los mismos lugares de venta, razón por la cual las posibilidades de asociación de la marca solicitante con la oponente, se ven acrecentadas.

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


DIRECCIÓN NACIONAL DE
PROPIEDAD
INTELECTUAL
PARAGUAY

Resolución N° **0738**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1022 DE FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRUTIGUA Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 30989/2018, SOLICITADO POR ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERNACIONAL.

distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el fondo la segunda puede ser una imitación de la primera".

Adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: *"la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquella implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)"*.

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

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección arriba a la conclusión de que no es viable la coexistencia pacífica entre las marcas en pugna, por tanto, corresponde *revocar la resolución recurrida*.

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

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1022 de fecha 06 de octubre de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.
- Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca "FRUTIGUA Y ETIQUETA", clase 32, Acta N° 30989/2018, solicitada a nombre de la firma ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERNACIONAL.
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula.


Abel Claudio Bazzola Córdova
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial
Ministerio de Industria y Comercio

¹ Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia. 2008.

² OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires, Abeledo Perrot Lexis Nexis, Argentina. 2012. Bva. Ed. Pág. 418.

Resolución N° **0739**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 997 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRUTIGUA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 30990/2018, SOLICITADO POR ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERNACIONAL.

Asunción, **27 SEP 2024**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de Frutika S.R.L. contra la Resolución N° 997 de fecha 27 de diciembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 25 de abril de 2023 se presenta la representante convencional de Frutika S.R.L. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 997 de fecha 27 de diciembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 06 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.

Que, en fecha 12 de diciembre de 2023, la representante convencional de Frutika S.R.L. expresó agravios; dictándose en fecha 16 de diciembre 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 11 de junio de 2024, la representante convencional de Organización No Gubernamental Good Neighbors Internacional contestó la expresión de agravios.

Que, esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 20 de junio de 2024.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético e ideológico. Esta dirección considera que, aunque las mismas comparten la partícula FRUTI en común, en su conjunto son plenamente distinguibles, no existen fundamentos para evitar el registro de la marca solicitada y tampoco para afirmar que una coexistencia pacífica entre las mismas no sea posible.../... no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en el Artículo 2º de la Ley de Marcas N° 1294/98 (...)".

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Salta a la vista que FRUTIGUA es una imitación de la afamada marca FRUTIKA, propiedad de mi representada. La solicitante se limitó a simplemente a alterar la marca registrada (con 30 años de antigüedad en el territorio nacional), sustituyendo la "K" por "GU" en la última sílaba. Señora Directora, ¿acaso esto es suficiente para que la misma sea distinta y pueda ser registrada? Consideramos que no y que nuestra Ley menciona explícitamente las causales de prohibición de un registro de marcas, y que este artificio se encuentra detallado en los inc. "p" y "g" de la Ley 1294/98 .../... IV- A ello se agrega que tanto las marcas registradas por mi mandante, como la solicitada protegen productos SUMAMENTE RELACIONADOS (...)".


Abg. Cecilia Pamela Coronado
Directora General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0739**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 997 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRUTIGUA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 30990/2018, SOLICITADO POR ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERNACIONAL.

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 "FRUTIGUA Y ETIQUETA" Clase 35 y y las marcas oponentes "FRUTIKA" Clase 32, 29 y 30, "GÉNESIS DE FRUTIKA" Clase 32, "SOY FRUTIKA" Clase 32, "FRUTIKA TOMATE" Clase 32, "FRUTIKA FREE" Clase 32 y "FRUTIKA LO MEJOR DE LA NATURALEZA (SLOGAN)" Clase 32, se evidencia que en la denominación cuyo registro se solicita la desinencia es disímil a la registrada (GUA vs. KA), siendo similar únicamente el vocablo "FRUIT", lo cual deviene irrelevante al ser de uso común, como se analizará en el párrafo siguiente. De dichas particularidades ortográficas señaladas 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. En el siguiente cotejo se puede corroborar las diferencias gráfica y fonética entre las marcas en pugna.

FRUTIGUA (marca solicitada), y
FRUTIKA (marca oponente)

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

Que, 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 FRUTIGUA (solicitada), y FRUTIKA (oponente), se comparte el vocablo "FRUIT", 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: FRUTIFTI, clase 35, Registro N° 552500 a nombre de CHRISTIAN JOSÉ MINDIKOWSKI HUME; FRUTILANDIA, clase 35, Registro N° 560395 a nombre de LEONCIO ADRIAN DUARTE VELAZQUEZ; FRUTIZUM, clase 35, Registro N° 542383 a nombre de FRANCISCO DANIEL ENCINA LÓPEZ; 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, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos considerable o de significativa magnitud, ya que la solicitada posee una etiqueta que contiene la denominación en letras de color verde manzana y gris, dentro en un fondo de color blanco con 3 figuras en forma de frutillas de color verde y rosa.

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

Resolución N° **0739**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 997 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRUTIGUA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 30990/2018, SOLICITADO POR ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERNACIONAL, mientras que la oponente cuenta con la denominación en letras de color verde pasto y el punto de la letra "i" en forma de hoja, todo esto dentro de un fondo blanco. En síntesis, ambas marcas son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de la otra, en todos los planos de comparación.

marca solicitada



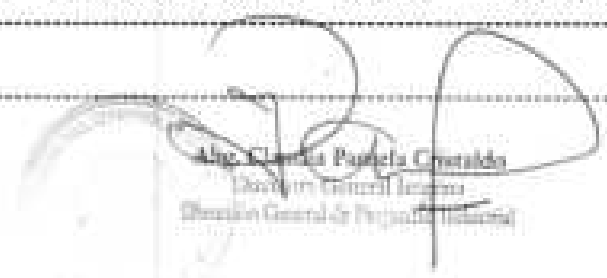
marca oponente

Frutika

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° 997 de fecha 27 de diciembre de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.
- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "FRUTIGUA Y ETIQUETA", clase 35, Acta N° 30990/2018, solicitada a nombre de la firma ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL GOOD NEIGHBORS INTERNACIONAL.
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.


Alm. Claudia Pamela Griselda
Directora General Interim
Dirección General de Propiedad Industrial

Resolución N° **0740**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 834 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANCOR BEBÉ ADVANCED 3 Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 29384/2022, A NOMBRE DE PHARMA ENFANT S.A.-----

Asunción, **27 SEP 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PHARMA ENFANT S.A. en contra de la Resolución N° 834 de fecha 17 de mayo de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y:-----

RESULTA:

Que, en fecha 16 de junio de 2023 se presenta el representante convencional de PHARMA ENFANT S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 834 de fecha 17 de mayo de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, en fecha 04 de octubre de 2023, el representante convencional de PHARMA ENFANT S.A. expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 10 de octubre de 2023.-----

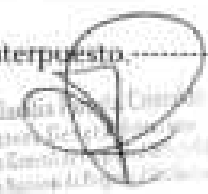
CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que la solicitud de registro de la marca SANCOR BEBÉ ADVANCED 3 ha sido presentada para amparar los productos de la clase 29. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2014-1411622 Denominación SANCOR DULCE DE LECHE Clase 29 Registro 435241 Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR), Expediente 2015-1500309 Denominación SANCOR MOZZARELLA TRADICIONAL Clase 29 Registro 437055 Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR), Expediente 2015-1545363 Denominación SANCOR DULCE DE LECHE Clase 29 Registro 493646 Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR) .../... Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.-"-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) es importante mencionar a la Sra. Directora, que el titular de las marcas antecedentes SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA es accionista en la sociedad de mi mandante PHARMA ENFANT S.A. tal como lo podemos ver en un fragmento del Acta de Asamblea citada a continuación, la cual adjuntamos enteramente al final de este escrito con la apostilla correspondiente .../... Así mismo, contamos con una autorización firmada y debidamente apostillada por el titular de las marcas antecedentes SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA, teniendo en cuenta que la presentación y posterior registro de las marcas no constituyen para ellos ningún riesgo de confusión ni tampoco ningún acto de competencia desleal debido a que son ramas de producción y consumidor final diferentes..."-----

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




Alc. Carlos E. López
Director General
Derechos de Propiedad Intelectual
Resolución N° 0740/2024

Resolución N° **0740**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 834 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANCOR BEBÉ ADVANCED 3 Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 29384/2022, A NOMBRE DE PHARMA ENFANT S.A.-----

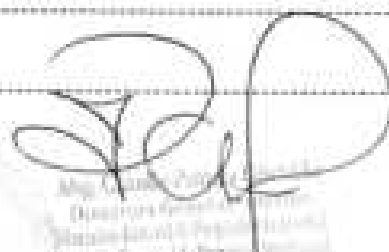
Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, esta Dirección considera que no puede ser pasado por alto el hecho de que los titulares de las marcas en pugna: SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA (titular de las marcas base de rechazo) y PHARMA ENFANT S.A. (titular de la marca solicitada) son la misma persona jurídica, lo cual se constata mediante el Acta de Asamblea de fecha 1 de noviembre de 2021, en la que se resuelve: *"...Por su parte, SanCor Cooperativas Unidas Limitada, en su carácter de único accionista titular de acciones Clase B, que actualmente representan el diez por ciento (10%) del capital social, constituido en forma simultánea en Asamblea Especial de la Clase B de Acciones, resuelve designar al Sr. Mauricio Antonio Stortoni como Síndico Titular por la Clase B, y al Sr. Gustavo Luciano Billinghamst como Síndico Suplente para la Clase B. ... Modificar la denominación social de MEAD JOHNSON NUTRITION ARGENTINA S.A. a "PHARMA ENFANT S.A." e igualmente esto se confirma con la autorización firmada y apostillada por SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA (titular de las marcas base de rechazo), documentos presentados por PHARMA ENFANT S.A (titular de la marca solicitada).-----*

Que, dicho esto, nos resulta lógico suponer que SANCOR DULCE DE LECHE, SANCOR MOZZARELLA TRADICIONAL MAESTROS QUESEROS, SANCOR DULCE DE LECHE, SANCOR REGGIANITO MAESTROS QUESEROS, SANCOR YOGS, SANCOR QUESABORES, SANCOR QUESABORES LIGHT, SANCOR, SANCOR LECHE CHOCOLATADA, SANCOR LECHE BIO BALANCE A+, SANCOR LECHE EN POLVO (marcas base de rechazo) y SANCOR BEBÉ ADVANCED 3 (marca solicitante) pertenecen a una misma familia de marcas, propiedad del mismo titular y que si permitimos la coexistencia de las mismas, no existe riesgo de confusión alguno, ni mucho menos perjuicio para su propietario. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con características propias, y en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 6 y demás concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 834 de fecha 17 de mayo de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SANCOR BEBÉ ADVANCED 3 Y ETIQUETA", Clase 29, Expediente N° 29384/2022, solicitada a nombre de PHARMA ENFANT S.A.-----
- Art. 3º** **NOTIFIQUESE** -----



Dra. Gabriela María C. ...
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0741**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 928 DE FECHA 8 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANCOR BEBÉ PREMIUM Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 18154/2022, A NOMBRE DE PHARMA ENFANT S.A.-----

Asunción, **27 SEP 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PHARMA ENFANT S.A. en contra de la Resolución N° 928 de fecha 8 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y:-----

RESULTA:

Que, en fecha 07 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional de PHARMA ENFANT S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 928 de fecha 8 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, -----

