

Resolución N°

0161

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 20 DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA INDUCLOR S.R.L. Y ETIQUETA, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 56528/2014, SOLICITADA POR INDUCLOR S.R.L.-----

Asunción, 01 ABR 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de LIMANSKY S.A. contra la Resolución N° 20 de fecha 07 de agosto de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 17 de diciembre de 2014 la firma INDUCLOR S.R.L. solicita el registro de la marca INDUCLOR S.R.L. Y ETIQUETA para amparar servicios de la clase 35.-----

Que, por proveído de fecha 03 de noviembre de 2016 se concede el recurso interpuesto, dictándose la providencia de "Correr traslado" por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 15 de junio de 2017 el representante convencional de INDUCLOR S.R.L. solicita la caducidad de instancia en el expediente de autos en base a que no se ha registrado movimiento desde la providencia del 03 de noviembre de 2016. Este planteamiento activó el informe del Actuario de fecha 07 de agosto de 2018, que obra en autos a fs. 22, dictándose en consecuencia la Resolución N° 20 de fecha 07 de agosto de 2018, por la cual se declara la caducidad de instancia. -----

Que, en fecha 17 de diciembre de 2018 se presenta el representante convencional de LIMANSKY S.A. e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 20 de fecha 07 de agosto de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, habiendo expresado agravios el representante convencional de LIMANSKY S.A.; el 11 de marzo de 2022 y en fecha 24 de mayo de 2022 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 19 de mayo 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° 08955/2015."-

Que, manifiesta la recurrente, entre otros argumentos: "(...) La caducidad del expediente fue dictada cuando este contaba ya con la providencia que ordenaba el traslado de la oposición al solicitante para que este a conteste en el plazo conferido por la ley.../... A este respecto, la legislación marcaria en su art. 47 dicta: "De la oposición deducida se correrá traslado, notificando por cédula al solicitante o su apoderado por un plazo de dieciocho días hábiles para contestarla" .../... Según establece el art. 136 del Código Procesal Civil: las notificaciones por cédulas serán notificadas por los ujieres.../... Podemos concluir que la notificación de traslado, que a la fecha se encuentra pendiente, es realizada mediante cédula de notificación y que la


Cecilia Cecilia Castaldi
Directora General Interina
Ministerio General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0161

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 20 DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA INDUCLOR S.R.L. Y ETIQUETA, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 56528/2014, SOLICITADA POR INDUCLOR S.R.L.-----

persona encargada de realizarlo es el ujier, no así ninguna de las partes.../... Al hacer lugar a la caducidad propuesta por la contraparte, el Señor Director no tuvo en cuenta que la imposibilidad de impulso procesal generada en autos era imputable a las partes, sino que fue dada por el hecho de que la notificación de una providencia recae sola y exclusivamente en manos del ujier notificador.../... escapa de las manos del oponente, en este caso, la mora en el diligenciamiento de la cédula de traslado.../... Cabe también destacar, que solicitante de la marca no impulsó el proceso del expediente.../... A la Señora Directora solicito oportunamente dictar resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 20/2018".-----

Que, por su parte, la representante convencional de la firma solicitante presenta escrito de contestación a la expresión de agravios y entre otros argumentos menciona "(...) Sabemos muy bien, que es el impulso procesal de las partes el que mantiene vigente y vivo un expediente, sea, este en cualquier jurisdicción, sea este un proceso administrativo o un proceso judicial, y que corresponde a las partes el impulso procesal y que el impulso procesal de cualquiera de las partes, beneficia al resto, salvo contadas excepciones, sobre todo en el ámbito de lo contencioso administrativo.../... Bajo ningún concepto es válido argumentar que la responsabilidad de la caducidad de una oposición es culpa neta y absoluta del Ujier notificador por no haberla practicado.../... Existe una profusa jurisprudencia al respecto, tampoco ha arrimado recibo alguno o documento alguno por el cual pueda deslindar su única y absoluta responsabilidad.../... Existe el axioma que dice: "El interés es la medida de la acción".../... En este caso, es única y exclusiva competencia y responsabilidad del oponente el mantener y gestionar todo el accionar de su oposición incoada. De nadie más.../... En consecuencia, ruego al Señor Director, oportunamente dictar resolución confirmando íntegramente las resoluciones N° 20/2018.-----

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. En ese sentido, cabe aclarar que esta instancia se abocará a analizar el acto administrativo que generó el recurso de apelación por parte del representante de la firma oponente.-----

Que, de las constancias obrantes en autos se puede visualizar que se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición de la oposición en fecha 04 de marzo de 2015. El 06 de octubre de 2015, el representante convencional del solicitante presenta la contestación de oposición de manera extemporánea, este a su vez, en fecha 15 de junio de 2017 presenta "solicita la caducidad" de instancia en el expediente de autos sobre la base de que no se registraron movimientos desde la providencia "Correr traslado" del 03 de noviembre de 2016. Esto fue constatado, conforme a los datos tanto del sistema informático de marcas como del expediente a la vista.-----

Que, en ese sentido, el informe del Actuario expresa que, en el caso de autos: "Se observa a fs. 15 como último trámite procesal la providencia de correr traslado de fecha 17 de octubre de 2016, siendo ésta la última actuación tendiente a impulsar el procedimiento; verificando que el siguiente movimiento fue una presentación por escrito de tomar intervención de fecha 09 de mayo de 2018, existiendo entre el movimiento de providencia última y el escrito de de intervención un tiempo de aproximadamente un año y medio ; en el sistema informático tampoco hubo un impulso procesal en ese lapso de un año y medio.-----


Abg. Cecilia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Ministerio de Cultura y Turismo
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0161**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 20 DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA INDUCLOR S.R.L. Y ETIQUETA, CLASE 35, EXPEDIENTE N° 56528/2014, SOLICITADA POR INDUCLOR S.R.L.-----

Notándose la inactividad desde la fecha 03 de noviembre de 2016 a 09 de mayo de 2018 por las constancias obrantes en autos, 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 solicitante no ha realizado ninguna actuación conducente a la prosecución del proceso desde el dictado de la providencia de fecha 04 de marzo de 2015 y hasta el 03 de noviembre de 2016, fecha en que fue dictado el Informe citado precedentemente, por lo que corresponde confirmar la Resolución recurrida.-----

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, queda en manos del oponente el impulso procesal, a saber, la notificación de la providencia y se confirma que el mismo no ha efectuado ningún acto de procedimiento luego de que la instancia administrativa tenga por iniciada la oposición y ordene, consecuentemente, el traslado al solicitante y, desde dicha fecha, hasta la declaración de caducidad, ha transcurrido en exceso el plazo establecido en el artículo legal citado, no habiendo realizado ningún acto el oponente, que es a quien compete realizar los actos procesales conducentes para el avance de la instancia por el incoada.-----

Que, por consiguiente, 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° 20 de fecha 07 de agosto de 2018 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 **INDUCLOR S.R.L. Y ETIQUETA**, clase 35, Acta N° 56528/2014, solicitada a nombre de **INDUCLOR S.R.L.**-----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----


Claudia Pineda Cristaldo
Directora General Interina
Dirección de Propiedad Industrial
Ministerio de la Propiedad Intelectual

Resolución N° **0162**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 21 DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA INDUCLOR Y ETIQUETA, CLASE 03, EXPEDIENTE N° 56529/2014, SOLICITADA POR INDUCLOR S.R.L. -----

Asunción, 01 ABR 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de LIMANSKY S.A. contra la Resolución N° 21 de fecha 07 de agosto de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 17 de diciembre de 2014 la firma INDUCLOR S.R.L. solicita el registro de la marca INDUCLOR Y ETIQUETA para amparar productos de la clase 03.-----

Que, por proveído de fecha 17 de octubre de 2016 se concede el recurso interpuesto, dictándose la providencia de "Correr traslado" por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 17 de noviembre de 2017 el representante convencional de INDUCLOR S.R.L. urge se tome nota de la caducidad de instancia en el expediente de autos en base a que no se ha registrado movimiento desde la providencia del 17 de octubre de 2016. Este planteamiento activó el informe del Actuario de fecha 07 de agosto de 2018, que obra en autos a fs. 22, dictándose en consecuencia la Resolución N° 21 de fecha 07 de agosto de 2018, por la cual se declara la caducidad de instancia. -----

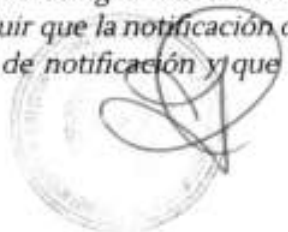
Que, en fecha 17 de diciembre de 2018 se presenta el representante convencional de LIMANSKY S.A. e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 21 de fecha 07 de agosto de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, habiendo expresado agravios el representante convencional de LIMANSKY S.A.; el 11 de marzo de 2022 y en fecha 24 de mayo de 2022 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 19 de mayo 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° 08955/2015."-

Que, manifiesta la recurrente, entre otros argumentos: "(...) La caducidad del expediente fue dictada cuando este contaba ya con la providencia que ordenaba el traslado de la oposición al solicitante para que este a conteste en el plazo conferido por la ley.../... A este respecto, la legislación marcaria en su art. 47 dicta: "De la oposición deducida se correrá traslado, notificando por cédula al solicitante o su apoderado por un plazo de dieciocho días hábiles para contestarla" .../... Según establece el art. 136 del Código Procesal Civil: las notificaciones por cédulas serán notificadas por los ujieres.../... Podemos concluir que la notificación de traslado, que a la fecha se encuentra pendiente, es realizada mediante cédula de notificación y que la



Resolución N°

0162

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 21 DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA INDUCLOR Y ETIQUETA, CLASE 03, EXPEDIENTE N° 56529/2014, SOLICITADA POR INDUCLOR S.R.L. -----

persona encargada de realizarlo es el ujier, no así ninguna de las partes.../... Al hacer lugar a la caducidad propuesta por la contraparte, el Señor Director no tuvo en cuenta que la imposibilidad de impulso procesal generada en autos era imputable a las partes, sino que fue dada por el hecho de que la notificación de una providencia recae sola y exclusivamente en manos del ujier notificador.../... escapa de las manos del oponente, en este caso, la mora en el diligenciamiento de la cédula de traslado.../... Cabe también destacar, que solicitante de la marca no impulsó el proceso del expediente.../... A la Señora Directora solicito oportunamente dictar resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 21/2018.-----*

Que, por su parte, la representante convencional de la firma solicitante presenta escrito de contestación a la expresión de agravios y entre otros argumentos menciona "(...) Sabemos muy bien, que es el impulso procesal de las partes el que mantiene vigente y vivo un expediente, sea, este en cualquier jurisdicción, sea este un proceso administrativo o un proceso judicial, y que corresponde a las partes el impulso procesal y que el impulso procesal de cualquiera de las partes, beneficia al resto, salvo contadas excepciones, sobre todo en el ámbito de lo contencioso administrativo.../... Bajo ningún concepto es válido argumentar que la responsabilidad de la caducidad de una oposición es culpa neta y absoluta del Ujier notificador por no haberla practicado.../... Existe una profusa jurisprudencia al respecto, tampoco ha arrojado recibo alguno o documento alguno por el cual pueda deslindar su única y absoluta responsabilidad.../... Existe el axioma que dice: El interés es la medida de la acción".../... En este caso, es única y exclusiva competencia y responsabilidad del oponente el mantener y gestionar todo el accionar de su oposición incoada. De nadie más.../... En consecuencia, ruego al Señor Director, oportunamente dictar resolución confirmando íntegramente las resoluciones N° 21/2018.-----

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. En ese sentido, cabe aclarar que esta instancia se abocará a analizar el acto administrativo que generó el recurso de apelación por parte del representante de la firma oponente.-----

Que, de las constancias obrantes en autos se puede visualizar que se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición de la oposición en fecha 04 de marzo de 2015. El 06 de octubre de 2015, el representante convencional del solicitante presenta la contestación de oposición de manera extemporánea, este a su vez, en fecha 17 de noviembre de 2017 presenta "urgir se tome nota de la caducidad" de instancia en el expediente de autos sobre la base de que no se registraron movimientos desde la providencia "Correr traslado" del 17 de octubre de 2016. Esto fue constatado, conforme a los datos tanto del sistema informático de marcas como del expediente a la vista -----

Que, en ese sentido, el informe del Actuario expresa que, en el caso de autos: "Se observa a fs. 15 como último trámite procesal la providencia de correr traslado de fecha 17 de octubre de 2016, siendo ésta la última actuación tendiente a impulsar el procedimiento; verificando que el siguiente movimiento fue una presentación por escrito de tomar intervención de fecha 09 de mayo de 2018, existiendo entre el movimiento de providencia última y el escrito de de intervención un tiempo de aproximadamente un año y medio ; en el sistema informático tampoco hubo un impulso procesal en ese lapso de un año y medio.