Que, en fecha 20 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto,-----

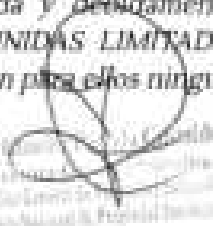
Que, en fecha 25 de octubre de 2023, el representante convencional de PHARMA ENFANT S.A. expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 30 de octubre de 2023, -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que la solicitud de registro de la marca SANCOR BEBÉ PREMIUM ha sido presentada para amparar los productos de la clase 29. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2011-1126481 Denominación SANCOR BEBE PLUS 2 (6 A 12 MESES) Clase 29 Registro 382844 Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR), Expediente 2012-1229772 Denominación SANCOR QUESABORES HEBRAS FINAS Clase 29 Registro 398472 Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR), Expediente 2013-1354274 Denominación SANCOR YOGS LIGHT Clase 29 Registro 436610 Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR), Expediente 2013-1354275 Denominación SANCOR YOGS LIGHT Clase 29 Registro 435322 Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR), Expediente 2013-1354276 Denominación SANCOR YOGS LIGHT Clase 29 Registro 435323 Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR), Expediente 2013-1354277 Denominación SANCOR YOGS LIGHT Clase 29 Registro 435324 Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR). .../...Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.-"-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) es importante mencionar a la Sra. Directora, que el titular de las marcas antecedentes SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA es accionista en la sociedad de mi mandante PHARMA ENFANT S.A. tal como lo podemos ver en un fragmento del Acta de Asamblea citada a continuación, la cual adjuntamos enteramente al final de este escrito con la apostilla correspondiente .../... Así mismo, contamos con una autorización firmada y debidamente apostillada por el titular de las marcas antecedentes SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA, teniendo en cuenta que la presentación y posterior registro de las marcas no constituyen para ellos ningún




Dra. María del Carmen González
Directora General
Resolución N° 0741/2024
Removido, Modificado y Propiedad Intelectual

Resolución N° **0741**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 928 DE FECHA 8 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANCOR BEBÉ PREMIUM Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 18154/2022, A NOMBRE DE PHARMA ENFANT S.A.-----

riesgo de confusión ni tampoco ningún acto de competencia desleal debido a que son ramas de producción y consumidor final diferentes...".-----

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

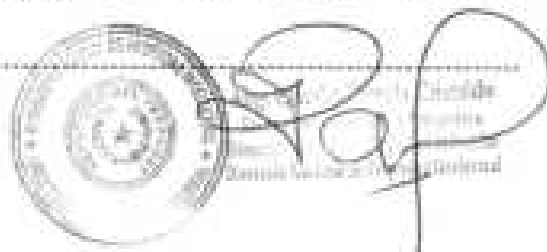
Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, esta Dirección considera que no puede ser pasado por alto el hecho de que los titulares de las marcas en pugna: SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA (titular de las marcas base de rechazo) y PHARMA ENFANT S.A. (titular de la marca solicitada) son la misma persona jurídica, lo cual se constata mediante el Acta de Asamblea de fecha 1 de noviembre de 2021, en la que se resuelve: *"...Por su parte, SanCor Cooperativas Unidas Limitada, en su carácter de único accionista titular de acciones Clase B, que actualmente representan el diez por ciento (10%) del capital social, constituido en forma simultánea en Asamblea Especial de la Clase B de Acciones, resuelve designar al Sr. Mauricio Antonio Stortoni como Síndico Titular por la Clase B, y al Sr. Gustavo Luciano Billinghurst como Síndico Suplente para la Clase B. .../... Modificar la denominación social de MEAD JOHNSON NUTRITION ARGENTINA S.A. a "PHARMA ENFANT S.A..."* e igualmente esto se confirma con la autorización firmada y apostillada por SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA (titular de las marcas base de rechazo), documentos presentados por PHARMA ENFANT S.A (titular de la marca solicitada).-----

Que, dicho esto, nos resulta lógico suponer que SANCOR BEBÉ PLUS 2 (6 A 12 MESES), SANCOR QUESABORES HEBRAS FINAS, SANCOR YOGS LIGHT, SANCOR CALIDAD PARA CONFIAR TODA LA VIDA, SANCOR SHIMY FULL CHOCOLATADA, SANCOR YOGS, SANCOR, SANCOR LECHE CHOCOLATADA, SANCOR BIO BALANCE A+, NATURALMENTE PURA Y NUTRITIVA, SANCOR LECHE EN POLVO, SANCOR CALIDAD LÁCTEA INTERNACIONAL (marcas base de rechazo) y SANCOR BEBÉ PREMIUM (marca solicitante) pertenecen a una misma familia de marcas, propiedad del mismo titular y que si permitimos la coexistencia de las mismas, no existe riesgo de confusión alguno, ni mucho menos perjuicio para su propietario.-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con características propias, y en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 6 y demás concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 928 de fecha 8 de junio de 2023 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SANCOR BEBÉ PREMIUM Y ETIQUETA", Clase 29, Expediente N° 18154/2022, solicitada a nombre de PHARMA ENFANT S.A.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**.-----



Resolución N° 0742

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1215 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANCOR BEBÉ PREMIUM Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 18153/2022, A NOMBRE DE PHARMA ENFANT S.A.-----

Asunción, 27 SEP 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PHARMA ENFANT S.A. en contra de la Resolución N° 1215 de fecha 28 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y: --

RESULTA:

Que, en fecha 09 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional de PHARMA ENFANT S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1215 de fecha 28 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 20 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 25 de octubre de 2023, el representante convencional de PHARMA ENFANT S.A. expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 30 de octubre de 2023.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: .../... SANCOR BEBE Clase 5 Registro 513718 Titular MJN U.S. Holdings Llc (US).../...Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas; muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.-"-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) es importante mencionar a la Sra. Directora, que el titular de la marca antecedente MJN U.S. HOLDINGS LLC es accionista en la sociedad de mi mandante PHARMA ENFANT S.A. tal como lo podemos ver en un fragmento del Acta de Asamblea citada a continuación, la cual adjuntamos enteramente al final de este escrito con la apostilla correspondiente .../... La empresa MJN U.S. HOLDINGS LLC es una de las principales interesadas en registrar las marcas de SANCOR pertenecientes a PHARMA ENFANT S.A. en la línea de leches para lactantes, en vista de ser accionista de dicha empresa tal como demostramos en este escrito .../... Por lo expuesto más arriba, es que el titular de la marca antecedente MJN U.S. HOLDINGS LLC no presentó oposición a la marca solicitada por mi mandante, puesto que es sumamente importante el registro de la marca solicitada en nuestro país y la misma no interfiere en los intereses del titular base de la marca antecedente..."-----

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, esta Dirección considera que no puede ser pasado por alto el hecho de que los titulares de las marcas en pugna: MEAD JONHSON NUTRITION ARGENTINA S.A. (titular de la marca base de rechazo) y PHARMA ENFANT S.A. (titular de la marca




Abg. Claudia Paredes Cristóbal
Directora General Ejecutiva
Dirección General de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0742**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1215 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANCOR BEBÉ PREMIUM Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 18153/2022, A NOMBRE DE PHARMA ENFANT S.A.-----

solicitada) son la misma persona jurídica, lo cual se constata mediante el Acta de Asamblea de fecha 1 de noviembre de 2021, en la que se resuelve: "...Modificar la denominación social de MEAD JOHNSON NUTRITION ARGENTINA S.A. a "PHARMA ENFANT S.A..." adjuntada por el representante de PHARMA ENFANT S.A.-----

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con características propias, y en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 6 y demás concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1215 de fecha 28 de julio de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SANCOR BEBÉ PREMIUM Y ETIQUETA", clase 05, Expediente N° 18153/2022, solicitada a nombre de PHARMA ENFANT S.A.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE -----




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

Resolución N°

0743

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 755 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANCOR BEBÉ SUPREME Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 18150/2022, A NOMBRE DE PHARMA ENFANT S.A.-----

Asunción, 27 SEP 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PHARMA ENFANT S.A. en contra de la Resolución N° 755 de fecha 11 de mayo de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y;---

RESULTA:

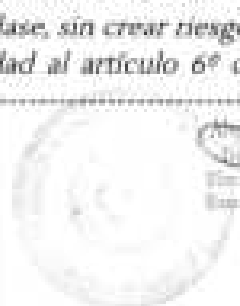
Que, en fecha 07 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional de PHARMA ENFANT S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 755 de fecha 11 de mayo de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, -----

Que, en fecha 20 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 25 de octubre de 2023, el representante convencional de PHARMA ENFANT S.A. expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 30 de octubre de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que la solicitud de registro de la marca SANCOR BEBÉ SUPREME ha sido presentada para amparar los productos de la clase 29. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2013-1308395 Denominación SANCOR VIDA Clase 29 Registro 391512 Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR), Expediente 2013-1354274 Denominación SANCOR YOGS LIGHT Clase 29 Registro 436610 Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR), Expediente 2014-1411622 Denominación SANCOR DULCE DE LECHE Clase 29 Registro 435241 Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR), Expediente 2015-1545363 Denominación SANCOR DULCE DE LECHE Clase 29 Registro 483702 Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR), Expediente 2015-1551148 Denominación SANCOR SHIMY FULL CHOCOLATADA Clase 29 Registro 480937 Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR), Expediente 2016-1662590 Denominación SANCOR YOGS Clase 29 Registro 443202 Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR), Expediente 2016-1662593 Denominación SANCOR QUESABORES Clase 29 Registro 442821 Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR), Expediente 2016-1675451 Denominación SANCOR QUESABORES LIGTH Clase 29 Registro 443209 Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR), Expediente 2017-1777006 Denominación SANCOR Clase 29 Registro 452028 Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR), Expediente 2018-1811026 Denominación SANCOR LECHE CHOCOLATADA Clase 29 Registro 463164 Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR), Expediente 2019-1984431 Denominación SANCOR LECHE EN POLVO Clase 29 Registro 497049 Titular Sancor Cooperativas Unidas Limitada (AR) Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.-"-----


Dra. Gladys Patricia Domínguez
Directora General de Marcas y Denominaciones
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELLECTUAL
Asunción, Paraguay

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 755 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANCOR BEBÉ SUPREME Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 18150/2022, A NOMBRE DE PHARMA ENFANT S.A.-----

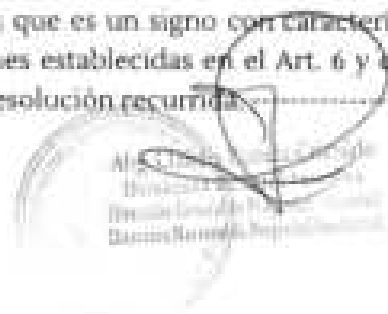
Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"[...] es importante mencionar a la Sra. Directora, que el titular de las marcas antecedentes SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA es accionista en la sociedad de mi mandante PHARMA ENFANT S.A. tal como lo podemos ver en un fragmento del Acta de Asamblea citada a continuación, la cual adjuntamos enteramente al final de este escrito con la apostilla correspondiente .../... Así mismo, contamos con una autorización firmada y debidamente apostillada por el titular de las marcas antecedentes SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA, teniendo en cuenta que la presentación y posterior registro de las marcas no constituyen para ellos ningún riesgo de confusión ni tampoco ningún acto de competencia desleal debido a que son ramas de producción y consumidor final diferentes..."*-----

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, esta Dirección considera que no puede ser pasado por alto el hecho de que los titulares de las marcas en pugna: SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA (titular de las marcas base de rechazo) y PHARMA ENFANT S.A. (titular de la marca solicitada) son la misma persona jurídica, lo cual se constata mediante el Acta de Asamblea de fecha 1 de noviembre de 2021, en la que se resuelve: *"...Por su parte, SanCor Cooperativas Unidas Limitada, en su carácter de único accionista titular de acciones Clase B, que actualmente representan el diez por ciento (10%) del capital social, constituido en forma simultánea en Asamblea Especial de la Clase B de Acciones, resuelve designar al Sr. Mauricio Antonio Stortoni como Síndico Titular por la Clase B, y al Sr. Gustavo Luciano Billinghamst como Síndico Suplente para la Clase B. .../... Modificar la denominación social de MEAD JOHNSON NUTRITION ARGENTINA S.A. a "PHARMA ENFANT S.A." e igualmente esto se confirma con la autorización firmada y apostillada por SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA (titular de las marcas base de rechazo), documentos presentados por PHARMA ENFANT S.A. (titular de la marca solicitada)."*-----

Que, dicho esto, nos resulta lógico suponer que SANCOR VIDA, SANCOR YOGS LIGHT, SANCOR DULCE DE LECHE, SANCOR SHIMY FULL CHOLATADA, SANCOR YOGS, SANCOR QUESABORES, SANCOR QUESABORES LIGHT, SANCOR, SANCOR LECHE CHOCOLATADA, SANCOR LECHE EN POLVO (marcas base de rechazo) y SANCOR BEBÉ SUPREME (marca solicitante) pertenecen a una misma familia de marcas, propiedad del mismo titular y que si permitimos la coexistencia de las mismas, no existe riesgo de confusión alguno, ni mucho menos perjuicio para su propietario. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con características propias, y en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 6 y demás concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida.-----


Al Sr. Director General de la
Dirección Nacional de
Propiedad Intelectual
Buenos Aires, Argentina

Resolución N° **0743**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 755 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANCOR BEBÉ SUPREME Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 18150/2022, A NOMBRE DE PHARMA ENFANT S.A.

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 755 de fecha 11 de mayo de 2023 dictada por la Dirección de Marcas.
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SANCOR BEBÉ SUPREME Y ETIQUETA", CLASE 29, Expediente N° 18150/2022, solicitada a nombre de PHARMA ENFANT S.A.
- Art. 3º NOTIFIQUESE.



Autorización para la firma
Directora General Interim
Dirección General de Propiedad Industrial
Estado del Paraguay

Resolución N° **0744**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1309 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANCOR BEBÉ ADVANCED Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 18129/2022, A NOMBRE DE PHARMA ENFANT S.A.-----

Asunción, **27 SEP 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PHARMA ENFANT S.A. en contra de la Resolución N° 1309 de fecha 03 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 09 de agosto de 2023 se presenta el representante convencional de PHARMA ENFANT S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1309 de fecha 03 de agosto de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 20 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 25 de octubre de 2023, el representante convencional de PHARMA ENFANT S.A. expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 30 de octubre de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: .../... SANCOR BEBE Clase 5 Registro 513718 Titular MJN U.S. Holdings Llc (US).../...Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas; muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) es importante mencionar a la Sra. Directora, que el titular de la marca antecedente MJN U.S. HOLDINGS LLC es accionista en la sociedad de mi mandante PHARMA ENFANT S.A. tal como lo podemos ver en un fragmento del Acta de Asamblea citada a continuación, la cual adjuntamos enteramente al final de este escrito con la apostilla correspondiente .../... La empresa MJN U.S. HOLDINGS LLC es una de las principales interesadas en registrar las marcas de SANCOR pertenecientes a PHARMA ENFANT S.A. en la línea de leches para lactantes, en vista de ser accionista de dicha empresa tal como demostramos en este escrito .../... Por lo expuesto más arriba, es que el titular de la marca antecedente MJN U.S. HOLDINGS LLC no presentó oposición a la marca solicitada por mi mandante, puesto que es sumamente importante el registro de la marca solicitada en nuestro país y la misma no interfiere en los intereses del titular base de la marca antecedente..."-----

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, esta Dirección considera que no puede ser pasado por alto el hecho de que los titulares de las marcas en pugna: MEAD JONHSON NUTRITION ARGENTINA S.A. (titular de la marca base de rechazo) y PHARMA ENFANT S.A. (titular de la marca




Alicia Pamela González
Directora General Adjunta
Dirección General de Propiedad Intelectual

Resolución N° _____

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1309 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANCOR BEBÉ ADVANCED Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 18129/2022, A NOMBRE DE PHARMA ENFANT S.A.-----

solicitada) son la misma persona jurídica, lo cual se constata mediante el Acta de Asamblea de fecha 1 de noviembre de 2021, en la que se resuelve: "...Modificar la denominación social de MEAD JOHNSON NUTRITION ARGENTINA S.A. a "PHARMA ENFANT S.A." adjuntada por el representante de PHARMA ENFANT S.A.-----

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con características propias, y en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 6 y demás concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1309 de fecha 03 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 "SANCOR BEBÉ ADVANCED Y ETIQUETA", clase 05, Expediente N° 18129/2022, solicitada a nombre de PHARMA ENFANT S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----




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

Resolución N°

0745

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 711 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MISS ELEGANCE PERFUMES & COSMÉTICOS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 03691/2023 A NOMBRE DE CARMEN YOLANDA QUIÑONEZ GODOY-----

Asunción,

27 SEP 2024

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CARMEN YOLANDA QUIÑONEZ GODOY en contra de la Resolución N° 711 de fecha 24 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y:-----

RESULTA:

Que, en fecha 05 de julio de 2024 se presenta el representante convencional de CARMEN YOLANDA QUIÑONEZ GODOY e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 711 de fecha 30 de abril de 2021, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 12 de julio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

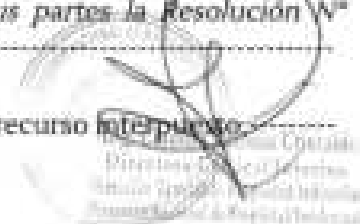
Que, en fecha 31 de julio de 2024, el representante convencional de CARMEN YOLANDA QUIÑONEZ GODOY expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 06 de agosto de 2024.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) La solicitud de registro MISS ELEGANCE PERFUMES & COSMÉTICOS ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 35, que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "ELEGANCIA COMPANY", registrada con el con el número 492197 en fecha 20 de septiembre de 2019; y con el registro N° 536149 en fecha 20 de diciembre de 2021 a favor de CHEN CHUNG CHANG; Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al Art. 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Las marcas pueden coexistir pacíficamente en el mercado en razón de que la marca solicitante solo tiene en común la palabra Elegance, siendo la visión de conjunto como su pronunciación totalmente diferente, por tanto no podrá crear confusión al público consumidor.../... Además la marca de mi mandante se encuentra acompañada por una etiqueta lo que las hace distintivas una a otra.../... Ambas marcas están formadas con sentido propio, no solo por tener una pronunciación diferente, por lo tanto, la marca solicitada posee suficiente grado de distinción y novedad frente a la marca registrada y las múltiples concedidas.../... Podemos concluir que la citada Ley prohíbe el monopolio registral de términos de uso común. Sin embargo, los mismos pueden incluirse a conjuntos marcarios mientras que cuenten con otros elementos que lo hagan novedoso pero no pueden pretenderse el monopolio o exclusividad sobre la misma de manera aislada.../... Sirva por tanto Señora Directora oportunamente dictar Resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 711/2024,"-----

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



Resolución N° **0745**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 711 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MISS ELEGANCE PERFUMES & COSMÉTICOS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 03691/2023 A NOMBRE DE CARMEN YOLANDA QUIÑONEZ GODOY-----

Que, en primer lugar, vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas MISS ELEGANCE PERFUMES & COSMÉTICOS Y ETIQUETA, clase 35 (solicitada), y ELEGANCIA COMPANY, clase 35 (base de rechazo) 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"*¹. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "ELEGANCE/ELEGANCIA", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra, ya que la solicitada se compone de una denominación compuesta y un slogan PERFUMES & COSMÉTICOS, y haciendo una investigación más adentrada en internet, sobre el significado de la palabra en idioma inglés MISS ELEGANCE, la cual significa *Señorita elegancia* mientras que la marca registrada se compone de dos vocablos cuyo significado es *empresa de elegancia*, es así que, ambas, dejan una impresión diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:-----

MISS ELEGANCE PERFUMES & COSMÉTICOS Y ETIQUETA (solicitada), y
ELEGANCIA COMPANY (base de rechazo)

Que, se puede concluir con meridiana claridad que, las marcas en pugna MISS ELEGANCE PERFUMES & COSMÉTICOS Y ETIQUETA (solicitada), y ELEGANCIA COMPANY (registrada) 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, 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 confluables"*². Así, 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, 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, en el caso de autos, la distintividad está demostrada en el análisis en conjunto ya que ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes de fantasía, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación, de ello se colige que no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor.-----

¹ BREUER M. Pedro C. Tratado de marcas de fábrica y de comercio. Editorial Rubens. Buenos Aires. 1946.

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

Resolución N° **0745**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 711 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MISS ELEGANCE PERFUMES & COSMÉTICOS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 03691/2023 A NOMBRE DE CARMEN YOLANDA QUIÑONEZ GODOY-----

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

marca solicitada



marca registrada



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

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 711 de fecha 24 de abril de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca MISS ELEGANCE PERFUMES & COSMÉTICOS Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N° 03691/2023, solicitada a nombre de CARMEN YOLANDA QUIÑONEZ GODOY. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula. -----


Dra. Gladys Patricia Caceres
Directora General Interina
Ministerio del Interior y Justicia
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0746**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 611 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FESTIVAL ANIMADO", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 26133/2022, A NOMBRE DE TV ACCION S.A.-----

Asunción, **27 SEP 2024**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de TV ACCION S.A. en contra de la Resolución N° 611 de fecha 13 de abril de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 09 de junio de 2023 se presenta la representante convencional de TV ACCION S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 611 de fecha 13 de abril de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 09 de agosto de 2023, el representante convencional de TV ACCION S.A. expresó agravios: Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 17 de enero de 2024. -----

CONSIDERANDO:

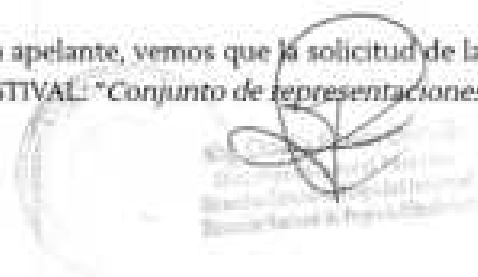
Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: Art. 2 Inc e) „los que consistan enteramente 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: "(...) En ese sentido, el A- QUO no ha considerado el hecho de mi mandante es propietaria de la denominación FESTIVAL ANIMADO en la clase 38 y es ampliamente conocida en el mercado por su programación. Esta situación causa inseguridad jurídica puesto que como es posible que la misma denominación que ya fue concedida por la administración ahora sea rechazada con un argumento desprovisto de fundamento”.-----

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 lugar, de acuerdo a lo expresado por la misma apelante, vemos que la solicitud de la marca "FESTIVAL ANIMADO" es la combinación de dos vocablos, FESTIVAL: "Conjunto de representaciones


DIRECCIÓN NACIONAL DE
PROPIEDAD INTELECTUAL
PARAGUAY
Asunción, 27 de Septiembre de 2024
Resolución N° 0746

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 611 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FESTIVAL ANIMADO", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 26133/2022, A NOMBRE DE TV ACCION S.A.-----

dedicadas a un artista o a un arte." y ANIMADO: *"adj. Alegre, divertido; adj. Dicho de un lugar: concurrido; adj. Dotado de movimiento,"* es decir, hacen referencia a un ambiente festivo, creativo y de expresión artística.-----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "FESTIVAL ANIMADO" resulta genérica para el servicio que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual del servicio que solicita. En ese orden de ideas, la cobertura de servicios solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad de la solicitud de autos. En ese sentido, la marca solicitante pretende obtener la cobertura de los siguientes servicios de la clase 41: *"Servicios de entretenimiento, educación, formación, actividades deportivas y culturales".*-----

Que, la denominación solicitada "FESTIVAL ANIMADO", es sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva del referido servicio y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que como denominación, sólo describe el sentido o significado conceptual del servicio a ser ofrecido.-----

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

Que, respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: *"las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto."*-----

Que, en base al análisis de los párrafos precedentes, se colige que, la solicitud de autos sí define al servicio que pretende identificar, por tanto, existen impedimentos insuperables para que la marca solicitada pueda prosperar en registro, pues, se halla inserta dentro de la prohibición establecida en el art. 2° inc. e) de la Ley N° 1294/98 de Marcas que expresa: *"No podrán registrarse como marcas: ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio;"*-----

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

⁶ <https://dnp.intel.par.gov.py/festival>

⁷ <https://dnp.intel.par.gov.py/festival/festival>

⁸ "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi, 1° Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2007 - Pág. 76



Resolución N° 0746

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 611 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FESTIVAL ANIMADO", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 26133/2022, A NOMBRE DE TV ACCION S.A.-----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 611 de fecha 13 de abril de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "FESTIVAL ANIMADO", clase 41, Expediente N° 26133/2022, solicitada a nombre de TV ACCION S.A. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE -----