Resolución N° **0162**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 21 DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA INDUCLOR Y ETIQUETA, CLASE 03, EXPEDIENTE N° 56529/2014, SOLICITADA POR INDUCLOR S.R.L. -----

Notándose la inactividad desde la fecha 17 de octubre de 2016 a 09 de mayo de 2018 por las constancias obrantes en autos, 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 solicitante no ha realizado ninguna actuación conducente a la prosecución del proceso desde el dictado de la providencia de fecha 04 de marzo de 2015 y hasta el 17 de octubre de 2016, fecha en que fue dictado el Informe citado precedentemente, por lo que corresponde confirmar la Resolución recurrida. -----

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, queda en manos del oponente el impulso procesal, a saber, la notificación de la providencia y se confirma que el mismo no ha efectuado ningún acto de procedimiento luego de que la instancia administrativa tenga por iniciada la oposición y ordene, consecuentemente, el traslado al solicitante y, desde dicha fecha, hasta la declaración de caducidad, ha transcurrido en exceso el plazo establecido en el artículo legal citado, no habiendo realizado ningún acto el oponente, que es a quien compete realizar los actos procesales conducentes para el avance de la instancia por el incoada. -----

Que, por consiguiente, 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° 21 de fecha 07 de agosto de 2018 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 **INDUCLOR Y ETIQUETA**, clase 03, Acta N° 56529/2014, solicitada a nombre de **INDUCLOR S.R.L.** -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



Resolución N° **0163**

POR LA CUAL SE REVOCA POR CONTRARIO IMPERIO LA RESOLUCIÓN N° 864 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024, SE DISPONE LA NULIDAD DE ACTUACIONES Y SE RETROTRAEN LAS ACTUACIONES A LA PROVIDENCIA DE FECHA 02 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LASCANABIS CBD", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 1782193 SOLICITADO POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.-----

Asunción, 03 ABR 2025

VISTO: El expediente N° 17/82193 de fecha 30 de octubre de 2017 de solicitud de registro de Marca N° 17/82193, del que,-----

RESULTA:

Que, en fecha 30 de octubre de 2017 se presentó la solicitud de registro de marca N° 17/82193, clase 05, solicitado por VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.-----

Que, la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos dictó la resolución N° 814 de fecha 16 de septiembre de 2019 por la cual se declara procedente y hace lugar a la acción deducida por MEDICAMENTO GÉNÉRICO S.A. contra VICENTE SCAVONE & CIA COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A., sobre oposición al registro de la Marca "LASCANABIS CBD", clase 05.-----

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

Que, en fecha 15 de noviembre de 2019 se dicta providencia de "Exprese Agravios el Apelante".-----

Que, el 2 de julio de 2021, ha sido emitida la providencia "Declárese desierto el Recurso de Apelación" interpuesto contra la Resolución N°: 814 de fecha 16 de septiembre de 2019.-----

Que, en fecha 29 de agosto de 2024 se presenta el representante convencional de VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A., se da por notificado y solicita caducidad de la instancia.-----

Que, la Dirección General de Propiedad industrial dicta resolución N°: 864 de fecha 25 de noviembre de 2024.-----

CONSIDERANDO:

Que, tras una revisión minuciosa del expediente, se ha determinado que la Resolución N° 864 del 25 de noviembre de 2025, carece de validez y debe ser revocada en su totalidad por la vía administrativa, por las razones que se detallan a continuación.-----

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

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

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

Resolución N° **0163**

POR LA CUAL SE REVOCA POR CONTRARIO IMPERIO LA RESOLUCIÓN N° 864 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024, SE DISPONE LA NULIDAD DE ACTUACIONES Y SE RETROTRAEN LAS ACTUACIONES A LA PROVIDENCIA DE FECHA 02 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LASCANABIS CBD", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 1782193 SOLICITADO POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.-----

Que, claramente, fue un error de la administración haber impulsado el trámite de solicitud de registro de la Marca N° 17/82193. En el presente caso, se ha omitido considerar que la solicitud de registro de la marca "LASCANABIS CBD" debió ser archivada en su momento. Esto se debe a que la Resolución N° 814, de fecha 16 de septiembre de 2019, que rechazaba la solicitud, había quedado firme. Al no haberse considerado este aspecto crucial, se generó un error administrativo que contraviene lo establecido en dicha resolución, haciendo necesario revocar por contrario imperio, anular las actuaciones y necesariamente retrotraer las actuaciones a la providencia de fecha 02 de julio de 2021, correspondiente del trámite de solicitud de registro de la marca. -----

Que, de acuerdo con la doctrina más actualizada, los actos reglados de la administración que son concedidos en contra del cumplimiento de algún requisito legal (y no un mero cambio de criterio de la administración) son nulos de nulidad absoluta, teniendo su declaración efecto ex tunc en razón de que un acto viciado de nulidad se considera inexistente. También el Poder Judicial se expidió respecto de este particular cuando dijo: "El acto administrativo que no fuese regular por error grave de derecho, al transgredir una prohibición expresa de normas constitucionales, legales o sentencias judiciales, adolece de nulidad absoluta y es susceptible de ser revocado por la propia autoridad que lo expidió." (Tribunal de Cuentas de Asunción, sala I. 03/04/09. NOVARTIS AG c. Res. 57 del 15/05/06 de la Dirección de la Propiedad Industrial. Ac. y Sent. Nro. 25, publicado en La Ley Paraguay en 2009).-----

Que, el fallo transcrito parcialmente en el párrafo que antecede coincide con el criterio expuesto en los siguientes fallos: Acuerdo y Sentencia Nro. 1.175/13 del 18/09/13 de la Sala Penal de la CSJ en el Expediente "HOFFMAN – LA ROCHE AG C/ Resolución Nro. 131 del 11/04/06 de la DPI; Acuerdo y Sentencia Nro. 275 del 22/04/13 de la Sala Penal de la CSJ en el expediente "BIOCHEM PHARMA INC. c/ Resolución Nro. 41 de fecha 14/03/06 de la DPI"; Acuerdo y Sentencia Nro. 438 del 19/06/15 la Sala Penal de la CSJ en el Expediente: BIOCHEM PHARMA INC. C/ Res. Nro. 506 del 15/11/04 de la DPI.-----

Que, el doctrinario Miguel Marienhoff dice que: "El principio de legalidad obliga a la Administración a ajustar su conducta a la ley, en sentido lato. No sólo es un límite de la actuación administrativa, sino también una regla atributiva de competencia. Por eso la Administración no sólo puede, sino debe invalidar los actos ilegítimos para restablecer la legalidad. Como decía Bielsa, no existe mayor interés público que asegurar la legalidad." "Pero las cosas cambian cuando se trata de la revocación de un acto por razones de ilegitimidad. Tal revocación ¿es "facultativa" u "obligatoria" para la Administración Pública? La doctrina prevaleciente considera que en tal caso la Administración Pública, más que un "derecho" tiene el "deber" de revocar el acto "ilegítimo" (1136) ; así también lo estableció el Consejo de Estado de Francia (1137) . Por cierto, tal punto de vista es aceptable, pues la Administración Pública tiene el deber de ajustar su actividad al orden jurídico positivo vigente. En el Estado constitucional no se concibe una Administración que actúe al margen o en violación del sistema legal imperante. Desde luego, ha de tratarse de un supuesto de ilegitimidad que admita la extinción del acto por la propia Administración Pública mediante "revocación". (Miguel Marienhoff, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II).-----

Que, en base a los considerandos precedentes, procede la revocatoria de la Resolución N° 864 de fecha 25 de noviembre de 2024.-----



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

Resolución N°

0163

POR LA CUAL SE REVOCA POR CONTRARIO IMPERIO LA RESOLUCIÓN N° 864 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2024, SE DISPONE LA NULIDAD DE ACTUACIONES Y SE RETROTRAEN LAS ACTUACIONES A LA PROVIDENCIA DE FECHA 02 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LASCANABIS CBD", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 1782193 SOLICITADO POR VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.-----

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

- Art. 1º **REVOCAR POR CONTRARIO IMPERIO** la Resolución N° 864 de fecha 25 de noviembre de 2024 dictada por la Dirección General de Propiedad Industrial en el expediente de solicitud de registro de la marca **"LASCANABIS CBD"**, Expediente N° 1782193 presentado en fecha 30 de octubre de 2017, clase 05, por **VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.**-----
- Art. 2º **DISPONER** la nulidad de actuaciones, así como todos los actos procesales practicados en forma posterior a la Resolución N° 864 de fecha 25 de noviembre de 2024.-----
- Art. 3º **RETROTRAER** los trámites en el expediente de solicitud de registro de la **"LASCANABIS CBD"**, clase 05, Expediente N° 1782193 solicitada a nombre de **VICENTE SCAVONE & CIA. COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.** a la Providencia de fecha 02 de julio de 2021 Dictada por la Dirección General de Propiedad Industrial.-----
- Art. 4º **NOTIFÍQUESE**, por cédula.-----


Abg. Claudia Daniela Cristaldo
Directora General de Propiedad Industrial
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0164

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3.135 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TERRA MATE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 11/30024, SOLICITADO POR TERRA MATE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Asunción, 03 ABR 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional **TERRA MATE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.**, contra la Resolución N° 3.135 de fecha 20 de octubre de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 28 de junio de 2018 se presenta la representante convencional de **TERRA MATE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.** e interpone Recurso de Reconsideración y de Apelación en subsidio en contra de la Resolución No. 3.135 de fecha 20 de octubre de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 06 de mayo de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.

Que, en fecha 05 de junio de 2019, la representante convencional de **TERRA MATE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 19 de agosto de 2019.

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) *Primeramente, atendiendo al 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 calificación 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 ...//... Para calificar de genérica la marca **TERRA MATE** debemos saber qué constituye un vocablo genérico. Siguiendo a Otamendi, tenemos que las designaciones genéricas se tratan, como su nombre lo indica, de designaciones que definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto. Es el caso de las palabras "Automotor", "Motor", "Máquina", "Mueble", "Asiento", entre tantos otros. Teniendo como parámetro esta correcta premisa, debemos analizar si **TERRA MATE** define la categoría, especie o género de los servicios que pretende proteger: Comercialización, importación y exportación de yerba mate, té de hierbas, té y productos alimenticios. La conclusión es evidente. La denominación **TERRA MATE** de ninguna manera puede considerarse genérica ya que sólo no define a los servicios. Para mejor ilustración ejemplificamos el caso, denominaciones genéricas para cubrir los servicios*

Abg. Gladys Almida Cristóbal
Dirección General de Marcas
Dirección Nacional de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3.135 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TERRA MATE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 11/30024, SOLICITADO POR TERRA MATE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

*que mi mandante busca proteger serían "yerba mate" o "yerbas", entre otros tantos ejemplos que entran dentro de la categoría de lo genérico, pero de ninguna manera la marca **TERRA MATE** es una denominación genérica(...)"*

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

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. Primeramente, atendiendo lo mencionado anteriormente, se observa que, la solicitante pretende el registro de la marca "**TERRA MATE Y ETIQUETA**" para la clase 35 ofreciendo los servicios de "*Comercialización, importación y exportación de yerba mate, té de hierbas, té y productos alimenticios*".

Que, por lo tanto, aunque individualmente las palabras TERRA y MATE podrían tener connotaciones descriptivas, su combinación en la denominación TERRA MATE Y ETIQUETA no puede considerarse genérica para los servicios que la solicitante pretende registrar. La marca no define los servicios en sí mismos ni la categoría a la que pertenecen, sino que funciona como un identificador distintivo de la empresa y sus servicios.

Que, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, explica que las designaciones genéricas "*definen no directamente el objeto en cuestión, sino la categoría, la especie o el género al que pertenece ese objeto*". Es decir, no describen el producto o servicio en sí mismo, sino el grupo al que pertenece. Palabras como "Automotor", "Motor", "Máquina", "Mueble" y "Asiento" son ejemplos de designaciones genéricas, ya que se refieren a categorías amplias de objetos.

Que, en lo que respecta a TERRA MATE, si bien "Mate" podría ser considerado genérico para productos derivados de la yerba mate, y "Terra" podría serlo para productos relacionados con la tierra o la agricultura, la combinación de ambos términos crea una expresión que no define directamente los servicios de "Comercialización, importación y exportación de yerba mate, té de hierbas, té y productos alimenticios".

Que, es imprescindible examinar la petición de marca en su totalidad, evitando divisiones artificiales que puedan distorsionar la percepción general del público. La marca en cuestión no es simplemente una descripción genérica, sino que posee características únicas que la hacen reconocible y distinguible por los consumidores.

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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3.135 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TERRA MATE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 11/30024, SOLICITADO POR TERRA MATE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.,-----

Que, el logotipo distintivo, con la inscripción "TERRA MATE" en letras mayúsculas rojas con contorno negro sobre un fondo amarillo degradado, refuerza aún más su singularidad. La tipografía tridimensional, con sombras y bordes irregulares, evoca una sensación de autenticidad y tradición. Tanto el diseño distintivo como la combinación cromática del logotipo contribuyen a la creación de un signo distintivo susceptible de registro. La combinación de elementos visuales y textuales crea una impresión duradera en la mente del consumidor, lo que facilita la identificación y asociación del producto con la marca.-----

Que, en conclusión, la marca "TERRA MATE", junto con su logotipo, presenta características distintivas que la hacen merecedora de registro. Su diseño y combinación de elementos visuales y textuales la convierten en un signo reconocible y distinguible en el mercado.-----



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

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

Que, conviene asimismo mencionar que la marca "TERRA MATE Y ETIQUETA" solicitada por TERRA MATE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., se constituye del nombre comercial, el cual goza de protección al tratarse de un bien jurídico amparado por la Ley de Marcas, en su Título II, acerca del Nombre Comercial y las diversas situaciones que rodean a la misma. En primer término, el Art. 72 dispone: *"El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley"*. A su vez, el Art. 75 expresa: *"El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley"*. El Art. 76 prescribe acerca del derecho que le asiste al titular del nombre comercial y dispone: *"El titular de un nombre comercial tendrá el derecho*

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 3.135 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TERRA MATE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 11/30024, SOLICITADO POR TERRA MATE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.,-----

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, es importante resaltar que la solicitante utiliza la denominación de la marca desde su fundación en Brasil, tanto para la comercialización de sus productos como para el nombre de la empresa. En este contexto, el Artículo 8 del Convenio de París estipula 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". Esto implica que el nombre comercial, al igual que una marca de fábrica o de comercio, goza de protección en todos los países que forman parte del Convenio de París, sin necesidad de que sea registrado o depositado. El principio subyacente es salvaguardar la identidad y reputación de las empresas y sus productos, evitando que terceros se aprovechen de su nombre y prestigio.-----

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 3.135 de fecha 20 de octubre de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "TERRA MATE Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N° **11/30024**, solicitada a nombre de TERRA MATE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.-----
- Art. 3º** **NOTIFIQUESE.**-----



¹ https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_611.pdf, GUÍA PARA LA APLICACIÓN DEL CONVENIO DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL REVISADO EN ESTOCOLMO EN 1967 POR EL PROFESOR G. H. C. BODENHAUSEN, DIRECTOR DE LA OMPI (BIRPI).

Resolución N° **0165**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N°072 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ITSA INDUSTRIA & TECNOLOGIA Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 2197469, A NOMBRE DE IT SOCIEDAD ANONIMA.

Asunción, 03 ABR 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **ITASA S.A.** en contra de la Resolución N° 072 de fecha 14 de febrero de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 19 de abril de 2024 se presenta el representante convencional de **ITASA S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 072 de fecha 14 de febrero de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 09 de mayo de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.

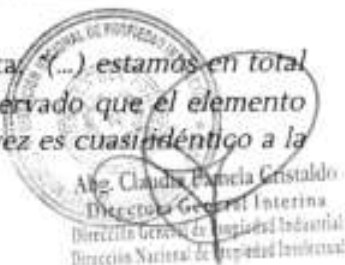
Que, en fecha 20 de junio de 2024, el representante convencional de **ITASA S.A.** expresó agravios; dictándose en fecha 25 de junio de 2024 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.