DIRECCIÓN GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS

Resolución N°

0747

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 609 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA PELICULA 1º FUNCIÓN", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 26128/2022, SOLICITADA POR TV ACCION S.A.-----

Asunción, 27 SEP 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de TV ACCION S.A., contra la Resolución N° 609 de fecha 13 de abril de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 09 de junio de 2023 se presenta la representante convencional de TV ACCION S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 609 de fecha 13 de abril de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, en fecha 09 de agosto de 2023, la representante convencional de TV ACCION S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de septiembre de 2023.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado 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 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 la apelante y manifiesta: "(...) En ese sentido, el A- QUO no ha considerado el hecho de mi mandante es propietaria de la denominación LA PELICULA TELEFUTURO en las clases 38 y 41 y es ampliamente conocida en el mercado por su programación. A esto sumamos el hecho de que las denominaciones: LA PELICULA 1º FUNCION, LA PELICULA 2º FUNCION, LA PELICULA 3º FUNCION estuvieron registradas a su nombre hasta el año 2019 y resulta que, al volver a solicitar la concesión de las mismas, son consideradas genéricas. Esta situación causa inseguridad jurídica puesto que como es posible que la misma denominación que ya fue concedida por la administración ahora sea rechazada con un argumento desprovisto de fundamento".-----

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

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

Dr. Carlos A. Gómez
Presidente del
Tribunal de Apelación
Marcas y Patentes

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 609 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA PELICULA 1ª FUNCIÓN", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 26128/2022, SOLICITADA POR TV ACCIÓN S.A.-----

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

Que, en primer lugar, de acuerdo a lo expresado por la misma apelante, vemos que la solicitud de la marca "LA PELICULA 1ª FUNCIÓN" es la combinación de cuatro elementos, donde predominan los vocablos PELÍCULA: "Obra cinematográfica" y FUNCIÓN: "Representación de un espectáculo, especialmente teatral, o proyección de una película", es decir, hacen referencia a la proyección inicial de una película. -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "LA PELICULA 1ª FUNCIÓN" resulta genérica para el servicio que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual del servicio que solicita. En ese orden de ideas, la cobertura de servicios solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad de la solicitud de autos. En ese sentido, la marca solicitante pretende obtener la cobertura de los siguientes servicios de la clase 41: "Servicios de entretenimiento, educación, formación, actividades deportivas y culturales".-----

Que, la denominación solicitada LA PELICULA 1ª FUNCIÓN, es sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva del referido servicio y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que como denominación, sólo describe el sentido o significado conceptual del servicio a ser ofrecido.-----

Que, respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto." -----

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: "Existe una línea divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o características. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo contrario, la marca sería engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas características, funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasía. Al concederse una marca evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir característica alguna de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva."¹-----

Que, en base al análisis de los párrafos precedentes, se colige que, la solicitud de autos sí define al servicio que pretende identificar, por tanto, existen impedimentos insuperables para que la marca solicitada pueda prosperar en registro, pues, se halla inserta dentro de la prohibición establecida en el art.

¹ <https://dfo.par.gov.py/portal/CPA/Defenda>

² <https://dfo.par.gov.py/portal/CPA/Defenda>

³ "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. 9ª Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2017 - Pág. 76.



Resolución N°

0747

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 609 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA PELICULA 1º FUNCIÓN", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 26128/2022, SOLICITADA POR TV ACCION S.A.-----

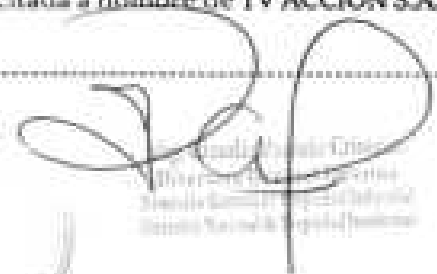
2º inc. e) de la Ley N° 1294/98 de Marcas que expresa: "(...)No podrán registrarse como marcas: .../... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio;"-----

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

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 609 del 13 de abril de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "LA PELICULA 1º FUNCIÓN", clase 41, Acta No. 26128/2022, solicitada a nombre de TV ACCION S.A.-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE.-----




Dra. María Inés Grillo
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0748

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 607 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA PELICULA 2ª FUNCIÓN", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 26124/2022, SOLICITADA POR TV ACCION S.A.-----

Asunción, 27 SEP 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de TV ACCION S.A., contra la Resolución N° 607 de fecha 13 de abril de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 09 de junio de 2023 se presenta la representante convencional de TV ACCION S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 607 de fecha 13 de abril de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, en fecha 11 de julio de 2023, la representante convencional de TV ACCION S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de septiembre de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado 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 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 la apelante y manifiesta: "(...) En ese sentido, el A- QUO no ha considerado el hecho de mi mandante es propietaria de la denominación LA PELICULA TELEFUTURO en las clases 38 y 41 y es ampliamente conocida en el mercado por su programación. A esto sumamos el hecho de que las denominaciones: LA PELICULA 1ª FUNCIÓN, LA PELICULA 2ª FUNCION, LA PELICULA 3ª FUNCION estuvieron registradas a su nombre hasta el año 2019 y resulta que, al volver a solicitar la concesión de las mismas, son consideradas genéricas. Esta situación causa inseguridad jurídica puesto que como es posible que la misma denominación que ya fue concedida por la administración ahora sea rechazada con un argumento desprovisto de fundamento".-----

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

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

Alto Dirección Nacional de
Propiedad Intelectual
Barridos de la Libertad 1000, Edificio 1000
Barridos de la Libertad 1000, Edificio 1000



0748

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 607 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA PELICULA 2ª FUNCIÓN". CLASE 41. EXPEDIENTE N° 26124/2022. SOLICITADA POR TV ACCION S.A.

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

Que, en primer lugar, de acuerdo a lo expresado por la misma apelante, vemos que la solicitud de la marca "LA PELICULA 2º FUNCIÓN" es la combinación de cuatro elementos, donde predominan los vocablos PELÍCULA: "Obra cinematográfica" y FUNCIÓN: "Representación de un espectáculo, especialmente teatral, o proyección de una película", es decir, hacen referencia a la proyección de una obra cinematográfica.

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "LA PELICULA 2ª FUNCIÓN" resulta genérica para el servicio que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual del servicio que solicita. En ese orden de ideas, la cobertura de servicios solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad de la solicitud de autos. En ese sentido, la marca solicitante pretende obtener la cobertura de los siguientes servicios de la clase 41: "Servicios de entretenimiento, educación, formación, actividades deportivas y culturales".

Que, la denominación solicitada **"LA PELICULA 2ª FUNCIÓN"**, es sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva del referido servicio y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que como denominación, sólo describe el sentido o significado conceptual del servicio a ser ofrecido.....

Que, respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Oramendi expresa: *"las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto."*

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: *"Existe una línea divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o características. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo contrario, la marca sería engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas características, funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasía. Al concederse una marca evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir característica alguna de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva."*¹.....

Que, en base al análisis de los párrafos precedentes, se colige que, la solicitud de autos sí define al servicio que pretende identificar, por tanto, existen impedimentos insuperables para que la marca solicitada pueda prosperar en registro, pues, se halla inserta dentro de la prohibición establecida en el art.

[†] <http://www.ck12.org/author/ck12>

²⁹ <http://www.fishbase.org>

¹ DERECHO DE MARCAS – Jorge Osorio, 9^o E.L. CABA, Alfredo Perrot, 2017 – Pág. 34

[Signature]

Resolución N°

0748

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 607 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA PELÍCULA 2ª FUNCIÓN", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 26124/2022, SOLICITADA POR TV ACCIÓN S.A.-----

2ª inc. e) de la Ley N° 1294/98 de Marcas que expresa: "(...)No podrán registrarse como marcas: .../... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio;"-----

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 607 del 13 de abril de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "LA PELÍCULA 2ª FUNCIÓN", clase 41, Acta No. 26124/2022, solicitada a nombre de TV ACCIÓN S.A. ----
- Art. 3º NOTIFIQUESE.-----


Dra. Gladys J. Pérez Céspedes
Directora General Interim de Propiedad Industrial
Ministerio del Interior y Justicia
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0749

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 873 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA PELICULA 3ª FUNCIÓN", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 26059/2022, SOLICITADA POR TV ACCION S.A.-----

Asunción, 27 SEP 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de TV ACCION S.A., contra la Resolución N° 873 de fecha 05 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 30 de junio de 2023 se presenta la representante convencional de TV ACCION S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 873 de fecha 05 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, en fecha 13 de septiembre de 2023, la representante convencional de TV ACCION S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 22 de septiembre de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone 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 la apelante y manifiesta: "(...) En ese sentido, el A- QUO no ha considerado el hecho de mi mandante es propietaria de la denominación LA PELICULA TELEFUTURO en las clases 38 y 41 y es ampliamente conocida en el mercado por su programación. A esto sumamos el hecho de que las denominaciones: LA PELICULA 1ª FUNCIÓN, LA PELICULA 2ª FUNCIÓN, LA PELICULA 3ª FUNCIÓN estuvieron registradas a su nombre hasta el año 2019 y resulta que, al volver a solicitar la concesión de las mismas, son consideradas genéricas. Esta situación causa inseguridad jurídica puesto que como es posible que la misma denominación que ya fue concedida por la administración ahora sea rechazada con un argumento desprovisto de fundamento".-----

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

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




DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Asunción, Paraguay

Resolución N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 873 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA PELICULA 3ª FUNCIÓN", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 26059/2022, SOLICITADA POR TV ACCION S.A.-----

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

Que, en primer lugar, de acuerdo a lo expresado por la misma apelante, vemos que la solicitud de la marca "LA PELÍCULA 3ª FUNCIÓN" es la combinación de cuatro elementos, donde predominan los vocablos PELÍCULA: "*Obra cinematográfica*" y FUNCIÓN: "*Representación de un espectáculo, especialmente teatral, o proyección de una película*", es decir, hacen referencia a la proyección de una obra cinematográfica.

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "LA PELICULA 3ª FUNCIÓN" resulta genérica para el servicio que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual del servicio que solicita. En ese orden de ideas, la cobertura de servicios solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad de la solicitud de autos. En ese sentido, la marca solicitante pretende obtener la cobertura de los siguientes servicios de la clase 41: "Servicios de entretenimiento, educación, formación, actividades deportivas y culturales".

Que, la denominación solicitada **"LA PELICULA 3ª FUNCIÓN"**, es sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva del referido servicio y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que como denominación, sólo describe el sentido o significado conceptual del servicio a ser ofrecido.

Que, respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto."

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: "Existe una línea divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o características. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo contrario, la marca sería engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas características, funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasía. Al concederse una marca evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir característica alguna de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva."¹-----

Que, en base al análisis de los párrafos precedentes, se colige que, la solicitud de autos sí denne al servicio que pretende identificar, por tanto, existen impedimentos insuperables para que la marca solicitada pueda prosperar en registro, pues, se halla inserta dentro de la prohibición establecida en el art.

^a The mean of the first two months of the CFCs is used.

² <http://www.fishbase.org>

¹ "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. 4^{ta} Ed. C.A.R.A. Madrid Perist. 2007 - Pág. 76.

App. C
 District
 Director
 Bureau

Resolución N°

0749

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 873 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA PELICULA 3ª FUNCIÓN", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 26059/2022, SOLICITADA POR TV ACCION S.A.-----

2º inc. e) de la Ley N° 1294/98 de Marcas que expresa: "(...)No podrán registrarse como marcas: .../... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio;"-----

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 873 del 05 de junio de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "LA PELICULA 3ª FUNCIÓN", clase 41, Acta No. 26059/2022, solicitada a nombre de TV ACCION S.A. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE. -----



Resolución N°

0750

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 610 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA PELICULA 1º FUNCIÓN", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 26130/2022, SOLICITADA POR TV ACCION S.A.-----

Asunción, 27 SEP 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de TV ACCION S.A., contra la Resolución N° 610 de fecha 13 de abril de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 09 de junio de 2023 se presenta la representante convencional de TV ACCION S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 610 de fecha 13 de abril de 2023, dictada por la Dirección de Marcas;-----

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

Que, en fecha 09 de agosto de 2023, la representante convencional de TV ACCION S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 17 de enero de 2024.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado 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 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 la apelante y manifiesta: "(...) En ese sentido, el A- QUO no ha considerado el hecho de mi mandante es propietaria de la denominación LA PELICULA TELEFUTURO en las clases 38 y 41 y es ampliamente conocida en el mercado por su programación. A esto sumamos el hecho de que las denominaciones: LA PELICULA 1º FUNCION, LA PELICULA 2º FUNCION, LA PELICULA 3º FUNCION estuvieron registradas a su nombre hasta el año 2019 y resulta que, al volver a solicitar la concesión de las mismas, son consideradas genéricas. Esta situación causa inseguridad jurídica puesto que como es posible que la misma denominación que ya fue concedida por la administración ahora sea rechazada con un argumento desprovisto de fundamento".-----

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

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

Atte.
DIRECCIÓN NACIONAL DE
PROPIEDAD INTELECTUAL
DIRECCIÓN GENERAL DE MARCAS

Resolución N° _____

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 610 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA PELICULA 1ª FUNCIÓN", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 26130/2022, SOLICITADA POR TV ACCION S.A.-----

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

Que, en primer lugar, de acuerdo a lo expresado por la misma apelante, vemos que la solicitud de la marca "LA PELICULA 1ª FUNCIÓN" es la combinación de cuatro elementos, donde predominan los vocablos PELÍCULA: "Obra cinematográfica" y FUNCIÓN: "Representación de un espectáculo, especialmente teatral, o proyección de una película", es decir, hacen referencia a la proyección inicial de una película. -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "LA PELICULA 1ª FUNCIÓN" resulta genérica para el servicio que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual del servicio que solicita. En ese orden de ideas, la cobertura de servicios solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad de la solicitud de autos. En ese sentido, la marca solicitante pretende obtener la cobertura de los siguientes servicios de la clase 38: "Servicios de difusión de programas por televisión y radio."-----

Que, la denominación solicitada LA PELICULA 1ª FUNCIÓN, es sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva del referido servicio y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que como denominación, sólo describe el sentido o significado conceptual del servicio a ser ofrecido.-----

Que, respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "*las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto.*"-----

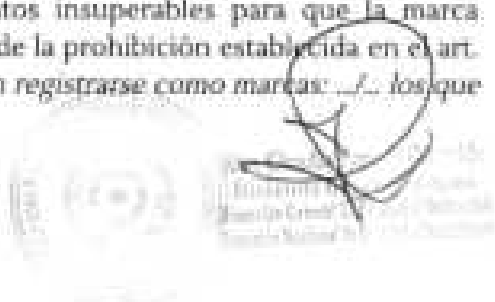
Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: "*Existe una línea divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos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

Que, en base al análisis de los párrafos precedentes, se colige que, la solicitud de autos sí define al servicio que pretende identificar, por tanto, existen impedimentos insuperables para que la marca solicitada pueda prosperar en registro, pues, se halla inserta dentro de la prohibición establecida en el art. 2° inc. e) de la Ley N° 1294/98 de Marcas que expresa: "(...)No podrán registrarse como marcas: (...) los que

¹ <https://dla.mpi.gov.py/Docs/Default>

² <https://dla.mpi.gov.py/Docs/Default>

³ "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi, 9ª Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2007 - Pág. 76.



Resolución N°

0750

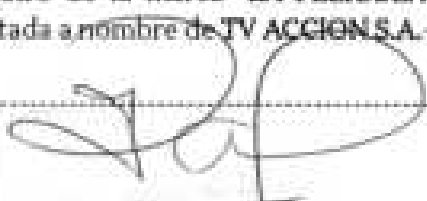
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 610 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA PELICULA 1ª FUNCIÓN", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 26130/2022, SOLICITADA POR TV ACCION S.A.-----

consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio;-----

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 610 del 13 de abril de 2023 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "LA PELICULA 1ª FUNCIÓN", clase 38, Acta No. 26130/2022, solicitada a nombre de TV ACCION S.A.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE.-----



Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0751

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 874 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA PELICULA 3º FUNCIÓN", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 26061/2022, SOLICITADA POR TV ACCION S.A.-----

Asunción,

27 SEP 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de TV ACCION S.A., contra la Resolución N° 874 de fecha 05 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y: -----

RESULTA:

Que, en fecha 30 de junio de 2023 se presenta la representante convencional de TV ACCION S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 874 de fecha 05 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, en fecha 13 de septiembre de 2023, la representante convencional de TV ACCION S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 22 de septiembre de 2023.-----

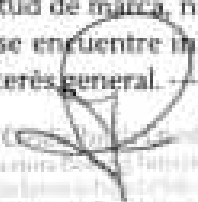
CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone 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 la apelante y manifiesta: "(...) En ese sentido, el A- QUO no ha considerado el hecho de mi mandante es propietaria de la denominación LA PELICULA TELEFUTURO en las clases 38 y 41 y es ampliamente conocida en el mercado por su programación. A esto sumamos el hecho de que las denominaciones: LA PELICULA 1º FUNCIÓN, LA PELICULA 2º FUNCION, LA PELICULA 3º FUNCION estuvieron registradas a su nombre hasta el año 2019 y resulta que, al volver a solicitar la concesión de las mismas, son consideradas genéricas. Esta situación causa inseguridad jurídica puesto que como es posible que la misma denominación que ya fue concedida por la administración ahora sea rechazada con un argumento desprovisto de fundamento".-----

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

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


Algo. Carlos J. Rodríguez
Intendente General
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Asunción, Paraguay

Resolución N°

0751

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 874 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA PELICULA 3ª FUNCIÓN", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 26061/2022, SOLICITADA POR TV ACCION S.A.-----

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

Que, en primer lugar, de acuerdo a lo expresado por la misma apelante, vemos que la solicitud de la marca "LA PELICULA 3ª FUNCIÓN" es la combinación de cuatro elementos, donde predominan los vocablos PELÍCULA: "Obra cinematográfica" y FUNCIÓN: "Representación de un espectáculo, especialmente teatral, o proyección de una película", es decir, hacen referencia a la proyección de una obra cinematográfica.-----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "LA PELICULA 3ª FUNCIÓN" resulta genérica para el servicio que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual del servicio que solicita. En ese orden de ideas, la cobertura de servicios solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad de la solicitud de autos. En ese sentido, la marca solicitante pretende obtener la cobertura de los siguientes servicios de la clase 38: "Servicios de difusión de programas por televisión y radio".-----

Que, la denominación solicitada "LA PELICULA 3ª FUNCIÓN", es sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva del referido servicio y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que como denominación, sólo describe el sentido o significado conceptual del servicio a ser ofrecido.-----

Que, respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "*las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto.*"-----

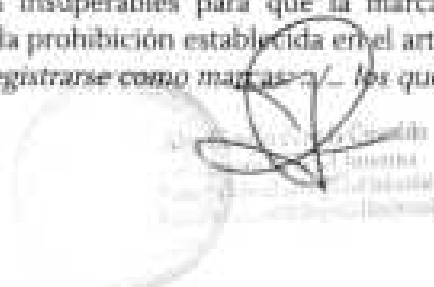
Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: "*Existe una línea divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos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

Que, en base al análisis de los párrafos precedentes, se colige que, la solicitud de autos sí define al servicio que pretende identificar, por tanto, existen impedimentos insuperables para que la marca solicitada pueda prosperar en registro, pues, se halla inserta dentro de la prohibición establecida en el art. 2º inc. e) de la Ley N° 1294/98 de Marcas que expresa: "(...)No podrán registrarse como marcas... los que

¹ <https://dncapip.gov.py/Archivos>

² <https://dncapip.gov.py/Archivos>

³ "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi, 3ª Ed., CABA, Abadía Perrot, 2012 - Pág. 78.



Resolución N°

0751

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 874 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA PELICULA 3º FUNCIÓN", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 26061/2022, SOLICITADA POR TV ACCION S.A.-----

consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio;-----

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 874 del 05 de junio de 2023 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "LA PELICULA 3º FUNCIÓN", clase 38, Acta No. 26061/2022, solicitada a nombre de TV ACCION S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE-----


DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Resolución N°

0752

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 608 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA PELICULA 2ª FUNCIÓN", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 26126/2022, SOLICITADA POR TV ACCION S.A.-----

Asunción, 27 SEP 2023

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de TV ACCION S.A., contra la Resolución N° 608 de fecha 13 de abril de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 09 de junio de 2023 se presenta la representante convencional de TV ACCION S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 608 de fecha 13 de abril de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, en fecha 09 de agosto de 2023, la representante convencional de TV ACCION S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de septiembre de 2023.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado 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 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 la apelante y manifiesta: "(...) En ese sentido, el A- QUO no ha considerado el hecho de mi mandante es propietaria de la denominación LA PELICULA TELEFUTURO en las clases 38 y 41 y es ampliamente conocida en el mercado por su programación. A esto sumamos el hecho de que las denominaciones: LA PELICULA 1ª FUNCIÓN, LA PELICULA 2ª FUNCIÓN, LA PELICULA 3ª FUNCIÓN estuvieron registradas a su nombre hasta el año 2019 y resulta que, al volver a solicitar la concesión de las mismas, son consideradas genéricas. Esta situación causa inseguridad jurídica puesto que como es posible que la misma denominación que ya fue concedida por la administración ahora sea rechazada con un argumento desprovisto de fundamento".-----

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

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

Atentamente,
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELLECTUAL
Paraguay

Resolución N° 0752

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 608 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA PELICULA 2ª FUNCIÓN", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 26126/2022, SOLICITADA POR TV ACCION S.A.-----

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

Que, en primer lugar, de acuerdo a lo expresado por la misma apelante, vemos que la solicitud de la marca "LA PELICULA 2ª FUNCIÓN" es la combinación de cuatro elementos, donde predominan los vocablos PELÍCULA: "Obra cinematográfica" y FUNCIÓN: "Representación de un espectáculo, especialmente teatral, o proyección de una película", es decir, hacen referencia a la proyección de una obra cinematográfica. -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "LA PELICULA 2ª FUNCIÓN" resulta genérica para el servicio que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual del servicio que solicita. En ese orden de ideas, la cobertura de servicios solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad de la solicitud de autos. En ese sentido, la marca solicitante pretende obtener la cobertura de los siguientes servicios de la clase 38: "Servicios de difusión de programas por televisión y radio".-----

Que, la denominación solicitada "LA PELICULA 2ª FUNCIÓN", es sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva del referido servicio y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que como denominación, sólo describe el sentido o significado conceptual del servicio a ser ofrecido.-----

Que, respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto." -----

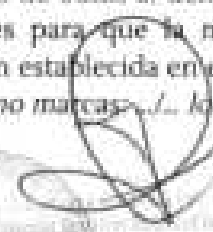
Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: "Existe una línea divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o características. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo contrario, la marca sería engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas características, funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasía. Al concederse una marca evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir característica alguna de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva."¹-----

Que, en base al análisis de los párrafos precedentes, se colige que, la solicitud de autos sí define al servicio que pretende identificar, por tanto, existen impedimentos insuperables para que la marca solicitada pueda prosperar en registro, pues, se halla inserta dentro de la prohibición establecida en el art. 2º inc. e) de la Ley N° 1294/98 de Marcas que expresa: "(-)No podrán registrarse como marcas (...) los que

¹ <https://dici.una.edu.py/dici/2754/dici2754>

² <https://dici.una.edu.py/dici/2754/dici2754>

³ "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. 9º Ed. CABA, Abeledo Perrot, 2011 - Pág. 76.