Que, en fecha 14 de agosto de 2024, se presenta el representante de **IT SOCIEDAD ANONIMA**, y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 19 de agosto de 2024.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) analizando las marcas ITSA INDUSTRIA & TECNOLOGIA Y ETIQUETA (solicitada) vs ITASA (oponente), se puede concluir válidamente que las marcas en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores, reuniendo la marca solicitada ITSA los elementos necesarios para su registro que son novedad y especialidad, como también mencionar que la marca solicitada va acompañada de una etiqueta original y novedosa, alejando aún más cualquier posibilidad de concusión, asociación o dilución de la marca registrada como alega el oponente por lo que las mismas pueden coexistir pacíficamente, constatándose de esta forma que las marcas no guardan ninguna relación ni confundibilidad .../... podemos dilucidar que las marcas en pugna tienen elementos que la hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto, como en este caso que nos ocupa, de ahí que podemos concluir que la solicitada podrá proseguir con los trámites y coexistir en el mercado con la ya registradas en igual derecho y condiciones como lo dispone el ordenamiento jurídico (...)"*.

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **ITASA S.A.** y manifiesta: *"(...) estamos en total desacuerdo con lo expuesto por el Aquo, ya que a simple vista puede ser observado que el elemento principal de la marca solicitada por la adversa es la palabra "ITSA", la que a su vez es cuasidéntico a la*


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

Resolución N° **0165**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N°072 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ITSA INDUSTRIA & TECNOLOGIA Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 2197469, A NOMBRE DE IT SOCIEDAD ANONIMA.

denominación "ITASA" de la marca de mi mandante. Las semejanzas se perciben a prima facie en todos los planos comparativos, a saber: visual, ortográfico y fonético .../... por otro lado, si bien es cierto que la solicitud de registro presentada por la adversa ha sido presentada como una marca mixta, si se observa el diseño del logo de la marca se puede notar fácilmente que tampoco sirve para aportar distintividad a la marca, muy por el contrario de lo que sostiene el Aquo al mencionar que la marca solicitada va acompañada de una etiqueta original y novedosa, puesto que el mismo consiste solamente en la denominación "ITSA INDUSTRIA & TECNOLOGÍA" un lugar secundario (...).

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante, y manifiesta: "(...) por la referida Resolución, la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, muy justa y atinadamente declaró improcedente y no hizo lugar a la acción deducida por la firma **ITASA S.A.**, contra el pedido de registro de la marca que tengo acreditada en el expediente de solicitud e registro de la marca **ITSA INDUSTRIA & TEGNOLOGIA Y ETIQUETA**, solicitada por mi mandante, para distinguir y amparar los **SERVICIOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, ELECTROMECAÓNICAS Y ELECTRÓNICAS, CONSTRUCCIÓN DE OTROS PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL N.C.P. Y OTRAS INSTALACIONES DE CONSTRUCCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO**; comprendidos en la clase 37 .../... como podrá apreciar V.S., la Resolución N° 72/24, contra la cual se alzar  en apelaci n la oponente de la mencionada marca, est  ajustada a DERECHO en todas sus partes, de all  que, mal podr a como pretende el apelante, argumentarse v lidamente por su revocatoria. M s a n, cuando la mencionada Resoluci n administrativa, no incurre en errores de forma ni de fondo al juzgar la cuesti n debatida. La misma ha tenido en cuenta muy justamente, al resolver la cuesti n, que, "analizand las marcas ITSA INDUSTRIA & TEGNOLOGIA Y ETIQUETA solicitada VS. ITASA S.A. (oponente), en conjunto encontramos que se puede concluir v lidamente que las marcas en cuesti n no podr n de manera alguna causar confusi n directa ni indirecta o inducir en error al p blico consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores, reuniendo la marca solicita **ITSA INDUSTRIA & TEGNOLOGIA Y ETIQUETA**, los elementos necesarios para su registro que son novedad y especialidad, por lo que las mismas pueden coexistir pac ficamente, constat ndose de esta forma que las marcas no producen ninguna confundibilidad (...).

Que, corresponde a esta Direcci n resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto.

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la marca ya existente (base de oposici n), las marcas en cuesti n deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simult nea y, el resultado que arroje la visi n en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusi n entre las mismas. Del an lisis en conjunto vemos que ambas marcas cuentan con etiquetas, y en conjunto dejan una impresi n muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusi n entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:

MARCA SOLICITADA	MARCA Oponente
ITSA INDUSTRIA & TEGNOLOGIA Y ETIQUETA	ITASA

Dr. Claudia Elena Cristaldo
Directora General Interna
Direcci n General de Propiedad Industrial
Direcci n Nacional de Propiedad Intelectual

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N°072 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ITSA INDUSTRIA & TECNOLOGIA Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 2197469, A NOMBRE DE IT SOCIEDAD ANONIMA.

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

Que, de la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen elementos diferentes entre sí, que le otorgan suficiente distintividad debido a que, la marca solicitada **ITSA INDUSTRIA & TECNOLOGIA Y ETIQUETA** utiliza una sigla clara y directa (I-T-S-A) acompañada de su significado, en cambio la marca oponente **ITASA** presenta una variación ortográfica con una vocal adicional que, a nivel fonético, transforma la pronunciación de una estructura de dos sílabas a una de tres. Esta diferencia puede afectar tanto la identificación visual de la marca como su percepción auditiva. De dichas diferencias ortográficas se genera una fuerte distinción fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil.

Que, también se ha resuelto que "La coincidencia parcial en varias denominaciones de alguna o algunas sílabas idénticas no es suficiente por sí misma para determinar su semejanza si los demás componentes de cada una de ellas tiene una significativa carga diferencial".

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la solicitada cuenta con la denominación en un fondo blanco, letras de color negro en minúsculas y mayúsculas combinadas con un color naranja, mientras que la marca oponente cuenta con una etiqueta monocromática en minúscula. En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes de fantasía y al compararlas en su conjunto, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación.

MARCA SOLICITADA	MARCA Oponente
	

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, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida.

POR TANTO,

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

Resolución N° **0165**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N°072 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ITSA INDUSTRIA & TECNOLOGIA Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 2197469, A NOMBRE DE IT SOCIEDAD ANONIMA.-----

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 072 de fecha 14 de febrero de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ITSA INDUSTRIA & TEGNOLOGIA Y ETIQUETA", clase 37, Expediente. N° 2197469, solicitada a nombre de IT SOCIEDAD ANONIMA.-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 073 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ITSA Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 2197474, A NOMBRE DE IT SOCIEDAD ANONIMA.

típicas, la impresión general y los principales elementos del signo." En ese sentido, corresponde analizar si en el caso de autos existen suficientes diferencias entre los principales elementos de los signos analizados en su conjunto.

Que, de la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que existen elementos diferentes entre sí, que le otorgan suficiente distintividad debido a que, la marca solicitada **ITSA Y ETIQUETA** utiliza una sigla clara y directa (I-T-S-A), en cambio la marca oponente **ITASA** presenta una variación ortográfica con una vocal adicional que, a nivel fonético, transforma la pronunciación de una estructura de dos sílabas a una de tres. Esta diferencia puede afectar tanto la identificación visual de la marca como su percepción auditiva. De dichas diferencias ortográficas se genera una fuerte distinción fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil. También se ha resuelto que *"La coincidencia parcial en varias denominaciones de alguna o algunas sílabas idénticas no es suficiente por sí misma para determinar su semejanza si los demás componentes de cada una de ellas tiene una significativa carga diferencial"*.

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir las etiquetas en pugna. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, ya que la solicitada cuenta con la denominación en un fondo blanco, letras de color negro en minúsculas y mayúsculas combinadas con un color naranja, mientras que la marca oponente cuenta con una etiqueta monocromática en minúscula. En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes de fantasía y al compararlas en su conjunto, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación.

MARCA SOLICITADA	MARCA Oponente
	

Que, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de productos 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 la marca oponente se encuentra registrada las clase 37, donde ampara *"Servicios de construcción de viviendas, edificios y afines, obras de albañilería, alquiler de máquinas para la construcción, demolición de construcciones, servicios de supervisión y dirección de obras de construcción y servicios de reparación e instalación de máquinas para la construcción"*; mientras que la cobertura de productos solicitada en la clase 09, comprende: Todos los productos, *"Aparatos e instrumentos científicos, de investigación, de navegación, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de detección, de pruebas, de inspección, de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación*

¹ Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo Español del 6 de mayo de 1975 = ADL, 3, 1976, pp 508 ss.

0166

Resolución N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 073 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ITSA Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 2197474, A NOMBRE DE IT SOCIEDAD ANONIMA.

o control de la distribución o del consumo de electricidad; aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos, imágenes o datos; soportes grabados o descargables, software, soportes de registro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; cajas registradoras, dispositivos de cálculo; ordenadores y periféricos de ordenador; trajes de buceo, máscaras de buceo, tapones para los oídos para buceo, pinzas nasales para submarinistas y nadadores, guantes de buceo, aparatos de respiración para la natación subacuática; extintores." Con esta comparación vemos que existe una diferencia respecto a la cobertura de las clases y los productos ofrecidos por las marcas en pugna.

Que, en ese sentido, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, fue adoptado el **Sistema Uniclase**, sistema por el cual se debe contar con un registro en cada clase a ser protegida, requisito que no cumple la marca oponente al no tener registrada su marca en la clase 09, clase donde se pretende registrar la marca solicitada "ITSA Y ETIQUETA". De ello se colige que las marcas en pugna no sólo no comparten la misma clase del nomenclador internacional, sino que tampoco comparten las coberturas; por tanto, resulta viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas en pugna, máxime cuando con los demás elementos se logra una clara diferenciación entre una marca y otra.

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, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida.

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 073 de fecha 14 de febrero de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ITSA Y ETIQUETA", clase 09, Expediente. N° 2197474, solicitada a nombre de IT SOCIEDAD ANONIMA.
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula.


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

Resolución N° **0166**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 073 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ITSA Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 2197474, A NOMBRE DE IT SOCIEDAD ANONIMA.

Asunción, 03 ABR 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de ITASA S.A. en contra de la Resolución N° 073 de fecha 14 de febrero de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 19 de abril de 2024 se presenta el representante convencional de ITASA S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 073 de fecha 14 de febrero de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 09 de mayo de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.

Que, en fecha 20 de junio de 2024, el representante convencional de ITASA S.A. expresó agravios; dictándose en fecha 25 de junio de 2024 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.

Que, en fecha 14 de agosto de 2024, se presenta el representante de IT SOCIEDAD ANONIMA, y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 19 de agosto de 2024.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) analizando las marcas ITSA Y ETIQUETA (solicitada) vs ITASA (oponente), se puede concluir válidamente que las marcas en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores, reuniendo la marca solicitada ITSA los elementos necesarios para su registro que son novedad y especialidad, como también mencionar que la marca solicitada va acompañada de una etiqueta original y novedosa, alejando aún más cualquier posibilidad de concusión, asociación o dilución de la marca registrada como alega el oponente por lo que las mismas pueden coexistir pacíficamente, constatándose de esta forma que las marcas no guardan ninguna relación ni confundibilidad .../... podemos dilucidar que las marcas en pugna tienen elementos que la hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto, como en este caso que nos ocupa, de ahí que podemos concluir que la solicitada podrá proseguir con los trámites y coexistir en el mercado con la ya registradas en igual derecho y condiciones como lo dispone el ordenamiento jurídico (...)".

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante ITASA S.A. y manifiesta: "(...) estamos en total desacuerdo con lo expuesto por el Aquo, ya que a simple vista puede ser observado que el elemento principal de la marca solicitada por la adversa es la palabra "ITSA", la que a su vez es cuasi-identico a la

Resolución N° **0166**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 073 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ITSA Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 2197474, A NOMBRE DE IT SOCIEDAD ANONIMA.

denominación "ITASA" de la marca de mi mandante. Las semejanzas se perciben a prima facie en todos los planos comparativos, a saber: visual, ortográfico y fonético .../... por otro lado, si bien es cierto que la solicitud de registro presentada por la adversa ha sido presentada como una marca mixta, si se observa el diseño del logo de la marca se puede notar fácilmente que tampoco sirve para aportar distintividad a la marca, muy por el contrario de lo que sostiene el Aquo al mencionar que la marca solicitada va acompañada de una etiqueta original y novedosa, puesto que el mismo consiste solamente en la denominación "ITSA INDUSTRIA & TECNOLOGÍA" un lugar secundario (...).

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante, y manifiesta: "(...) por la referida Resolución, la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, muy justa y atinadamente declaró improcedente y no hizo lugar a la acción deducida por la firma ITASA S.A., contra el pedido de registro de la marca que tengo acreditada en el expediente de solicitud e registro de la marca ITSA Y ETIQUETA, solicitada por mi mandante, para distinguir y ampara los SERVICIOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, ELECTROMECAÓNICAS Y ELECTRÓNICAS, CONSTRUCCIÓN DE OTROS PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL N.C.P. Y OTRAS INSTALACIONES DE CONSTRUCCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO; comprendidos en la clase 09 .../... como podrá apreciar V.S., la Resolución N° 72/24, contra la cual se alzará en apelación la oponente de la mencionada marca, está ajustada a DERECHO en todas sus partes, de allí que, mal podría como pretende el apelante, argumentarse válidamente por su revocatoria. Más aún, cuando la mencionada Resolución administrativa, no incurre en errores de forma ni de fondo al juzgar la cuestión debatida. La misma ha tenido en cuenta muy justamente, al resolver la cuestión, que, "analizando las marcas ITSA Y ETIQUETA solicitada VS. ITASA S.A. (oponente), en conjunto encontramos que se puede concluir válidamente que las marcas en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores, reuniendo la marca solicita ITSA Y ETIQUETA, los elementos necesarios para su registro que son novedad y especialidad, por lo que las mismas pueden coexistir pacíficamente, constatándose de esta forma que las marcas no producen ninguna confundibilidad (...).

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

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

MARCA SOLICITADA	MARCA Oponente
ITSA Y ETIQUETA	ITASA

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



Resolución N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 318 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2014, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TOFFEE COCO", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 1322952, A NOMBRE DE UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.-----

Asunción, 03 ABR 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A. en contra de la Resolución N° 318 de fecha 12 de mayo de 2014, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 16 de febrero de 2015 se presenta el representante convencional de UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 318 de fecha 12 de mayo de 2014, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 03 de junio de 2015 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 21 de diciembre de 2015, el representante convencional de UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A. expresó agravios; Esta Dirección General tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 13 de mayo de 2016.-----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Primeramente, para calificar de genérica la marca TOFFEE COCO debemos saber que constituye un vocablo genérico. Siguiendo a Otamendi, tenemos que las designaciones genéricas se tratan, como su nombre lo indica: "designaciones que definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto. Es el caso de las palabras "Automotor", "Motor", "Máquina", "Mueble", "Asiento", entre tantos otros" Teniendo como parámetro esta correcta premisa, debemos analizar si TOFFEE COCO define la categoría, especie o género de los productos que pretende proteger: "Confites con sabor a coco". La conclusión es evidente. La denominación TOFFEE COCO de ninguna manera puede considerarse genérica que no sólo no define al producto que pretende identificar sino que tampoco define la categoría, especie ni género de esos productos. Para mejor ilustración ejemplificamos el caso. Una denominación genérica para cubrir Confites con sabor a coco sería "golosinas" o "caramelos", entre otros tantos ejemplos que entran dentro de la categoría de lo genérico, pero de ninguna manera la marca TOFFEE COCO es una denominación genérica" (...).-----

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

Abg. Claudia Emma Celedón
Directora General de Propiedad Intelectual
Dirección General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 318 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2014, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TOFFEE COCO", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 1322952, A NOMBRE DE UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES 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, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "TOFFEE COCO" resulta descriptiva o genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita o se refiere a características propias de los productos que se desea amparar. -----

Que, en ese sentido, tenemos que la marca solicitante pretende obtener cobertura para productos de la CLASE 30, específicamente para: "**Confites con sabor a coco**".-----

Que, en relación a lo mencionado, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "TOFFEE COCO" 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 "TOFFEE COCO" pretende obtener cobertura para productos de la clase 30, que textualmente describe: "*Confites con sabor a coco*". Recordemos que la denominación solicitada es "TOFFEE COCO", cuyo elemento preponderante es el vocablo en inglés "TOFFEE" y haciendo una investigación más adentrada tenemos que "TOFFEE: es un dulce que se elabora caramelizando azúcar o melaza (creando azúcar invertido) junto con mantequilla y ocasionalmente harina." De ello se colige que, la solicitud de autos sí define al servicio que pretende identificar, por tanto, puede ser considerada incurso en una de las prohibiciones previstas en la normativa aplicable, específicamente el inc. e) del Art. 2.-----

Que, 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.*"-----

¹ <https://es.wikipedia.org/wiki/Toffee>

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

Resolución N°

0167

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 318 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2014, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TOFFEE COCO", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 1322952, A NOMBRE DE UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.-----

Que, la denominación cuyo registro se solicita **"TOFFEE COCO"**, 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 General, autorizase el registro en esas condiciones, estaría concediendo un injusto privilegio a un titular, mostrando una aventajada supremacía al obtener una marca que describa a sus productos, acarreando con ello un riesgo para el consumidor pero también, pondría en injusta desventaja a los demás comerciantes del rubro quienes se verían perjudicados por una "marca que describe y califica", sus propios productos, sin que siquiera se pueda identificar el origen empresarial de los mismos. -----

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"*.³ Tras el análisis del caso de autos, tenemos que **"TOFFEE COCO"** es una designación que expresa una calidad del producto que desea proteger ya que describe la cualidad de producir confites con sabor a coco.-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección General 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 establecido en el inc. e) del Art. 2 de la Ley N° 1294/98 de Marcas. -----

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

- Art. 1° CONFIRMAR la Resolución N° 458 de fecha 13 de marzo del 2023, dictada por la Dirección de Marcas, en el expediente de solicitud de registro de marca **"TOFFEE COCO"**, Clase 30, solicitada a nombre de **UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.**-----
- Art. 2° ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca **"TOFFEE COCO"**, Clase 30, Expediente N° 1322952, solicitada a nombre de **UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A.**-----
- Art. 3° NOTIFÍQUESE.-----


Abel Claudio Benítez Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

³ 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° **0168**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.360 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2021 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NATIVA CERVEZA ARTESANAL", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 1898356, A NOMBRE DE ERLICH CAMILO SOÜBERLICH FERNÁNDEZ.

Asunción, 03 ABR 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ERLICH CAMILO SOÜBERLICH FERNÁNDEZ, bajo patrocinio contra la Resolución N° 1.360 de fecha 24 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en 10 de diciembre de 2021 se presenta el representante convencional de ERLICH CAMILO SOÜBERLICH FERNÁNDEZ e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1.360 de fecha 24 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, por proveído de fecha 30 de diciembre de 2021 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 02 de febrero de 2022. Y por providencia de fecha 28 de marzo de 2022 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 "GRUPO NATIVA", registrada con el número 485026 a favor de MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ AYALA; Comentario: Que ambas denominaciones son idénticas, 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, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "deduzco esta acción con base al Art. 1 de la Ley de Marcas 1294/98, que copiados textualmente reza: "Son marcas todos los SIGNOS QUE SIRVAN PARA DISTINGUIR PRODUCTOS O SERVICIOS. Las marcas podrán consistir en una o más palabras, lemas, emblemas, monogramas, sellos, viñetas, relieves; los nombres, vocablos de fantasía, las letras y números CON FORMAS O COMBINACIONES DISTINTAS; las combinaciones y disposiciones de colores, etiquetas, envases y envoltorios. Podrán consistir también en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o lugar de expendio de los productos o servicios correspondientes..."; en el Art. 3º de la mencionada Ley, que establece: "La naturaleza del producto o servicio AL QUE HA DE APLICARSE una marca en ningún caso será obstáculo para su registro..", en el Art. 5 Inc. c) que reza: "La solicitud, a los efectos del registro, se formulará por escrito e incluirá lo siguiente: c) ESPECIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE DISTINGUIRÁ la marca, con indicación de la clase..." y en el Art de la mencionada Ley, que reza: "Cuando en la denominación una etiqueta o dibujo cuyo registro se solicita, SE EXPRESA EL NOMBRE DE UN PRODUCTO O SERVICIO, la marca será válida sólo para el producto o servicio que en ella se indica", por tanto, se puede demostrar que dicha marca no guarda ningún tipo de relación con el tipo de producto comercializado por la marca oponente".

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

Que, En primer lugar, es importante destacar que el análisis comparativo de las marcas "NATIVA CERVEZA ARTESANAL Y ETIQUETA" (marca solicitada) y "GRUPO NATIVA Y ETIQUETA" (marca base de rechazo) debe realizarse desde una perspectiva global, considerando la impresión general que cada signo genera en el consumidor y evitando cualquier fragmentación artificial de sus elementos. Este enfoque busca determinar si existe riesgo de confusión, asociación indebida o conexión competitiva entre las marcas, en perjuicio del consumidor o del titular del derecho marcario.

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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.360 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2021 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NATIVA CERVEZA ARTESANAL", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 1898356, A NOMBRE DE ERLICH CAMILO SOÜBERLICH FERNÁNDEZ.

En este contexto, al realizar un análisis comparativo de las marcas en cuestión, se observa que, si bien ambas incorporan el término "NATIVA", las frases presentan una divergencia tanto en su estructura gramatical como en su significado. La frase "NATIVA CERVEZA ARTESANAL" (marca solicitada) funciona como un descriptor específico de un producto, resaltando su naturaleza artesanal y su origen o ingredientes nativos. Por otro lado, la frase "GRUPO NATIVA" (marca base de rechazo) se refiere a un conjunto o colectivo que comparte una característica común, la cual se puede inferir como una conexión con lo nativo o autóctono. Además, es importante considerar otros elementos distintivos de las marcas, como el diseño gráfico, los colores, la tipografía y los elementos visuales que las acompañan. Estos elementos pueden contribuir a diferenciar las marcas en la mente del consumidor y reducir el riesgo de confusión. Asimismo, se puede argumentar que el término "NATIVA" es descriptivo y de uso común en el ámbito de comercialización de diversos productos y que, por lo tanto, no debería ser monopolizado por una sola entidad. Se puede presentar evidencia de que otras empresas utilizan el término "NATIVA" en sus marcas y nombres comerciales sin que esto genere confusión entre los consumidores.

Que, siendo así, el vocablo "NATIVA" 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, como se ha expresado más arriba, cabe señalar que existen varias marcas registradas con el término NATIVA a nombre de diferentes propietarios. A pesar de presentar también dichas similitudes entre sí, ya coexisten en la clase 35, sin causar con ello riesgo de confusión en el seno del público consumidor. De la simple búsqueda del término NATIVA en la base de datos, se desprende que el mismo se encuentra presente en varias marcas, entre ellas: "ALMA NATIVA", Registro N° 547668 a nombre de LIDIA CONCEPCIÓN AMARILLA MOREL; "NATIVE", Registro N° 591465 a nombre de MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A.; "NATIVA DEL MONTE", Registro N° 595739 a nombre de UNIAGRO SOCIEDAD ANONIMA; "NATIVA AGRICOLA S.A.", Registro N° 517563 a nombre de NATIVA AGRICOLA S.A.

Que, en conclusión, sin considerar el elemento en común "NATIVA", y teniendo en cuenta las diferencias señaladas, se desprende que las marcas en pugna presentan una visión en conjunto completamente disímil, ante el público consumidor, por lo que resulta posible asegurar que no existe riesgo de confusión o de asociación entre los signos enfrentados y podrán coexistir pacíficamente en el mercado, y de conformidad a los principios de justicia e igualdad ante la ley que deben primar en esta controversia.

Que, al analizar la similitud entre marcas, es crucial considerar la impresión general que causan, las coberturas específicas de productos o servicios y los elementos que influyen en la percepción del consumidor. En este caso, la marca solicitada "NATIVA CERVEZA ARTESANAL" posee una composición única que la distingue, disminuyendo el riesgo de confusión con la marca base de rechazo "GRUPO NATIVA", que tiene una estructura más simple y menos distintiva.

Que, en consecuencia, considerando la impresión global, las diferencias estructurales gramaticales y conceptuales, así como los elementos distintivos adicionales presentes en los signos en conflicto, la marca solicitada debe ser considerada como suficientemente diferenciada para coexistir pacíficamente con la marca base de rechazo, sin que ello genere confusión en el consumidor promedio.



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.360 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2021 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NATIVA CERVEZA ARTESANAL", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 1898356, A NOMBRE DE ERICH CAMILO SOÜBERLICH FERNÁNDEZ.-----

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca base de rechazo **"GRUPO NATIVA Y ETIQUETA"** registrada para productos de la clase 35 "*Servicios de publicidad, análisis del precio de costo, consultoría en dirección de negocios, gestión general de negocios comerciales, administración comercial de negocios e industrias, asesoramiento, asistencia, búsqueda y estudio de mercados, peritajes comerciales, servicios de comparación de precios, previsiones económicas públicas, recursos humanos, organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios, asistencia, asesoramiento y consultoría en marketing y publicidad*"; mientras que la marca en trámite de registro **"NATIVA CERVEZA ARTESANAL"** solicita la cobertura para los servicios comprendidos en la clase 35 "*Alquiler de material publicitario; Alquiler de vallas publicitarias; Alquiler de stands para ventas; Alquiler de todo tipo de material de publicidad y materiales de presentación de marketing; Análisis de respuesta a la publicidad; Búsqueda de patrocinadores; Búsquedas de negocios; Compilación, producción y diseminación de anuncios publicitarios; Control de inventario; Creación y mantenimiento de material publicitario; Demostración de productos; Demostración de productos y servicios por medios electrónicos, también aplicable a los servicios de teletienda y tienda en casa; Desarrollo de campañas publicitarias para negocios; Difusión de anuncios publicitarios; Difusión de material publicitario [folletos e impresos]; Distribución de anuncios publicitarios y comerciales; Distribución de materiales publicitarios [volantes, prospectos, folletos, muestras], en particular para ventas a larga distancia por catálogo, transfronteriza o no; Distribución de muestras; Distribución de productos con fines publicitarios; Facilitación de espacios de publicidad por medios electrónicos y red informática mundial; Facilitación de espacios en sitios web para publicidad de productos y servicios; Facilitación y alquiler de espacio publicitario en la Internet; Facturación; Franquicias, a saber, consultoría y asistencia en gestión, organización y promoción de negocios; Inventario de mercancías; Investigación de consumo; Investigación comercial; Organización de eventos, exposiciones, ferias y espectáculos con fines comerciales, promocionales y publicitarios; Organización de exposiciones y eventos con fines comerciales o publicitarios; Organización de exposiciones y ferias con fines comerciales o publicitarios; Preparación y realización de planes y conceptos de medios de comunicación y publicitarios; Producción de cintas de vídeo, discos de vídeo y grabaciones audiovisuales con fines promocionales; Promoción de ventas de productos y servicios de terceros mediante la distribución de material impreso y concursos de promoción; Promoción de ventas para terceros a través de la distribución y la administración de tarjetas de usuarios privilegiados; Publicidad en publicaciones periódicas, folletos y periódicos; Publicidad en prensa popular y profesional; Publicidad en línea vía redes informáticas de comunicación; Publicidad en línea en redes informáticas; Publicidad radiofónica; Publicidad televisada; Redacción de textos publicitarios; Representación de artistas del espectáculo; Servicios de evaluación de marca; Servicios de imagen corporativa; Servicios de promoción de ventas; Servicios de publicidad; Vallas publicitarias electrónicas; alquiler de espacios publicitarios; alquiler de puestos de venta; colocación de carteles [anuncios]; difusión de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras]; diseño de material publicitario; distribución de muestras; elaboración de estados de cuenta; elaboración de declaraciones tributarias; sondeos de opinión; venta al por menor o al mayor de preparaciones farmacéuticas, veterinarias y sanitarias, así como suministros médicos". 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, con respecto a la impresión gráfica, tenemos que marca solicitada utiliza la cabeza de una Aborigen con cabellera semi larga de color negro; se ciñe en la cabeza una vincha con un símbolo en la parte frontal y con plumas en la parte trasera en ambos costados; ceja levantada del lado izquierdo de la imagen, iris de los ojos de color blanco bordeados como sombra en negro, pupilas de color negro con

Resolución N°

0168

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.360 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2021 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NATIVA CERVEZA ARTESANAL", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 1898356, A NOMBRE DE ERLICH CAMILO SOÜBERLICH FERNÁNDEZ.

puntos blancos como brillo, nariz fina y labios grandes cerrados con una mueca sonriente del lado derecho de la imagen. La denominación "NATIVA" en mayúsculas sobre una línea con diseño en ambos extremos y debajo de la línea las palabras "CERVEZA ARTESANAL", por otro lado la marca base de rechazo utiliza un fondo blanco con la palabra "GRUPO" separada de la palabra "NATIVA" en letras cursivas de color negro. Que, de la disposición gráfica se colige que ambas marcas no serían confundibles por el público consumidor.

marca solicitada	marca base de rechazo
	

Que, en resumen, ambas marcas en disputa presentan elementos distintivos y, al analizarlas en su totalidad, resultan ser diferentes, disímiles, originales y únicas entre sí en todos los aspectos de comparación. Por lo tanto, existen suficientes diferencias que permiten su coexistencia pacífica en el registro marcario nacional.