Firma: _____
Funcionario: _____
Cargo: _____
Fecha: _____

Resolución N°

0752

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 608 DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA PELICULA 2º FUNCIÓN", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 26126/2022, SOLICITADA POR TV ACCION S.A.-----

consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio;-----

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 608 del 13 de abril de 2023 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "LA PELICULA 2º FUNCIÓN", clase 38, Acta No. 26126/2022, solicitada a nombre de TV ACCION S.A.---
- Art. 3º NOTIFÍQUESE-----

Resolución N°

0753

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1400 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ATENKO", CLASE 06, EXPEDIENTE N° 44381/2019, SOLICITADO POR MECANOTUBO CHILE S.A.-----

Asunción, 27 SEP 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MECANOTUBO CHILE S.A. contra la Resolución N° 1400 de fecha 21 de diciembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 08 de marzo de 2023 se presenta el representante convencional de la firma MECANOTUBO CHILE S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1400 de fecha 21 de diciembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

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

Que, en fecha 11 de julio de 2023, el representante convencional de MECANOTUBO CHILE S.A. expresó agravios; en fecha 14 de febrero de 2024, presentó el escrito de contestación de los agravios el representante convencional del solicitante ATENKO PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA; en fecha 19 de febrero de 2024 se llamó Autos para Resolver.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) En cumplimiento del Art. 49 de la Ley que regula el cotejo de las marcas y analizando las marcas ATENKO (marca solicitada) vs. ATENKO (marca oponente), se percibe a simple vista que existe identidad entre las marcas enfrentadas, por lo que existirá un alto riesgo de confusión o asociación.../... Algunos productos que la solicitante con su marca son: materiales para la construcción metálicos, entubaciones, encofrados, paneles, placas, tableros, andamios y armazones metálicos, badenes y colectores múltiples para canalización metálicos, revestimientos metálicos para construcción; tuberías y tubos metálicos que claramente son productos utilizados en la construcción.../... Mientras que el oponente protege con su marca los siguientes servicios: Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación. Servicios prestados por empresarios o subcontratistas para la construcción para la construcción o fabricación de edificios permanentes, así como los servicios prestados por personas u organizaciones que se encargan de restablecer el estado original de objetos o de preservarlos sin alterar sus propiedades físicas o químicas. Servicios relacionados con la construcción de edificios, carreteras, puentes, presas o líneas de transmisión entre otros.../... Que existe plena identidad en el plano fonético y gramatical y además existe directa relación entre los productos y servicios enfrentados.../... Que se dan los presupuestos establecidos en el Art. 2° inc. por lo que la oposición deducida por la firma Atenko S.A. es procedente."-----

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) Que en el primer párrafo swl considerando llamativamente salta a la vista el hecho de que se mencione como base de oposición el nombre comercial de la firma oponente, teniendo en cuenta las profusas resoluciones de rechazo de solicitudes de marca existentes, aun siendo la firma solicitante la peticionante de dicha


Director General
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Paraguay

Resolución N° **0753**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1400 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ATENKO", CLASE 06, EXPEDIENTE N° 44381/2019, SOLICITADO POR MECANOTUBO CHILE S.A.-----

inscripción.../... En el primer párrafo se desprende la diferencia exponencial de las clases de las marcas enfrentadas, dado que la petición de inscripción de la marca ATENKO, es para proteger productos, en tanto que la oponente, es para proteger servicios.../... Menciona una supuesta prioridad, la cual no condice con la realidad de los hechos, dado que mi representada posee y ha presentado un certificado de prioridad, cuya copia nuevamente acompaño, y la cual no ha tenido en cuenta y ha sido convenientemente obviada por el A-quo.../... Por ende, tales aseveraciones, carecen de argumento fidedigno alguno, el cual no sea el vislumbrar un parcialismo hacia el oponente.../... Se denota ampliamente, la falta de amplitud de criterio del A-quo, puesto que se limita solamente a la identidad denominativa, sin tener en cuenta puntos que se deben analizar, para emitir un juicio, lo cual denota la existencia de la prejudicialidad.../... La marca ATENKO peticionada por mi representada es para cubrir productos comprendidos en la clase 06 y la marca ATENKO registro obtenido por la adversa es para cubrir servicios en la clase 37.../... Por lo tanto y bajo ningún punto de vista puede confirmarse la resolución en el caso que nos compete, así como se encuentran reunidos los requisitos exigidos por las leyes nacionales e internacionales para que el registro de la misma sea procedente.../... En consecuencia, ruego a la Directora oportunamente dictar resolución revocando íntegramente la resolución N° 1400/2022.-----*

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice:“(...) La apelante no ha fundado su recurso debidamente, sino que más bien se ha limitado a formular una serie de manifestaciones que no tienen la virtualidad propia de un razonamiento demostrativo de los supuestos vicios lógicos, debiendo por ende ser confirmada la resolución recurrida.../... Es importante señalar que el juzgador fundamenta su decisión en un conjunto de hechos y de derechos que obran en el expediente y se exponen explícitamente en la resolución.../... Mi representada goza de derechos indiscutiblemente adquiridos sobre la marca ATENKO al ser su nombre comercial, lo llamativo es que la adversa desconozca la legislación, pues el nombre comercial, pues el nombre comercial es un bien jurídicamente protegido por nuestra Ley de Marcas, y nunca una resolución tendrá más fuerza legal que la ley misma, desconocer la protección legal del nombre comercial implica desconocimiento de la ley.../... La adversa funda su apelación haciendo hincapié en el hecho de que su marca fue solicitada para proteger productos mientras que la marca de mi mandante protege servicios, al respecto cabe señalar que la Ley 1294/98 en su artículo 15° contempla la posibilidad de oponerse al registro, en el presente caso estamos ante marcas enfrentadas en clase 06 y 37 respectivamente con una estrecha relación de clases que causaría confusión directa e indirecta en el público consumidor y por tanto vulnera los derechos marcarios de mi representada.../... La apelante cuestiona la solicitud de prioridad de la marca ATENKO en clase 37, a la cual hace referencia la resolución y se agravia en que el inferior no hizo mención de su certificado de prioridad, al respecto debemos señalar que la solicitud de registro de la marca ATENKO en clase 37 fue depositada por mi mandante en fecha 01 de octubre de 2018 es decir casi 1 año antes que la solicitud de la adversa que lo hizo recién en fecha 06 de junio de 2019.../... En síntesis, se evidencia que son totalmente equivocadas las apreciaciones de la adversa, la resolución fue dictada conforme a derecho.../... Por tanto, ruego a la Sra. Directora, confirmar la resolución apelada N° 1400/2022.-----

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

Resolución N°

0753

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1400 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ATENKO", CLASE 06, EXPEDIENTE N° 44381/2019, SOLICITADO POR MECANOTUBO CHILE 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. -----

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca oponente "ATENKO Y ETIQUETA" y la solicitud de registro de la marca "ATENKO", se evidencia que la denominación de la solicitante se encuentra reproducida íntegramente en la marca oponente. En ese sentido, tenemos que "ATENKO" es idéntica a la marca registrada "ATENKO Y ETIQUETA". En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna: -----

ATENKO

(solicitada), y

ATENKO Y ETIQUETA

(marca oponente)

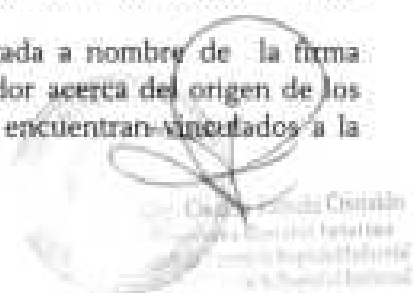
De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes elementos diferentes entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.-----

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

Que, 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 ATENKO no podrá coexistir con la marca oponente ATENKO Y ETIQUETA, con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los productos por ambas comercializadas. -----

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 MECANOTUBO CHILE 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


Dra. Gladys Cristina
García Benítez
Jefa de la Dependencia
de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución N°

0753

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1400 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ATENKO", CLASE 06, EXPEDIENTE N° 44381/2019, SOLICITADO POR MECANOTUBO CHILE S.A.-----

empresa de ATENKO PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA 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, 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, cabe resaltar, en el caso de autos, además de las manifestaciones obrantes en el expediente administrativo, tras realizar una investigación más adentrada sobre la prioridad invocada por el apelante, y tras la búsqueda realizada en la base de datos de la INAPI, tenemos que la solicitud de registro N° 1325067¹ la misma se encuentra con estado administrativo "denegada", desapareciendo así el derecho invocado.-----

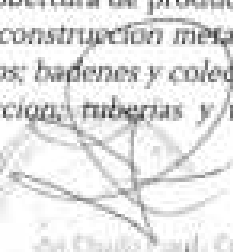
Que, lo establecido en el Art. 15 de la Ley N° 1294/98, dice: *"El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. 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, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestión se encuentran en clases relacionadas. Si bien es cierto, el sistema adoptado por nuestro derecho marcario es el sistema uniclase, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Dicho esto, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de productos y servicios, vemos que la solicitante "ATENKO" pretende cubrir *"Materiales para la construcción metálicos, entubaciones, encofrados, paneles, placas, tableros, andamios y armazones metálicos; badenes y colectores múltiples para canalización metálicos; revestimientos metálicos para construcción; tuberías y tubos*

¹ OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires, Abeledo Perrot Lexis Nexis, Argentina, 2002, 9va. Ed. Pág. 438.

² OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires, Abeledo Perrot Lexis Nexis, Argentina, 2002, 9va. Ed. Pág. 191.

³ <https://nacionalismarcas.inapi.gub.uy/Marca/BuscarMarca.aspx>



Dr. Claudio Pardo, Ciro
Director General de
Propiedad Intelectual
Paraguay

Resolución N°

0753

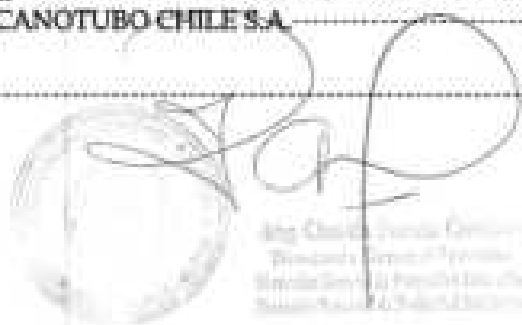
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1400 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ATENKO", CLASE 06, EXPEDIENTE N° 44381/2019, SOLICITADO POR MECANOTUBO CHILE S.A.-----

metálicos; metales comunes y sus aleaciones; ferretería metálica" comprendidos en la clase 06, mientras que la marca oponente "ATENKO Y ETIQUETA", clase 37, con registro N° 494423 cubre: "Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación. Servicios prestados por empresarios o subcontratistas para la construcción o fabricación de edificios permanentes, así como los servicios prestados por personas u organizaciones que se encargan de restablecer el estado original de objetos o de preservarlos sin alterar sus propiedades físicas o químicas. Servicios relacionados con la construcción de edificios, carreteras, puentes, presas o líneas de transmisión, así como los servicios de empresas especializadas en el campo de la construcción, tales como las empresas de pintura, fontanería, instalación de calefacción o techado; Servicios anexos a los servicios de construcción, tales como la inspección de proyectos de construcción; Servicios de construcción naval; Servicios de alquiler de herramientas o de materiales de construcción; Servicios de reparación, a saber, los servicios que consisten en dejar en buen estado cualquier objeto desgastado, dañado, deteriorado o parcialmente destruido (reparación de un edificio o de cualquier objeto deteriorado respecto de su estado original); Servicios de reparación, tales como los relacionados con la electricidad, el mobiliario, los instrumentos y herramientas." 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 2 incisos f) y g), 15 y 81, inciso a) de la Ley N° 1294/98 de Marcas, es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde confirmar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas.-----

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 1400 de fecha 21 de diciembre de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º** DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "ATENKO, clase 06, Acta N° 44381/2019, solicitada a nombre de MECANOTUBO CHILE S.A.-----
- Art. 3º** NOTIFIQUESE por Cédula.-----


Ing. Claudio Franco Gómez
Directora General Interim de Propiedad Industrial
Ministerio del Interior y Justicia
Secretaría General de Propiedad Industrial
Barrancas, 10 de Mayo, 1200

Resolución N°

0754

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1401 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ATENKO Y ETIQUETA", CLASE 06, EXPEDIENTE N° 48404/2019, SOLICITADO POR ATENKO PARAGUAY S.A.-----