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 1.360 de fecha 24 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Marcas.
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "**NATIVA CERVEZA ARTESANAL Y ETIQUETA**", clase 35, Acta N° 1898356, solicitada a nombre de **ERLICH CAMILO SOÜBERLICH FERNÁNDEZ**.
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**.



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

Resolución N°

0169

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 37 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NATIVA CERVEZA ARTESANAL Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 1898355 A NOMBRE DE ERlich CAMILO SOÜBERlich FERNÁNDEZ.

Asunción, 03 ABR 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de INDUSTRIAS VENADO S.A., en contra de la Resolución N° 37 de fecha 16 de febrero de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 06 de mayo de 2021 se presenta el representante convencional de INDUSTRIAS VENADO S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 37 de fecha 16 de febrero de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 27 de agosto de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.

Que, en fecha 14 de marzo de 2022, el representante convencional de INDUSTRIAS VENADO S.A. expresó agravios; y en fecha 28 de abril de 2022, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha 17 de mayo de 2022.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) se promueve la oposición contra la solicitud de registro de la marca "NATIVA CERVEZA ARTESANAL Y ETIQUETA" solicitada para la clase 32, en base a las marcas "NATIVO KRIS Y NATIVO", clase 32, por lo que corresponde determinar si las marcas son o no confundibles .../... Que, con relación a las oposiciones deducidas, 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, como así también consta de una etiqueta muy original y novedosa que hace marcada las diferencias entre las marcas oponentes. Esta dirección, es del criterio que ambas denominaciones son disímiles e inconfundibles .../... Que, hay que resaltar que la denominación NATIVA ya cuenta con registros a nombre de varios titulares: NATIVA Reg N° 415623, NATIVA Reg N° 348693, NATIVA Reg. N° 2364420 y NATIVA AGRICOLA S.A. Reg. 348693, entre otros, esto nos da la pauta de que la marca solicitada podrá tener coexistencia pacífica entre ellas no ocasionando ninguna confusión de los productos en la mente del consumidor .../... Que, entre "NATIVA CERVEZA ARTESANAL Y ETIQUETA" (solicitada) y "NATIVO KRIS Y NATIVO" (marcas registradas) 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, entre otros argumentos, se agravia el apelante INDUSTRIAS VENADO S.A. y manifiesta: "(...) la Resolución recurrida debe ser REVOCADA en todas sus partes por la Señora Directora, en razón de que la misma no se ha ajustado a derecho .../... Que, en primer término, debemos señalar que entre la marca "NATIVO KRIS", por la cual se opone mi mandante y la marca "NATIVA CERVEZA ARTESANAL" solicitada por la adversa, existen NOTORIAS IDENTIDADES en los planos VISUAL, GRÁFICO, ORTOGRÁFICO y FONÉTICO, que las vuelven CONFUNDIBLES entre sí .../... Que, su simple lectura y comparación sirven para confirmar la SIMILITUD CONFUSIONISTA que existe entre ambas denominaciones, puesto que la única diferencia que entre las denominaciones radica en la última sílaba de un total de 3 sílabas, hecho que por sí


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

Resolución N°

0169

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 37 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NATIVA CERVEZA ARTESANAL Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 1898355 A NOMBRE DE ERLICH CAMILO SOÜBERLICH FERNÁNDEZ.-----

solo no puede considerarse un elemento diferenciador, puesto que no aporta distintividad ni características especiales a la marca solicitada (...).-----

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y manifiesta: "(...) la solicitud de marca contiene palabras y signos distintivos que especifican claramente el producto a ser comercializado, lo cual se demuestra que no existen "notoria identidades", con la marca adversa, que las vuelven confundibles entre sí .../... Que, la marca adversa no tuvo en cuenta que la solicitud del registro de la marca "**NATIVA CERVEZA ARTESANAL**" y **etiqueta**, es para distinguir productos comprendidos y **SELECCIONADOS** en la clase 32 (treinta y dos) de acuerdo a la actividad de producción y no de todos los productos y especificaciones que comprende esta clase según expediente 1898355 .../... Que, para confirmar la "similitud confusionista", existen notorias palabras y signos para distinguir un producto de otro, que por sí solo puede considerarse un elemento diferenciador, puesto que aporta distintividad y características especiales a la marca solicitada .../... Que, cuando se trata de **MARCAS COMPUESTAS**, como en el caso de Autos, debe contener el **ELEMENTO PRINCIPAL**, a los efectos de realizar el cotejo marcario para discernir si existe o no posibilidad de confusión, lo cual cumple a cabalidad la marca que estoy solicitando .../... Que el elemento principal de la marca adversa es "**KRIS**", palabra que da fuerza distintiva al signo (...).-----

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

Que, en primer lugar, a fin de determinar si existe un riesgo de confusión entre las marcas en cuestión, resulta fundamental analizar si hay similitudes o identidad entre los signos confrontados. Esto implica un análisis exhaustivo desde una perspectiva integral, considerando no solo los elementos individuales de las marcas, sino también su conjunto ortográfico, fonético, conceptual, ideológico, gráfico y figurativo. Al comparar las marcas "**NATIVA CERVEZA ARTESANAL Y ETIQUETA**" (solicitada) y "**NATIVO KRIS**" y "**NATIVO KRIS Y ETIQUETA**" (oponente), es importante tener presente que el análisis no debe limitarse a la simple descomposición o desmembramiento de los elementos que las conforman. En su lugar, se debe considerar la impresión general que cada marca produce en el público consumidor. Asimismo, resulta crucial evaluar si la similitud entre las marcas, en caso de existir, podría generar confusión directa o indirecta entre los consumidores. La confusión directa ocurre cuando el público cree que los productos o servicios provienen de la misma fuente o están asociados de alguna manera. Por otro lado, la confusión indirecta se produce cuando los consumidores, aun cuando no crean que los productos o servicios provienen de la misma fuente, asumen que existe una conexión o relación comercial entre las empresas. Por lo tanto, el análisis debe considerar no solo la similitud entre los signos, sino también la naturaleza de los productos o servicios, los canales de distribución, el público objetivo y otros factores relevantes que puedan incidir en la percepción del consumidor. En última instancia, el objetivo es determinar si existe un riesgo real de que el público consumidor sea confundido o engañado acerca del origen o la asociación de los productos o servicios identificados por las marcas en cuestión.-----

Que, en ese orden de ideas, desde el punto de vista ortográfico y fonético, existen tanto similitudes como diferencias significativas entre "**NATIVA CERVEZA ARTESANAL Y ETIQUETA**" vs "**NATIVO KRIS**" y "**NATIVO KRIS Y ETIQUETA**", si bien la raíz compartida podría generar cierta confusión, las diferencias en longitud, estructura, terminación y ritmo sugieren que las marcas son lo suficientemente distintas como para evitar un riesgo real de confusión en el mercado. En efecto la marca solicitada "**NATIVA CERVEZA**"


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

0169

Resolución N°

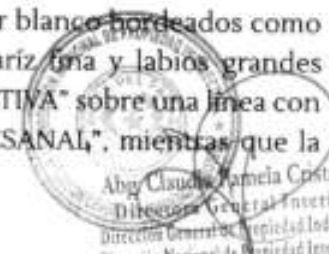
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 37 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NATIVA CERVEZA ARTESANAL Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 1898355 A NOMBRE DE ERlich CAMILO SOÜBERLICH FERNÁNDEZ.

ARTESANAL Y ETIQUETA" es una marca compuesta por tres palabras, mientras que la oponente "NATIVO KRIS" y "NATIVO KRIS Y ETIQUETA" constan de dos. La primera es significativamente más larga en términos de letras y sílabas. La presencia de las palabras adicionales "CERVEZA ARTESANAL" en la marca solicitada introduce elementos distintivos claros en comparación con "NATIVO KRIS". Por otra parte, la pronunciación de "NATIVA" y "NATIVO" es similar, lo que podría generar confusión auditiva, sin embargo las diferencias se encuentran en la terminación, "KRIS" tiene una sonoridad diferente a "CERVEZA ARTESANAL", lo que introduce una clara distinción fonética. La longitud y estructura de "NATIVA CERVEZA ARTESANAL" le otorgan un ritmo y cadencia distintos a "NATIVOS KRIS". Que, conforme a la doctrina en la materia, al referirse a la similitud ortográfica, el autor Jorge Otamendi expresa: *"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"*. (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, Segunda Edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, Pág. 162).

Que, en cuanto a la percepción conceptual de las marcas, es importante ubicarse en el lugar del consumidor y tener en cuenta su grado de percepción en cuanto a cómo el público las identifica y las relaciona, en ese sentido "NATIVA CERVEZA ARTESANAL Y ETIQUETA" evoca la idea de un producto, específicamente una cerveza artesanal, con un origen o estilo tradicional ("NATIVA"). El añadido "CERVEZA ARTESANAL" especifica claramente el tipo de producto, en cambio la palabra "NATIVO" en la oponente, sugiere un origen, autenticidad o conexión con la tierra, "KRIS" podría ser un nombre propio o una palabra con un significado específico -aunque menos claro que "CERVEZA ARTESANAL"-, dándole un toque más personalizado. En definitiva "NATIVA CERVEZA ARTESANAL" es más descriptiva y directa, enfocándose en el producto y su naturaleza artesanal y "NATIVO KRIS" es más abstracta y potencialmente más personal, dejando más a la imaginación del consumidor en cuanto a qué o quién es "KRIS". Esta diferencia en la percepción conceptual contribuye a que las marcas sean percibidas como distintas en el mercado.

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca evocativa, diciendo: *"La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla su titular.../... Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento en el que se basa esta afirmación es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las mismas propiedades o características."* Este concepto refuerza aún más la idea de que el uso de la palabra "NATIVA/O," que evoca un origen o naturaleza, no puede ser monopolizado y debe permitir la coexistencia de marcas similares en el mercado.

Que, en cuanto a los elementos gráficos o figurativos, se debe mencionar que la etiqueta de la marca solicitada cuenta con la cabeza de una Aborigen con cabellera semi larga de color negro; se ciñe en la cabeza una vincha con una símbolo en la parte frontal y con dos plumas en la parte trasera en ambos costados; ceja levantada del lado izquierdo de la imagen; iris de los ojos de color blanco bordeados como sombra en negro, pupilas de color negro con puntos blancos como brillo, nariz fina y labios grandes cerrados con una mueca sonriente del lado derecho de la imagen, la palabra "NATIVA" sobre una línea con diseño en ambos extremos; y debajo de la línea las palabras "CERVEZA ARTESANAL", mientras que la


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

Resolución N° 0169

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 37 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NATIVA CERVEZA ARTESANAL Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 1898355 A NOMBRE DE ERLICH CAMILO SOÜBERLICH FERNÁNDEZ.

oponente se caracteriza por el uso del rojo y azul como colores predominantes, con la palabra "KRIS" como elemento diferenciador dentro de un círculo y por fuera, en la parte superior izquierda la palabra "NATIVO", que del cotejo de ambas se advierte que el impacto visual es diferente y que ambas poseen elementos diferenciadores.

marca solicitada	marcas oponentes
	

Que, en consideración a lo manifestado por la oponente en su escrito de expresión de agravios "... además la identidad señalada en cuanto a los productos pretendidos, EL RIESGO DE ASOCIACIÓN entre una marca y otra es aún mayor por el hecho de que ambos solicitantes se dedican al mismo rubro de actividad comercial, cuyo objeto principal es la fabricación y comercialización de bebidas y productos alimenticios comprendidos en la clase 32,30 y 29 .../... por si todo lo dicho fuera poco para convencernos de que las marcas son confundibles entre sí, la marca solicitada por la adversa pretende distinguir los MISMOS PRODUCTOS, comprendidos en la MISMA clase 32 de! nomenclador oficial, que distingue la marca de mi mandante .../... en razón de lo antedicho, resulta que se trata de marcas CUASI-IDÉNTICAS que amparan LOS MISMOS PRODUCTOS, con lo cual, el público consumidor se vería irremediabilmente inducido a error sobre la procedencia de los productos y además podría CAER EN LA CONFUSIÓN directa entre los mismos"... Que, sobre este punto, si bien la marca solicitada pretende proteger servicios de la misma clase en la que el oponente tiene registradas sus marcas "NATIVO KRIS" y "NATIVO KRIS Y ETIQUETA", es importante considerar que la existencia de identidad o vinculación entre productos y servicios no está "totalmente" determinada por la clasificación de Niza, dado que dentro de una misma clase pueden existir servicios que no estén relacionados. Que, según lo constatado en autos, se desprende que la marca del oponente "NATIVO KRIS" y "NATIVO KRIS Y ETIQUETA" se concentra en la producción y comercialización de aderezos¹, mientras que la solicitada, NATIVA CERVEZA ARTESANAL Y ETIQUETA, establece su alcance a cervezas de todo tipo, incluyendo cerveza sin alcohol y clara de cerveza, así como los ingredientes para su fabricación: extracto de lúpulo y mosto. Que, en el marco del derecho marcario, es esencial evaluar cómo percibe el público consumidor ambas marcas. El consumidor promedio, que actúa con un nivel razonable de atención, difícilmente confundirá ambas marcas, ya que sus elementos denominativos, gráficos y el enfoque de sus servicios presentan claras diferencias.

¹ La compañía sudamericana del rubro alimenticio, Grupo Venado, es una de las empresas de alimentos más grandes de Bolivia, y apostó por Paraguay para desembarcar y expandir el negocio de aderezos con su marca Nativo.
<https://www.lanacion.com.py/negocios/2020/12/29/desembarca-en-paraguay-nativo-gigante-sudamericano-de-aderezos/>

Ang. Claudia Pamela Castaldo
Dirección General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0169**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 37 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NATIVA CERVEZA ARTESANAL Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 1898355 A NOMBRE DE ERLICH CAMILO SOÜBERLICH FERNÁNDEZ.-----

Que, con relación a lo anteriormente expuesto el Art. 10 de la Ley 1294/98 textualmente reza "*Cuando en la denominación una etiqueta o dibujo cuyo registro se solicita, se expresa el nombre de un producto o servicio, la marca será válida sólo para el producto o servicio que en ella se indica*". Por consiguiente se puede demostrar que la marca solicitada no guarda ningún tipo de relación con el tipo de producto comercializado por la marca oponente.-----

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

**POR TANTO,
LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:**

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 37 de fecha 16 de febrero 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 "NATIVA CERVEZA ARTESANAL Y ETIQUETA", Clase 32, Expediente. N° 1898355, solicitada a nombre de **ERLICH CAMILO SOÜBERLICH FERNÁNDEZ**. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----


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

Resolución N°

0170

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 984 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALKOBA Y ETIQUETA", CLASE 20, EXPEDIENTE N° 2224772, SOLICITADO POR PATRICIA BORDON Y MARTIN BALMACEDA.

Asunción, 03 ABR 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional **PATRICIA BORDON Y MARTIN BALMACEDA**, contra la Resolución N° 984 de fecha 14 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 18 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de **PATRICIA BORDON Y MARTIN BALMACEDA**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 984 de fecha 14 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.

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

Que, en fecha 29 de mayo de 2024, el representante convencional de **PATRICIA BORDON Y MARTIN BALMACEDA**, expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de junio de 2024.

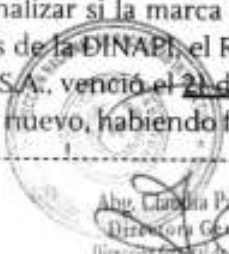
CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, la solicitud de registro de la marca **ALKOBA** ha sido presentada para amparar los productos de la clase 20. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: **ALCOBAS**, Clase 35, con Registro N° 386.839, a nombre de **NUEVA AMERICANA S.A.** Comentario: Que ambas denominaciones son idénticas, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)"

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) He solicitado el nombre a fin de proteger el nombre para productos tales como muebles. La marca base fue registrada a fin de cubrir los siguientes servicios: Servicios de importación, exportación y comercialización de artículos, es decir, una tienda comercial. Por ende vemos que se tratan de nombres diferentes e inclusive clases distintas (...)"

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 N° 386.839 de la marca "**ALCOBAS**", clase 35 a nombre de **NUEVA AMERICANA S.A.**, venció el 21 de mayo de 2023, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo.


Abg. Gladys Pamela Cristaldo
Directora General Adjunta
Dirección General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0170

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 984 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ALKOBA Y ETIQUETA", CLASE 20, EXPEDIENTE N° 2224772, SOLICITADO POR PATRICIA BORDON Y MARTIN BALMACEDA.

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° 984 de fecha 14 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 "ALKOBA Y ETIQUETA", clase 20, Expediente N° 2224772, solicitada a nombre de PATRICIA BORDON Y MARTIN BALMACEDA.
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE.



[Firma]
Abel Claudio Pantoja Castaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0171

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1349 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2013, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUNTEA Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 1233401, A NOMBRE DE QUALA INC.-----

Asunción, 03 ABR 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de QUALA INC. en contra de la Resolución N° 1.349 de fecha 13 de noviembre de 2013, dictada por la Dirección de Marcas, y; —

RESULTA:

Que, en fecha 30 de enero de 2014 se presenta el representante convencional de QUALA INC. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1.349 de fecha 13 de noviembre de 2013, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 23 de junio de 2014 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 02 de julio de 2014, el representante convencional de QUALA INC. expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 26 de agosto de 2022. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "SUN", registrada con el número 338990 en fecha 25 de octubre de 2010 a favor de APOLO IMPORT S.A., Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) en primer lugar, entre la marca solicitada por mi mandante, "SUNTEA Y ETIQUETA", y la marca "SUN", por la cual se rechaza, NO EXISTE POSIBILIDAD ALGUNA DE CONFUSIÓN .../... Que, mi parte considera que los derechos del titular de la marca "SUN" o el interés superior del público no se verán afectados por la inscripción de la marca "SUNTEA Y ETIQUETA", en atención a que la distintividad entre ambas denominaciones se halla seguridad tanto fonética, como ortográfica y visualmente (...)" -----

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

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


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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1349 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2013, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUNTEA Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 1233401, A NOMBRE DE QUALA INC.-----

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

<u>MARCA SOLICITADA</u>	<u>MARCA BASE DE RECHAZO</u>
<u>SUNTEA Y ETIQUETA</u>	<u>SUN Y ETIQUETA</u>

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 30. La marca solicitante, "SUNTEA Y ETIQUETA", solicitada para *"Café, cacao, té, azúcar, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo"*; y la marca base del rechazo, "SUN" se encuentra registrada para *"Todos los artículos de la clase 30"*.-----

Que, en ese orden de ideas, la confusión ideológica resultaría incuestionable pues, tanto la firma de la marca registrada APOLO IMPORT S.A., como la firma solicitante QUALA INC., comercializarían productos relacionados. Por consiguiente, estando el consumidor en un local comercial donde se exhiban los productos de ambas firmas, caería en la conclusión de que los artículos ofertados podrían poseer el mismo origen empresarial; es decir, existe una muy alta probabilidad de que se produzca la confusión en el público consumidor.-----

Que, 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°

0171

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1349 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2013, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUNTEA Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 1233401, A NOMBRE DE QUALA INC.-----

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 (...)".*² -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículos 6 y 2 inciso f) de la Ley N° 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde confirmar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas. -----

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 1.349 de fecha 13 de noviembre de 2013 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca "SUNTEA Y ETIQUETA", clase 30, Expediente N° 1233401, solicitada a nombre de QUALA INC. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.** -----


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

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

Resolución N°

0172

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 120167 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMIDAMED Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 85333/2023 SOLICITADA POR SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.-----

Asunción, 08 ABR 2025

VISTA: La solicitud de registro de marca "COMIDAMED Y ETIQUETA", Acta N° 85333/2023, clase 05, solicitada por SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 18 de octubre de 2023 se presenta SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. y solicita el registro de la marca "COMIDAMED Y ETIQUETA", para amparar productos de la clase 05. -----

Que, en fecha 19 de noviembre de 2024 ha sido emitido el Dictamen N° 120167 por la Dirección de Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca. -----

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca "COMIDAMED Y ETIQUETA", Acta N° 85333/2023, clase 05, solicitada por SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., con Dictamen de la Dirección de Marcas N° 120167 de fecha 19 de noviembre 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, esto es así puesto que, la solicitud de registro de la marca "COMIDAMED Y ETIQUETA" se presenta para amparar productos de la clase 05 tales como: *"Suplementos nutricionales; suplementos dietéticos adaptados para uso médico; alimentos, bebidas y sustancias dietéticas adaptadas para uso médico y clínico; alimento para bebés; preparaciones de vitamina; preparaciones alimenticias de minerales; reemplazos de comidas adaptados para uso médico"*.-----

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 la Dirección de Marcas al realizar el cotejo marcario de la solicitud de registro, puesto que consideramos que la misma

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

Resolución N°

0172

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 120167 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMIDAMED Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 85333/2023 SOLICITADA POR SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.-----

incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "art. 2: inc. e)... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio".-----

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

Que, tras analizar la solicitud "COMIDAMED" resulta evidente que se trata de una combinación de "COMIDA" y "MED" (abreviatura de "médico" o "medicina"), lo que simplemente describe productos alimenticios con un propósito médico. Si bien la palabra analizada se encuentra constituida además por una etiqueta, la misma deviene irrelevante pues ella no aporta novedad ni originalidad.-----

Que, en consideración a lo expuesto, no se logra visualizar cuál sería la distintividad que ostentaría como marca la denominación "COMIDAMED Y ETIQUETA", de la forma en que ha sido presentada, sin contar con ningún otro elemento, carece de la cualidad intrínseca con que debe contar un signo para ser susceptible de convertirse en marca e ingresar al patrimonio del titular, pues la combinación de estas palabras (COMIDA-MED) podría percibirse como un intento de describir el uso o la categoría de los productos en lugar de ser un término único y distintivo.-----

Por lo tanto, el nombre describe el propósito del servicio en lugar de diferenciarlo. En otras palabras, la denominación "COMIDAMED Y ETIQUETA" debería contener otros elementos diferenciadores, pues con la simple conjunción de las dos palabras comunes- "COMIDAMED"- para productos relacionados precisamente para "Suplementos nutricionales; suplementos dietéticos adaptados para uso médico; alimentos, bebidas y sustancias dietéticas adaptadas para uso médico y clínico; alimento para bebés; preparaciones de vitamina; preparaciones alimenticias de minerales; reemplazos de comidas adaptados para uso médico", no se podría considerarla un signo capaz de distinguir sus servicio 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.-----

Que, esta Dirección General considera que la denominación "COMIDAMED 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. -----


Dra. Patricia Pamela Cristaldo
Directora General Interimaria
Secretaría General de Propiedad Industrial
Ministerio de Propiedad Intelectual

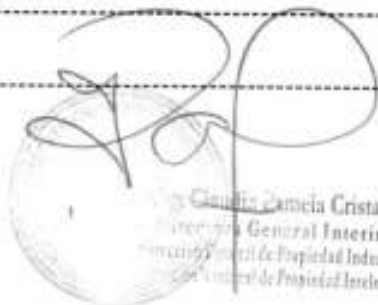
Resolución N° 0172

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 120167 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMIDAMED Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 85333/2023 SOLICITADA POR SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.-----

Que, así las cosas, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección considera que no es viable su registro en esas condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen N° 120167 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° 120167 de fecha 19 de noviembre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca "COMIDAMED Y ETIQUETA", clase 05, Acta N° 85333/2023, solicitada a nombre de SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.-----
- Art. 2º **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "COMIDAMED Y ETIQUETA", clase 05, Acta N° 85333/2023, solicitada a nombre de SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.-----
- Art. 3º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca "COMIDAMED Y ETIQUETA", clase 05, Acta N° 85333/2023, solicitada a nombre de SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.-----
- Art. 4º **NOTIFIQUESE.**-----


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

Resolución N°

0173

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 112138 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YEASTURE Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 103408/2022 SOLICITADA POR FABIO BOR JIUN SHU.

Asunción, 08 ABR 2025

VISTA: La solicitud de registro de marca "YEASTURE Y ETIQUETA", Acta N° 103408/2022, clase 31, solicitada por FABIO BOR JIUN SHU y;

RESULTA:

Que, en fecha 29 de noviembre de 2022 se presenta FABIO BOR JIUN SHU y solicita el registro de la marca "YEASTURE Y ETIQUETA", para amparar productos de la clase 31.

Que, en fecha 22 de enero de 2024 ha sido emitido el Dictamen N° 112138 por la Dirección de Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca.

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca "YEASTURE Y ETIQUETA", Acta N° 103408/2022, clase 31, solicitada por FABIO BOR JIUN SHU, con Dictamen de la Dirección de Marcas N° 112138 de fecha 22 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, al analizar la denominación "YEASTURE", se advierte que la misma se encuentra en idioma inglés, cuya traducción al español es "levadura". Ahora bien, tanto la doctrina como la jurisprudencia se encuentran contestes en afirmar que, a la hora de analizar la viabilidad de las solicitudes de registros marcarios que se presenten en idiomas extranjeros, se debe observar si las palabras que forman la denominación se encuentran incorporadas o no al lenguaje común en el mercado, es decir, si son conocidas por el consumidor.

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

Resolución N° **0173**

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 112138 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YEASTURE Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 103408/2022 SOLICITADA POR FABIO BORJIUN SHU.

Que, la denominación solicitada, a pesar de encontrarse en otro idioma, de una simple apreciación espontánea se puede advertir el significado de la misma; es decir, la total equivalencia de sus términos sin necesidad de mayores conocimientos del idioma inglés².

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

Que, esto es así puesto que, la solicitud de registro de la marca "YEASTURE Y ETIQUETA" se presenta para amparar la totalidad de los productos de la clase 31.

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

Que, en consideración a lo expuesto, no se logra visualizar cuál sería la distintividad que ostentaría como marca la denominación "YEASTURE 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. El vocablo "YEASTURE" hace referencia directamente a la levadura, un componente comúnmente utilizado en la producción de alimentos y suplementos para animales.

En otras palabras, la denominación "YEASTURE Y ETIQUETA" debería contener otros elementos diferenciadores, pues con la simple conjunción de palabras para productos relacionados precisamente a la clase 31, no se podría considerarla un signo capaz de distinguir a sus productos de los demás existentes en el mercado, abocados al mismo rubro. 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 "YEASTURE 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. Así las cosas, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos anteriormente se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del art. 2° incs. e) de la Ley N° 1294/98 de Marcas. Por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el menor análisis.

Que, así las cosas, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección considera que no es viable su registro en esas condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen N° 112138 emitido por la Dirección de Marcas y disponer el rechazo de la solicitud.

² Jorge Otamendi, Derecho de Marcas. Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2012. P. 75.


Ing. Claudia Perotti Cristóbal
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

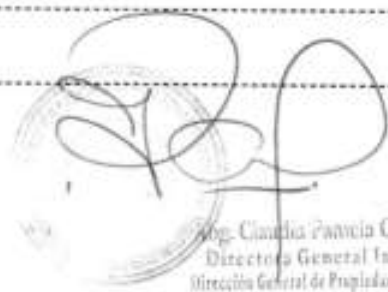
Resolución N°

0173

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 112138 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YEASTURE Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 103408/2022 SOLICITADA POR FABIO BOR JIUN SHU.-----

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

- Art. 1º REVOCAR el Dictamen de Marcas N° 112138 de fecha 22 de enero de 2024 dictada por la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca "YEASTURE Y ETIQUETA", clase 31, Acta N° 103408/2022, solicitada a nombre de por FABIO BOR JIUN SHU.-----
- Art. 2º RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "YEASTURE Y ETIQUETA", clase 31, Acta N° 103408/2022, solicitada a nombre de FABIO BOR JIUN SHU.-----
- Art. 3º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "YEASTURE Y ETIQUETA", clase 31, Acta N° 103408/2022, solicitada a nombre de FABIO BOR JIUN SHU.-----
- Art. 4º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----


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

Resolución N°

0174

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 120198 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ARTESANÍA VIRGEN DE CAACUPE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 99026/2022 SOLICITADA POR CEYLA GRACIELA AVEIRO GOMEZ.