Asunción,

27 SEP 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MECANOTUBO CHILE S.A. contra la Resolución N° 1401 de fecha 21 de diciembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y:-----

RESULTA:

Que, en fecha 27 de diciembre de 2022 se presenta el representante convencional de la firma MECANOTUBO CHILE S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1401 de fecha 21 de diciembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

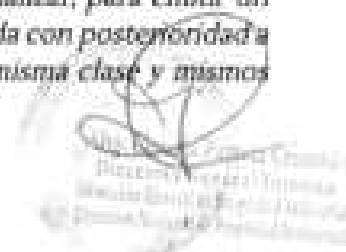
Que, en fecha 08 de mayo de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 11 de julio de 2023, el representante convencional de MECANOTUBO CHILE S.A. expresó agravios; en fecha 14 de febrero de 2024, presentó el escrito de contestación de los agravios el representante convencional del solicitante ATENKO PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA; en fecha 19 de febrero de 2024 se llamó Autos para Resolver.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Cabe señalar que la solicitante tiene un derecho adquirido referente a la denominación solicitada ya que la misma constituye el nombre comercial bajo la figura de S.A. como así también mencionar el artículo 8 del Convenio de París: El nombre comercial será protegido en todos los países de la unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio; por lo que no existe razón alguna para denegar la solicitud de registro solicitado.../... Así también cabe mencionar que el solicitante no solamente es titular del nombre comercial, sino que además ya posee el registro de la denominación ATENKO a su nombre, con registro N° 494423 en la clase 37, por lo que no existe ningún impedimento para denegar la presente solicitud.../... Que no se dan los presupuestos establecidos en los Artículos 2° inc. f, g, i; 15°, 80° y 81° de la Ley 1294/98 de Marcas, consecuentemente es criterio de esta Dirección declarar improcedente la oposición planteada."-----

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) Al Aquo se le olvidó mencionar dos hechos por sí importantes, solicitud anterior, así como certificado de prioridad, presentado para la misma clase 06.../... Se denota una omisión intencionada una omisión intencionada de la identidad total de las clases de las marcas enfrentadas.../... Sumado al hecho del certificado de prioridad de la marca ATENKO de mi otorgante es para proteger productos y que la solicitud posterior de la adversa, también es para proteger productos.../... La falta de amplitud de criterio del A-quo, puesto que se limita solamente como base esencial de rechazo de la oposición, a la razón social o nombre comercial de la solicitante, sintener en cuenta numerosos puntos que se deben analizar, para emitir un juicio, lo cual denota la existencia de perjudicialidad.../... La marca ATENKO presentada con posterioridad a mi solicitud + mi certificado de prioridad es para cubrir productos de la clase 06, misma clase y mismos


Firma: _____
DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELLECTUAL
PARAGUAY

Resolución N°

0754

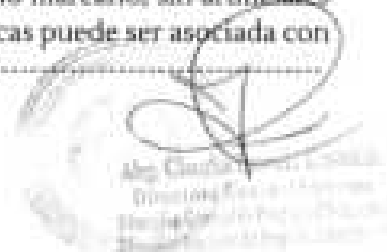
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1401 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ATENKO Y ETIQUETA", CLASE 06, EXPEDIENTE N° 48404/2019, SOLICITADO POR ATENKO PARAGUAY S.A.-----

productos que mi solicitud.../... Estamos ante un caso de identidad total de productos y denominaciones.../... La marca ATENKO Y ETIQUETA registro presentado por el A-quo como registro base de rechazo de oposición es para cubrir servicios comprendidos en la clase 37.../... La marca de fábrica o de comercio constituye un derecho de propiedad industrial y por tanto, mi representada tiene todo el derecho de precautelar sus intereses.../... Expresa el Prof. Dr. Carmelo de Múgica en su obra: Derecho de Paraguay de Marcas, bajo el rótulo: El sistema de clases; Es decir, el propietario del signo obtiene la exclusividad de su uso en áreas determinadas, y, en principio solo en ellas.../... Ante los hechos, la oposición debe ser procedente, ya que no reúne los requisitos indispensables de distinción, originalidad y novedad.../... En consecuencia, ruego a la Sra Directora dictar resolución revocando integralmente la Resolución N° 1401/2022."-----

Que, la representante convencional de la firma solicitante presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice:“(...) La apelante no ha fundado su recurso debidamente, sino que más bien se ha limitado a formular una serie de manifestaciones que no tienen la virtualidad propia de un razonamiento demostrativo de los supuestos vicios lógicos, debiendo por ende ser confirmada la resolución recurrida.../... Es importante señalar que el juzgador fundamenta su decisión en un conjunto de hechos y de derechos que obran en el expediente y se exponen explícitamente en la resolución.../... Las aseveraciones sin fundamentos no acreditan legitimidad por parte de quien lo invoca, además sea que se consigne o no en la resolución la solicitud de la adversa y/o el certificado de prioridad ellos no implica que el resultado será diferente y, más allá de ello, la supuesta omisión debe ir acompañada de otros indicios más contundentes que prueben la parcialidad que, entre líneas, aduce la apelante.../... Si bien estamos ante solicitudes en la misma clase y para los mismos productos, dicha situación cede ante los derechos adquiridos por ATENKO PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA sobre la denominación ATENKO tanto por corresponder a su nombre comercial como por tener el Registro N° 494.423 en clase 37, directamente relacionada a la clase 06.../... Entendemos que las pruebas a las que hace referencia la adversa son su solicitud de registro en la clase 06 la supuesta prioridad que ha invocado, cabe señalar que estas constituyen pruebas de un derecho expectativa no de un derecho adquirido sobre la marca ATENKO, demás está decir que el Registro previo de la marca en clase 37 prevalece sobre cualquier solicitud.../... Mi representada se opuso a esa solicitud de registro de la marca TENKO, clase 06, Acta N° 44381/19.../... Los trámites de solicitud de registro de la adversa no solo fueron interrumpidos por la oposición, sino que además cuentan con resolución que hace lugar a la oposición y deniega el registro de la marca solicitada por MECANOTUBO CHILE S.A.../... En síntesis, se evidencia que son totalmente equivocadas las apreciaciones de la adversa, la resolución fue dictada conforme a derecho.../... Por tanto, ruego a la Sra. Directora, confirmar la resolución apelada N° 1401/2022.-----

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

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


Alto Cuchito, 21 de Diciembre de 2022.
Dra. Claudia E. de la Cruz,
Directora General de Propiedad Intelectual,
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual,
Asunción, Paraguay.

Resolución N°

0754

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1401 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ATENKO Y ETIQUETA", CLASE 06, EXPEDIENTE N° 48404/2019, SOLICITADO POR ATENKO PARAGUAY S.A.-----

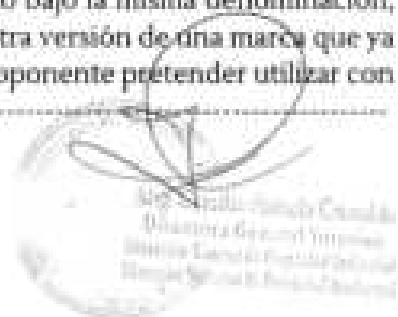
Que, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que: *"Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las características típicas, la impresión general y los principales elementos del signo."* En ese sentido, corresponde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

Que, resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "ATENKO", constituye a su vez la razón social de la firma solicitante, ATENKO PARAGUAY S.A; es decir, que la marca solicitada se identifica con la razón social que presenta la firma propietaria. A ese respecto, se señala que la ley marcaria protege al nombre comercial, constituyendo propiedad a los efectos de la ley citada, la cual se adquiere desde su primer uso público. La Ley de Marcas, en su Título II, acerca del Nombre Comercial y las diversas situaciones que rodean a la misma. En primer término, el Art. 72 dispone: *"El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley"*. A su vez, el Art. 75 expresa: *"El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley"*. El Art. 76 prescribe acerca del derecho que le asiste al titular del nombre comercial y dispone: *"El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular"*.-----

Que, de modo a ilustrar la importancia que otorgan las leyes internacionales, el Convenio de París en su Art. 8 establece que: *"El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio."*-----

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

Que, además de lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que la titular solicitante actual ya cuenta con la marca registrada **ATENKO Y ETIQUETA**, clase 37, Registro N° 494.423. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo la misma denominación, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece hace varios años y por ende, mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexiste previamente.-----


M. Sc. María Inés Córdova
Quintero Gómez
Jefe de Oficina Ejecutiva
de Asesoría Jurídica

Resolución N° 0754

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1401 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ATENKO Y ETIQUETA", CLASE 06, EXPEDIENTE N° 48404/2019, SOLICITADO POR ATENKO PARAGUAY S.A.-----

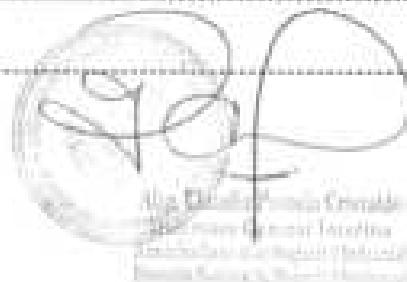
Que, a la hora de analizar la distintividad u originalidad de un signo marcario es si el mismo cuenta con etiqueta y, en ese sentido, la solicitante se erige en una solicitud de marca mixta.-----

ATENKO

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1401 de fecha 21 de diciembre de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "ATENKO, clase 06, Acta N° 48404/2019, solicitada a nombre de ATENKO PARAGUAY S.A.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.-----



Alia Elisavinda Pineda Cristóbal
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial
Barriles, Asunción, Misiones, Paraguay

Resolución N° 0755

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 112172 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PRIME GRILL Y ETIQUETA", CLASE 11, EXPEDIENTE N° 94585/2022 SOLICITADA POR COC & H COMÉRCIO DE PRODUTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS EIRELI.-----

Asunción, 27 SEP 2024

VISTA: La solicitud de registro de marca "PRIME GRILL Y ETIQUETA", Acta N° 94585/2022, clase 11, solicitada por COC & H COMÉRCIO DE PRODUTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS EIRELI y: --

RESULTA:

Que, en fecha 31 de octubre de 2022 se presenta COC & H COMÉRCIO DE PRODUTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS EIRELI, y solicita el registro de la marca "PRIME GRILL Y ETIQUETA", para amparar servicios de la clase 11. -----

Que, en fecha 24 de enero de 2024 ha sido emitido el Dictamen N° 112172 por la Dirección de Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca. -----

CONSIDERANDO:

Que, en fecha 24 de enero de 2024 fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca "PRIME GRILL Y ETIQUETA", Acta N° 94585/2022, clase 11, solicitada por COC & H COMÉRCIO DE PRODUTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS EIRELI, con Dictamen de la Dirección de Marcas N° 112172 de fecha 24 de enero de 2024, favorable a la emisión de la respectiva Resolución de Concesión.-----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ 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

¹ Artículo 8°.- 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.


DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Resolución N° **0755**

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 112172 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PRIME GRILL Y ETIQUETA", CLASE II, EXPEDIENTE N° 94585/2022 SOLICITADA POR COC & H COMÉRCIO DE PRODUTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS EIRELI-----

producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio".-----

Que, esto es así puesto que, la solicitud de registro de la marca "PRIME GRILL Y ETIQUETA" se presenta para amparar productos de la clase II tales como: *"Encendedores; asadores; rejillas para parrilla; barbacoas; espetones giratorios para asar; espetones para asadores; parrillas para cocinar; quemadores; amasadora eléctrica para uso doméstico (máquinas para hacer pan); parrillas eléctricas y no eléctricas (aparatos de cocción); placas de calefacción; parrillas para asar; piedras de lava para barbacoas."*-----

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 "PRIME GRILL 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 "PRIME GRILL" debería contener otros elementos diferenciadores, pues con la simple conjunción de las dos palabras comunes- "PRIME GRILL"- para productos relacionados precisamente para *Encendedores; asadores; rejillas para parrilla; barbacoas; espetones giratorios para asar; espetones para asadores; parrillas para cocinar; quemadores; amasadora eléctrica para uso doméstico (máquinas para hacer pan); parrillas eléctricas y no eléctricas (aparatos de cocción); placas de calefacción; parrillas para asar; piedras de lava para barbacoas*, 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 "PRIME GRILL 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, ésta Dirección considera que no es viable el registro


Dijo: Claudia María Rodríguez
Directora General de Marcas
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Barriles, 14 de Mayo de 2024

Resolución N°

0755

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 112172 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PRIME GRILL Y ETIQUETA", CLASE 11, EXPEDIENTE N° 94585/2022 SOLICITADA POR COC & H COMÉRCIO DE PRODUTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS EIRELI.....

en esas condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen N° 112172 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° 112172 de fecha 24 de enero de 2024 dictada por la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca "PRIME GRILL Y ETIQUETA", clase 11, Acta N° 94585/2022, solicitada a nombre de POR COC & H COMÉRCIO DE PRODUTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS EIRELI.....
- Art. 2º RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "PRIME GRILL Y ETIQUETA", clase 11, Acta N° 94585/2022, solicitada a nombre de COC & H COMÉRCIO DE PRODUTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS EIRELI.....
- Art. 3º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "PRIME GRILL Y ETIQUETA", clase 11, Acta N° 94585/2022, solicitada a nombre de COC & H COMÉRCIO DE PRODUTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS EIRELI.....
- Art. 4º NOTIFIQUESE.....


Alm. Claudia Patricia Cerezo
Directora General Interim
Dpto. de Marcas y Patentes
Dpto. de Marcas y Patentes

Resolución N°

0756

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 66 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GuVit", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 68635/2020, SOLICITADA POR GMF S.R.L. -----

Asunción, 27 SEP 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GUTIS LTDA. contra la Resolución N° 66 de fecha 24 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 23 de octubre de 2020 GMF S.R.L. solicita el registro de la marca "GuVit" para amparar productos de la clase 05. -----

Que, por proveído de fecha 07 de septiembre de 2022 se concede el recurso interpuesto, dictándose la providencia de "Correr traslado" por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 16 de junio de 2022, se dictó la providencia el informe del Actuario, que obra en autos a fs. 20, dictándose en consecuencia la Resolución N° 66 de fecha 24 de junio de 2022, por la cual se declara la caducidad de instancia. -----

Que, en fecha 13 de julio de 2022, se presenta el representante convencional de GUTIS LTDA. e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 66 de fecha 24 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, habiendo expresado agravios el representante convencional de GUTIS LTDA. el 18 de noviembre de 2022 y en fecha 14 de abril de 2023 la representante convencional de la firma solicitante presentara el escrito de contestación de los agravios, esta Dirección se declara competente para entender en el presente caso en fecha 24 de abril de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de Marcas, y de conformidad con el Art. 172, 173, 174 de CPC se operará la Caducidad de la Instancia en toda clase de juicio, cuando no se instare dentro del plazo de 6 (seis) meses.../... En relación al informe del Actuario, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo establecido en la Ley para que se opere la caducidad de la instancia.../... El Director resuelve declarar operada la caducidad de la instancia en la solicitud de oposición N° 02918/21."-----

Que, manifiesta la recurrente, entre otros argumentos: "(...) Que niego todos y cada uno de los fundamentos invocados en la resolución, en la cual se resolvió declarar la caducidad de la acción deducida por la Recurrente, ya que la Dirección incurre en errores en el plazo de caducidad de la oposición contra la marca solicitada; y solicito desde ya la revocación de la resolución.../... Que, en fecha 16 de junio de 2021 venció el plazo para interponer oposiciones a la solicitud de marca, en fecha 16 de julio de 2021 la Dirección dictó la providencia de traslado abonada la tasa correspondiente a la notificación de dicha providencia de traslado al ujier de la Dirección de Asuntos Litigiosos.../... Habiendo abonado la tasa de la notificación correspondiente en fecha 30 de diciembre de 2021 y a pesar de numerosas insistencias realizadas al ujier, este no realizó la notificación y ante tal motivo, en fecha 25 de junio de 2022, volvimos a realizar el pago de la notificación a fin de que el ujier proceda a la notificación efectiva de la providencia, la cual a la fecha de


Alm. Claudia P. de la Cruz
Directora General
DIRECCIÓN NACIONAL DE
PROPIEDAD INTELLECTUAL
PARAGUAY

Resolución N° **0756**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 66 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GuVie", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 68635/2020, SOLICITADA POR GMF S.R.L. -----

esta presentación aún no se ha realizado; teniendo el mismo la carga del impulso del proceso.../... En concordancia al art. 176 (inc. c) y a la doctrina mencionada, se puede confirmar que no se produce la caducidad de la instancia debido a la mora del ujier notificador en realizar la notificación correspondiente.../... En base a lo expuesto respetuosamente peticiono: revocar la Resolución N° 66/2022. ---

Que, por su parte, la representante convencional del solicitante presentó escrito de contestación a la expresión de agravios y entre otros argumentos menciona "(...) Resulta completamente improcedente y hasta de mala fe con el afán de confundir a V.E., mencionar la suspensión de los plazos procesales dispuesta por las medidas sanitarias con relación al covid-19, ya que la presente solicitud de registro ha sido presentada en fecha 23 de octubre de 2020 cuando todos los plazos procesales se encontraban reanudados, como el mismo apelante lo manifiesta, citando la Resolución N° 176/2020. Por lo tanto, la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos no incurrió en ningún error en el cómputo del plazo de caducidad ya que, ningún plazo se encontraba suspendido con posterioridad a la presentación de mi solicitud de mi principal.../... La providencia de traslado de oposición fue emitida en fecha 16 de julio del año 2021 y el informe de caducidad ha sido elaborado en fecha 16 de junio de 2022, es decir, 11 meses después, por tanto, no existe ningún error incurrido por la Dirección.../... Cabe destacar que, a la fecha no ha sido posible verificar la contraparte sobre los recibos de pagos de las cédulas de notificación firmados por los Ujieres Notificadores, mencionados como adjuntos; que, no se encuentran disponibles en el expediente, por lo tanto, lo argumentado por la apelante carece de sustento legal y demuestro a su vez más su falta de acción, la cual ha originado la caducidad de la instancia de pleno derecho.../... La presente apelación debe ser rechazada por su notoria improcedencia y consecuentemente la Resolución N° 66/2022 debe ser confirmada totalmente por haber sido dictada conforme a derecho.-----

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

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

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

Que, al respecto, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición de la oposición en fecha 14 de enero de 2021. En ese sentido, el informe del Actuario expresa que, en el caso de autos: "Se tiene como último trámite procesal la providencia de correr traslado de fecha 16 de junio de 2022. A la fecha ha transcurrido con exceso el plazo legal establecido para la aplicación de la caducidad de la instancia administrativa" de ello se colige que ha transcurrido el plazo establecido en la Ley para que opere la caducidad de la instancia ya que el oponente no ha realizado ninguna actuación conducente a la prosecución del proceso desde el dictado de la providencia de fecha 16 de julio de 2021 y hasta el 16 de junio de 2022, fecha en que fue dictado el Informe citado precedentemente, por lo que corresponde confirmar la Resolución recurrida.-----


Abg. Claudio A. ...
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos
Ministerio de Industria y Comercio
Asesor

Resolución N°

0756

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 66 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GuViT", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 68635/2020, SOLICITADA POR GMF S.R.L. -----

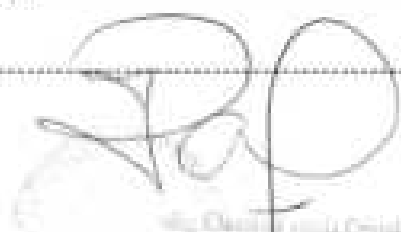
Que, esto fue constatado, conforme a los datos tanto del sistema informático de marcas como del expediente a la vista. El oponente no realizó las diligencias para dar continuidad a la oposición.-----

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

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

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 66 de fecha 24 de junio de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos por los argumentos expuestos en el exordio de la presente resolución.-----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "GuViT", clase 05, Acta N° 68635/2020, solicitada a nombre de GMF S.R.L.-----
- Art. 3º** **NOTIFIQUESE** por Cédula.-----


Dra. Claudia María González
Directora General Interim
Dirección General de Propiedad Industrial
Ministerio de Industria y Comercio

Resolución N°

0757

POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATORIA EN LA RESOLUCIÓN N° 643 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2024, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BOVICORT", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 11767/2012 SOLICITADO POR MULTI AGRO IMPORT. EXPORT S.A.-----

Asunción, 27 SEP 2024

VISTO: El recurso de aclaratoria Acta N° 4278799 presentado en fecha 10 de septiembre de 2024, clase 35, solicitado por la representante convencional del solicitante MULTI AGRO IMPORT. EXPORT S.A., y;

RESULTA:

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

CONSIDERANDO:

Que, respecto al recurso de aclaratoria, la Dra. Ferreira Armele en su obra Nuevas tendencias jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay en materia de Recursos de Nulidad, Apelación, Reposición y Aclaratoria expresa: *"nuestro código de forma, al prever este recurso o remedio procesal para la corrección de errores materiales, aclaración de conceptos oscuros, así como para suplir las cuestiones omitidas por el órgano juzgador, a fin de que el mismo las rectifique, aclare o supla en su caso. Asimismo, como todo recurso, la aclaratoria debe tener como fundamento la existencia de un agravio. El agravio a ser reparado podría ser: el concepto oscuro, el error material, o bien la omisión incurrida. Sin embargo, y como también establece nuestro código de manera expresa, su corrección no debe alterar lo sustancial de la resolución, ni ser susceptible de generar un perjuicio, que podría consistir en una dificultad o imposibilidad de cumplimiento de lo resuelto. En cuanto a la finalidad del Recurso de Aclaratoria, opina De Santo, como la mayoría de la doctrina a la cual adherimos, que el recurso de aclaratoria tiene por finalidad subsanar defectos de la resolución, evitando el alargamiento injustificado del proceso (principio de celeridad)"*¹.-----

Que, por un error involuntario, fue consignado erróneamente en el Art. 1º "DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud de registro de marca "BOVICORT", clase 35, Acta N° 1211767, presentada por MULTI AGRO IMPORT. EXPORT S.A." 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° 643 de fecha 29 de agosto de 2024 dictada por la Dirección General de Propiedad Industrial.-----
- Art.2º** RECTIFICAR el Art. 1º de la resolución referida donde se consignó como: DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud de registro de marca "BOVICORT", clase 35, Acta N° 11767/2012, presentada

¹ FERREIRA, Andrea. Nuevas tendencias jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay en materia de Recursos de Nulidad, Apelación, Reposición y Aclaratoria. Pág. 58.

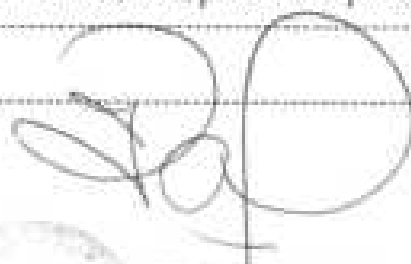
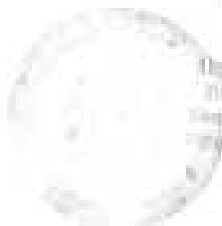

Dra. Carolina González
Directora General Interina
de Propiedad Industrial

Resolución N° **0757**

POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATORIA EN LA RESOLUCIÓN N° 643 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2024, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BOVICORT", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 11767/2012 SOLICITADO POR MULTI AGRO IMPORT. EXPORT S.A.-----

por MULTI AGRO IMPORT. EXPORT S.A., quedando de la siguiente manera: Art. 1º
DECLARAR operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición
planteado por TORTUGA COMPANHIA ZOOTÉCNICA AGRARIA, en la solicitud de
registro de marca "BOVICORT", clase 35, Acta N° 11767/2012, presentada por MULTI
AGRO IMPORT. EXPORT S.A.-----

Art. 3º NOTIFIQUESE por Cédula.-----



Dr. Claudio Pineda Cruzado
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Departamento de Propiedad Industrial
Calle de la Libertad 100, Asunción, Paraguay