Asunción, 08 ABR 2025

VISTA: La solicitud de registro de marca "ARTESANÍA VIRGEN DE CAACUPÉ Y ETIQUETA", Acta N° 99026/2022, clase 35, solicitada por CEYLA GRACIELA AVEIRO GOMEZ y;

RESULTA:

Que, en fecha 15 de noviembre de 2022 se presenta CEYLA GRACIELA AVEIRO GOMEZ y solicita el registro de la marca "ARTESANÍA VIRGEN DE CAACUPÉ Y ETIQUETA", para amparar servicios de la clase 35

Que, en fecha 20 de noviembre de 2024 ha sido emitido el Dictamen N° 120198 por la Dirección de Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca.

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca "ARTESANÍA VIRGEN DE CAACUPÉ Y ETIQUETA", Acta N° 99026/2022, clase 35, solicitada por CEYLA GRACIELA AVEIRO GOMEZ, con Dictamen de la Dirección de Marcas N° 120198 de fecha 20 de noviembre 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. a) "(...) aquellos signos que pueden inducir a engaño o confusión respecto a la procedencia de los productos o servicios"

Que, la solicitud de registro analizada "ARTESANÍA VIRGEN DE CAACUPÉ", conforme a lo expuesto en el párrafo precedente, no puede ser objeto de apropiación pues la expresión "Virgen de Caacupé" hace referencia a la advocación mariana más importante de Paraguay y es de dominio público. Su uso exclusivo

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

Abg. Claudia
Directora
Dirección General
Dirección Nacional

Resolución N° **0174**

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 120198 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ARTESANÍA VIRGEN DE CAACUPE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 99026/2022 SOLICITADA POR CEYLA GRACIELA AVEIRO GOMEZ.

como marca podría generar un monopolio indebido sobre un símbolo de gran relevancia cultural y religiosa. Podría inducir a error o confusión, haciendo creer que los productos provienen de una fuente oficial o religiosa vinculada con la Virgen de Caacupé, cuando no es así. En cuanto al primer vocablo ARTESANÍA, no crea un vínculo distintivo porque es un término genérico de uso común. De todo esto, se concluye, que la solicitud de registro carece de los requisitos esenciales para constituirse en marca.

Que, de todo esto, se concluye, que la solicitud de registro carece de los requisitos esenciales para constituirse en marca. Si bien la palabra analizada se encuentra constituida además por una etiqueta, la misma deviene irrelevante pues ella no aporta novedad ni originalidad.

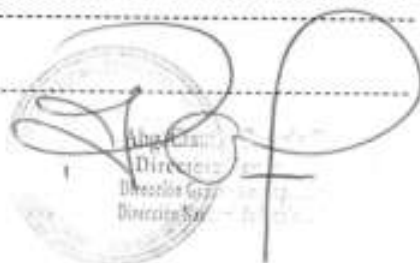
Que, esta Dirección General considera que la denominación "ARTESANÍA VIRGEN DE CAACUPÉ Y ETIQUETA" no ofrece ningún elemento distintivo para el servicio ofrecido, careciendo de las características básicas necesarias para convertirse en marca.

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. a) 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, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección considera que no es viable su registro en esas condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen N° 120198 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° 120198 de fecha 20 de noviembre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca "ARTESANÍA VIRGEN DE CAACUPÉ Y ETIQUETA", clase 35, Acta N° 99026/2022, solicitada a nombre de CEYLA GRACIELA AVEIRO GOMEZ.
- Art. 2º** **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca "ARTESANÍA VIRGEN DE CAACUPE Y ETIQUETA", clase 35, Acta N° 99026/2022, solicitada a nombre de CEYLA GRACIELA AVEIRO GOMEZ.
- Art. 3º** **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca "ARTESANÍA VIRGEN DE CAACUPE Y ETIQUETA", clase 35, Acta N° 99026/2022, solicitada a nombre de CEYLA GRACIELA AVEIRO GOMEZ.
- Art. 4º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula.


Almendra
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial

Resolución N°

0175

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 223 DE FECHA 18 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA PANERA ROSA Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 82527/2022, SOLICITADA POR PINK HELEN BRAND SL.

Asunción, 08 ABR 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PINK HELEN BRAND SL. contra la Resolución N° 223 de fecha 18 de enero de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 24 de abril de 2024 se presenta el representante convencional de PINK HELEN BRAND SL. e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 223 de fecha 18 de enero de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.

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

Que, en fecha 11 de junio de 2024, el representante convencional de PINK HELEN BRAND SL. expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 18 de febrero de 2025.

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 LA PANERA, registrada con el número 429885 en fecha 29 de septiembre de 2016 a favor de LAS PALMERAS S.A.; Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica en una misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; además la marca solicitada se reproduce íntegramente en la marca registrada, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) La marca cuyo antecedente a criterio de la Directora de marcas causa confusión con la marca solicitada por mi mandante es sin duda una marca descriptiva.../... La Dirección debería haber considerado la naturaleza descriptiva de Panera Rosa y Panera evaluando debilidad como marcas en el análisis de confusión y posibilidad de imitación fraudulenta.../... Resulta sumamente claro que LA PANERA es una denominación que describe al producto de la clase.../... LA PANERA ROSA es una palabra original que no tiene una significación propia y analizando los planos gramatical, visual y fonético, surge a todas luces que la marca es perfectamente registrable pues cumple con los requisitos básicos que hacen factible un registro.

Continúa el apelante: "en fecha 11 de junio de 2024, la firma ACACIA PLANT S.A. y la firma PINK HELEN BRAND SL. celebraron un contrato mediante el cual la primera transfiere en su totalidad todos los derechos de propiedad de la marca LA PANERA (correspondientes a las clases 29, 30 y 43 registradas bajo los N°s 428.639; 429.885; 428.639).../... El hecho nuevo en cuestión guarda directa relación con el thema decidendum de estos autos, y su alegación resulta procedente en esta etapa procesal, dado que el contrato mencionado fue celebrado con posterioridad a la fecha de la expresión de agravios.../... De ésta manera, la marca PANERA adquirida por PINK HELEN BRAND SL le confiere el derecho a registrar una extensión como LA PANERA ROSA sin que esto afecte derechos de terceros, dado que ambos signos comparten una misma raíz y están destinados a los mismos productos o servicios en las clases 29, 30 y 43.

Resolución N° **0175**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 223 DE FECHA 18 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA PANERA ROSA Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 82527/2022, SOLICITADA POR PINK HELEN BRAND SL.

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, esta Dirección considera que no puede ser pasado por alto el hecho de que la firma PINK HELEN BRAND SL. es titular tanto de la marca base de rechazo como de la marca solicitada.

Que, dicho esto, nos resulta lógico suponer que ambas denominaciones *LA PANERA* (marca antecedente, base del rechazo) y *LA PANERA ROSA Y ETIQUETA* (solicitud en cuestión) pertenecen al mismo titular, 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. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 223 de fecha 18 de enero de 2024 dictada por la Dirección de Marcas.
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "**LA PANERA ROSA Y ETIQUETA**", clase 30, Acta N° 82527/2022, solicitada a nombre de **PINK HELEN BRAND SL.**
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**



Ang. Carolina Paredes Cristaldi
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0176

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 877 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "LA PANERA ROSA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 82520/2022, SOLICITADA POR PINK HELEN BRAND SL.-----

Asunción, 08 ABR 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de PINK HELEN BRAND SL. contra la resolución N° 877 de fecha 01 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 13 de noviembre de 2023 se presenta el representante convencional de PINK HELEN BRAND SL. a interponer recurso de apelación contra la Resolución N° 877 de fecha 01 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 13 de diciembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 20 de junio de 2024, el representante convencional de PINK HELEN BRAND SL. expresó agravios el apelante. En fecha 11 de febrero de 2025, 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 27 de febrero de 2025.-----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Haciendo un estudio exhaustivo de la controversia de autos que nos ocupa, se constata que la marca solicitada LA PANERA ROSA Y ETIQUETA se trata de una denominación muy similar con la ya registrada marca PANERO ARTESANOS DEL SABOR, en clases iguales y tales hechos hacen que los criterios para su admisibilidad sean más rigurosos.../. Podemos notar que las denominaciones son similares, ideológica, visual y fonéticamente, lo que podría causar confusión en el mercado.../. Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es su visión de conjunto.../. En razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y el oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas.../. Tanto LA PANERA ROSA como PANERO ARTESANOS DEL SABOR están relacionados con la prestación de servicios de alimentación.../. De conformidad a la Ley N° 1294/98 de Marcas y el ordenamiento jurídico marcario vigente, ésta Dirección concluye que la oposición presentada debe ser declarada procedente" -----

Que, el representante de la firma oponente, PINK HELEN BRAND SL., presenta su escrito de expresión de agravios, manifestando entre otras cuestiones "(...) La marca cuyo antecedente a criterio de la Directora de marcas causa confusión con la marca solicitada por mi mandante es sin duda una marca descriptiva.../. La Dirección debería haber considerado la naturaleza descriptiva de Panera Rosa y Panera evaluando debilidad como marcas en el análisis de confusión y posibilidad de imitación fraudulenta.../. Resulta sumamente claro que LA PANERA es una denominación que describe al producto de la clase.../. LA PANERA ROSA es una palabra original que no tiene una significación propia y analizando los planos gramatical, visual y fonético, surge a todas luces que la marca es perfectamente registrable pues cumple con los requisitos básicos que hacen factible un registro.../. Analizando el cotejo comparativo de ambas marcas se deduce que ambas no poseen la misma estructura gramatical... puesto que la marca antecedente posee 6

Resolución N°

0176

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 877 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "LA PANERA ROSA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 82520/2022, SOLICITADA POR PINK HELEN BRAND SL.

letras compuestas de 10 sílabas (PA-NE-R-O, AR-TE-SA-NOS, DEL SA-BOR) y la solicitada por mi mandante posee 12 letras compuestas de 6 sílabas (LA- PA-NE-RA RO-SA)/... Si existe en el caso de autos una marca que es notoriamente conocida, ésta es LA PANERA ROSA.../... Es la marca de una importante cadena de restaurantes con presencia en diferentes países entre ellos: Argentina, España, Uruguay, Chile y recientemente Paraguay.../... Cabe resaltar" que mi representada es legítima creadora de la denominación LA PANERA ROSA y no cabe duda que tiene las mejores intenciones, no desea dañar a terceros.../... PINK HELEN BRAND SL. ha adquirido en fecha 11 de junio de 2024 las marcas LA PANERA en las clases 29, 30 y 43 conforme el contrato privado.../... En base a los fundamentos expuestos, dicte resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 877/2023.

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto contra la Resolución N° 877 de fecha 01 de noviembre de 2023

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.

Que, en ese orden de ideas, 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 "LA PANERA ROSA Y ETIQUETA vs. PANERO ARTESANOS DEL SABOR", no suenan igual ni comparten una estructura fonética dominante. "Panera" y "Panero" tienen raíces comunes ("pan"), pero terminaciones distintas y significados diferentes. No existe una relación conceptual directa ni intención aparente de confusión. No se desprende necesariamente que generarán confusión en el público consumidor, dado que, en su totalidad, producen una impresión tanto fonética como visual marcadamente distinta. La divergencia entre ambas resulta evidente a una simple observación:

LA PANERA ROSA Y ETIQUETA Y ETIQUETA (marca solicitada), y
PANERO ARTESANOS DEL SABOR (marca base de oposición)

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles." En este caso, vemos que el hecho de compartir un vocablo -pan- 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, resulta pertinente señalar, que tal y como lo menciona la firma solicitante, PINK HELEN BRAND SL. ha adquirido en su totalidad todos los derechos de propiedad de la marca LA PANERA, correspondientes a las clases 29, 30 y 43 registradas bajo los N°s 428.639; 429.885; 428.639 y cuya coexistencia con la marca oponente- PANERO ARTESANOS DEL SABOR- no ha suscitado confusión alguna, y principalmente con la denominación PANERA, que es propiedad de PINK HELEN BRAND SL. En ese

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

Resolución N°

0176

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 877 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "LA PANERA ROSA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 82520/2022, SOLICITADA POR PINK HELEN BRAND SL.

sentido, mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexisten previamente.

Que, debido a las notorias diferencias ortográficas y conceptuales entre las marcas en cuestión, se produce una fuerte distinción fonética. Al pronunciarlas una tras otra, la impresión auditiva generada por ambas es considerablemente diferente. En resumen, ambas marcas contienen fuertes elementos de fantasía que las hacen originales y distintivas entre sí en todos los aspectos de comparación.

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, compuesta de la denominación pretendida dentro de un círculo de color rosa con una tipografía característica en color blanco, en cuanto a la oponente la misma consta de la denominación registrada en color blanco y rodeado de un par de hojas de trigo dentro de un cuadrado de color marrón claro. Siendo así, mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo:

Marca Solicitada



Marca Registrada



Que, analizadas las marcas en pugna, ésta dependencia administrativa considera que la marca solicitada "LA PANERA ROSA Y ETIQUETA" no causaría riesgo de confusión o de asociación con la marca oponente "PANERO ARTESANOS DEL SABOR", así como tampoco menoscabar los derechos de la firma oponente, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida.

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 877 de fecha 01 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.
- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "LA PANERA ROSA Y ETIQUETA", Acta N° 82520/2022, clase 35, presentada por PINK HELEN BRAND SL.
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por cédula.

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

Resolución N°

0177

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 878 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "LA PANERA ROSA Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 82533/2022, SOLICITADA POR PINK HELEN BRAND SL.-----

Asunción,

08 ABR 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de PINK HELEN BRAND SL. contra la resolución N° 878 de fecha 01 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 13 de noviembre de 2023 se presenta el representante convencional de PINK HELEN BRAND SL. a interponer recurso de apelación contra la Resolución N° 878 de fecha 01 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 13 de diciembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto

Que, en fecha 20 de junio de 2024, el representante convencional de PINK HELEN BRAND SL. expresó agravios el apelante. En fecha 11 de febrero de 2025, 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 27 de febrero de 2025.-----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) *Haciendo un estudio exhaustivo de la controversia de autos que nos ocupa, se constata que la marca solicitada LA PANERA ROSA Y ETIQUETA se trata de una denominación muy similar con la ya registrada marca PANERO BAKE BAR (SLOGAN), en clases iguales y tales hechos hacen que los criterios para su admisibilidad sean más rigurosos.../... Podemos notar que las denominaciones son similares, ideológica, visual y fonéticamente, lo que podría causar confusión en el mercado.../... Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es su visión de conjunto.../... En razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y el oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas.../... Tanto LA PANERA ROSA como PANERO BAKE BAR (SLOGAN) están relacionados con la prestación de servicios de alimentación.../... De conformidad a la Ley N° 1294/98 de Marcas y el ordenamiento jurídico marcario vigente, ésta Dirección concluye que la oposición presentada debe ser declarada procedente*" -----

Que, el representante de la firma oponente, PINK HELEN BRAND SL., presenta su escrito de expresión de agravios, manifestando entre otras cuestiones "(...) *La marca cuyo antecedente a criterio de la Directora de marcas causa confusión con la marca solicitada por mi mandante es sin duda una marca descriptiva.../... La Dirección debería haber considerado la naturaleza descriptiva de Panera Rosa y Panera evaluando debilidad como marcas en el análisis de confusión y posibilidad de imitación fraudulenta.../... Resulta sumamente claro que LA PANERA es una denominación que describe al producto de la clase.../... LA PANERA ROSA es una palabra original que no tiene una significación propia y analizando los planos gramatical, visual y fonético, surge a todas luces que la marca es perfectamente registrable pues cumple con los requisitos básicos que hacen factible un registro.../... Analizando el cotejo comparativo de ambas marcas se deduce que ambas no poseen la misma estructura gramatical... puesto que la marca antecedente posee 6*

Resolución N°

0177

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 878 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "LA PANERA ROSA Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 82533/2022, SOLICITADA POR PINK HELEN BRAND SL.

letras compuestas de 10 sílabas (PA-NE-R-O, AR-TE-SA-NOS, DEL SA-BOR) y la solicitada por mi mandante posee 12 letras compuestas de 6 sílabas (LA- PA-NE-RA RO-SA)/... Si existe en el caso de autos una marca que es notoriamente conocida, ésta es LA PANERA ROSA.../... Es la marca de una importante cadena de restaurantes con presencia en diferentes países entre ellos: Argentina, España, Uruguay, Chile y recientemente Paraguay.../... Cabe resaltar que mi representada es legítima creadora de la denominación LA PANERA ROSA y no cabe duda que tiene las mejores intenciones, no desea dañar a terceros.../... PINK HELEN BRAND SL. ha adquirido en fecha 11 de junio de 2024 las marcas LA PANERA en las clases 29, 30 y 43 conforme el contrato privado.../... En base a los fundamentos expuestos, dicte resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 878/2023.

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto contra la Resolución N° 878 de fecha 01 de noviembre de 2023

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.

Que, en ese orden de ideas, 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 "LA PANERA ROSA Y ETIQUETA vs. PANERO BAKE BAR", no suenan igual ni comparten una estructura fonética dominante. "Panera" y "Panero" tienen raíces comunes ("pan"), pero terminaciones distintas y significados diferentes. No existe una relación conceptual directa ni intención aparente de confusión. No se desprende necesariamente que generarán confusión en el público consumidor, dado que, en su totalidad, producen una impresión tanto fonética como visual marcadamente distinta. La divergencia entre ambas resulta evidente a una simple observación:

LA PANERA ROSA Y ETIQUETA Y ETIQUETA (marca solicitada), y
PANERO BAKE BAR (SLOGAN) (marca base de oposición)

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles." En este caso, vemos que el hecho de compartir un vocablo -pan- 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, resulta pertinente señalar, que tal y como lo menciona la firma solicitante, PINK HELEN BRAND SL., ha adquirido en su totalidad todos los derechos de propiedad de la marca LA PANERA, correspondientes a las clases 29, 30 y 43 registradas bajo los N°s 428.639; 429.885; 428.639 y cuya coexistencia con la marca oponente- PANERO ARTESANOS DEL SABOR- no ha suscitado confusión alguna, y principalmente con la denominación PANERA, que es propiedad de PINK HELEN BRAND SL. En ese

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

Resolución N° **0177**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 878 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "LA PANERA ROSA Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 82533/2022, SOLICITADA POR PINK HELEN BRAND SL.

sentido, mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad un vocablo con el cual ya coexisten previamente.

Que, debido a las notorias diferencias ortográficas y conceptuales entre las marcas en cuestión, se produce una fuerte distinción fonética. Al pronunciarlas una tras otra, la impresión auditiva generada por ambas es considerablemente diferente. En resumen, ambas marcas contienen fuertes elementos de fantasía que las hacen originales y distintivas entre sí en todos los aspectos de comparación.

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, compuesta de la denominación pretendida dentro de un círculo de color rosa con una tipografía característica en color blanco, en cuanto a la oponente la misma consta de la denominación registrada en color negro y rodeado de un par de hojas de trigo dentro de un cuadrado de color blanco con el slogan en debajo de la marca. Siendo así, mayores las diferencias que las semejanzas, como puede apreciarse en el siguiente cotejo:

Marca Solicitada



Marca Registrada



Que, analizadas las marcas en pugna, ésta dependencia administrativa considera que la marca solicitada "LA PANERA ROSA Y ETIQUETA" no causaría riesgo de confusión o de asociación con la marca oponente "PANERO BAKE BAR (SLOGAN)", así como tampoco menoscabar los derechos de la firma oponente, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida.

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 878 de fecha 01 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.
- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "LA PANERA ROSA Y ETIQUETA", Acta N° 82533/2022, clase 43, presentada por PINK HELEN BRAND SL.
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por cédula.


Dra. Gladys Patricia González
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0178**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2192 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "E-COOPEX Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 110032/2021, SOLICITADO POR COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO Y CRÉDITO, CONSUMO Y SERVICIOS EXA SAN JOSÉ LTDA.. -----

Asunción, **08 ABR 2023**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO Y CRÉDITO, CONSUMO Y SERVICIOS EXA SAN JOSÉ LTDA.** contra la Resolución N° 2192 de fecha 28 de diciembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

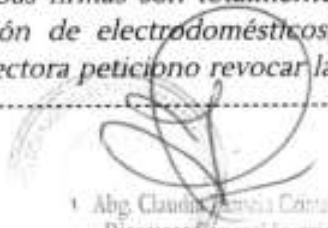
Que, en fecha 01 de junio de 2023 se presenta el representante convencional de **COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO Y CRÉDITO, CONSUMO Y SERVICIOS EXA SAN JOSÉ LTDA.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 2192 de fecha 28 de diciembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por proveído de fecha 21 de julio de 2023 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 22 de agosto de 2023. Y por providencia de fecha 25 de septiembre 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 "ECOPEX", registrada con el N° 457360 en fecha 24 de abril de 2018 a favor de INDELQUI 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 Art. 6° de la Ley 1294/98, no ha lugar a lo solicitado." -----

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) Es necesario realizar un cotejo de las mismas, siempre desde una visión de conjunto.../... En el caso particular, entendemos que el Aquo, no ha tomado a los elementos confrontados como conjuntos, limitándose a determinar los elementos confrontados como conjuntos, limitándose a determinar los elementos comunes de los mismos.../... Así bien respecto a las denominaciones éstas tienen en común algunas de las letras también es cierto que la marca solicitada E-COOPEX ha incorporado a la denominación otros elementos que forman un conjunto único e indisoluble, que alejan toda posibilidad de confusión.../... La marca que mi mandante ha solicitado es una marca mixta, es decir, que está también además del elemento nominal, por un elemento figurativo que le aporta fuerza disyuntiva a la marca solicitada, en razón de los elementos característicos que la componen.../... Si bien ambas marcas se encuentran en la clase 09, la marca ECOPEX es una marca utilizada en su país de origen (Argentina).../... La marca solicitada por mi mandante es una marca con la cual mi representada pretende distinguir en el mercado de las cooperativas una aplicación móvil para que sus clientes puedan realizar consultas y transacciones.../... Siendo los productos totalmente diferentes deviene naturalmente que también los rubros comerciales de ambas firmas son totalmente diferentes.../... El rubro principal de la firma INDELQUI S.A. es la fabricación de electrodomésticos, equipamiento eléctrico y electrónica.../... Por todo lo expuesto, a la Señora Directora peticiono revocar la Resolución N° 2192/2022." -----


Abg. Claudia Cecilia Cortés,
Directora General
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0178**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2192 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "E-COOPEX Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 110032/2021, SOLICITADO POR COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO Y CRÉDITO, CONSUMO Y SERVICIOS EXA SAN JOSÉ LTDA., -----

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 rechazo "ECOPEX" y la solicitud de registro de la marca "E-COOPEX y Etiqueta", se evidencia que se reproduce en 6 de las 6 letras correspondientes a la marca registrada, siendo ellas las mismas letras y en idéntica secuencia, configurándose así la confusión visual y ortográfica. En ese sentido, tenemos que "E-COOPEX" es idéntica a la base de rechazo "ECOPEX", diferenciándose simplemente la solicitante por la inclusión de otra letra "O". En la siguiente comparación se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna:--

E-COOPEX y Etiqueta	(solicitada), y
ECOPEX	(base de rechazo)

Que, de las semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es muy similar y podrían causar confusión en el público consumidor. -----

Que, asimismo, las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 09. La marca solicitante, "E-COOPEX Y ETIQUETA", solicitada para *"Plataformas de software, grabado o descargable, aplicaciones informáticas descargables."*; y la marca base del rechazo, "ECOPEX" se encuentra registrada para *"todos los productos de la clase 09"*. Por lo tanto, al abarcar la marca registrada la totalidad de los productos de la clase 09, la solicitud E-COOPEX incluye específicamente los productos registrados por la marca base de rechazo ECOPEX. -----

Que, en ese orden de ideas, la confusión ideológica resultaría incuestionable pues, tanto el titular de la marca registrada INDELQUI S.A., como la solicitante COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO Y CRÉDITO, CONSUMO Y SERVICIOS EXA SAN JOSÉ LTDA., comercializarán productos relacionados. Por consiguiente, estando el consumidor en un local comercial donde se exhiban los productos de ambas firmas, caería en la conclusión de que los artículos ofertados podrían poseer el mismo origen empresarial; es decir, existe una muy alta probabilidad de que se produzca la confusión en el público consumidor. -----

Que, 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, 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 E-COOPEX Y

Resolución N° **0178**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2192 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "E-COOPEX Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 110032/2021, SOLICITADO POR COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO Y CRÉDITO, CONSUMO Y SERVICIOS EXA SAN JOSÉ LTDA.. -----

ETIQUETA no podrá coexistir con la marca base de rechazo ECOPEX, con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los productos por ambas comercializadas. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículos 6 y 2 inciso f) de la Ley N° 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde confirmar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas. -----

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 2192 de fecha 28 de diciembre de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca "E-COOPEX Y ETIQUETA, clase 09, Acta N° 110032/2021, solicitada a nombre de COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO Y CRÉDITO, CONSUMO Y SERVICIOS EXA SAN JOSÉ LTDA..-----
- Art. 3º** **NOTIFIQUESE.**-----


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

Resolución N°

0179

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2193 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "E-COOPEX Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 110036/2021, SOLICITADO POR COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO Y CRÉDITO, CONSUMO Y SERVICIOS EXA SAN JOSÉ LTDA.-----

Asunción, 08 ABR 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO Y CRÉDITO, CONSUMO Y SERVICIOS EXA SAN JOSÉ LTDA. contra la Resolución N° 2193 de fecha 28 de diciembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 01 de junio de 2023 se presenta el representante convencional de COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO Y CRÉDITO, CONSUMO Y SERVICIOS EXA SAN JOSÉ LTDA. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 2193 de fecha 28 de diciembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, por proveído de fecha 21 de julio de 2023 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 22 de agosto de 2023. Y por providencia de fecha 25 de septiembre 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 "ECOPEX", registrada con el N° 457360 en fecha 24 de abril de 2018 a favor de INDELQUI 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 Art. 6° de la Ley 1294/98, no ha lugar a lo solicitado."-----

Que, manifiesta la apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) Es necesario realizar un cotejo de las mismas, siempre desde una visión de conjunto.../... En el caso particular, entendemos que el Aquo, no ha tomado a los elementos confrontados como conjuntos, limitándose a determinar los elementos confrontados como conjuntos, limitándose a determinar los elementos comunes de los mismos.../... Así bien respecto a las denominaciones éstas tienen en común algunas de las letras también es cierto que la marca solicitada E-COOPEX ha incorporado a la denominación otros elementos que forman un conjunto único e indisoluble, que alejan toda posibilidad de confusión.../... La marca que mi mandante ha solicitado es una marca mixta, es decir, que está también además del elemento nominal, por un elemento figurativo que le aporta fuerza disyuntiva a la marca solicitada, en razón de los elementos característicos que la componen.../... Si bien ambas marcas se encuentran en la CLASE 42, la marca ECOPEX es una marca utilizada en su país de origen (Argentina).../... La marca solicitada por mi mandante es una marca con la cual mi representada pretende distinguir en el mercado de las cooperativas una aplicación móvil para que sus clientes puedan realizar consultas y transacciones.../... Siendo los productos totalmente diferentes deviene naturalmente que también los rubros comerciales de ambas firmas son totalmente diferentes.../... El rubro principal de la firma INDELQUI S.A. es la fabricación de electrodomésticos, equipamiento eléctrico y electrónica.../... Por todo lo expuesto, a la Señora Directora peticiono revocar la Resolución N° 2193/2022."-----


Abg. Claudio Pineda Generaldo
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Ministerio de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0179

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2193 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "E-COOPEX Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 110036/2021, SOLICITADO POR COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO Y CRÉDITO, CONSUMO Y SERVICIOS EXA SAN JOSÉ LTDA.-----

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 rechazo "ECOPEX" y la solicitud de registro de la marca "E-COOPEX y Etiqueta", se evidencia que se reproduce en 6 de las 6 letras correspondientes a la marca registrada, siendo ellas las mismas letras y en idéntica secuencia, configurándose así la confusión visual y ortográfica. En ese sentido, tenemos que "E-COOPEX" es idéntica a la base de rechazo "ECOPEX", diferenciándose simplemente la solicitante por la inclusión de otra letra "O". En la siguiente comparación se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna:--

E-COOPEX y Etiqueta	(solicitada), y
ECOPEX	(base de rechazo)

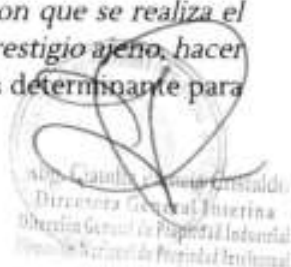
Que, de las semejanzas ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es muy similar y podrían causar confusión en el público consumidor.-----

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 "E-COOPEX", automáticamente la asociará con la marca registrada "ECOPEX", haciendo que el público consumidor considere que los productos y servicios de las marcas en pugna pertenecen a la misma empresa, ya sea por el parecido de sus denominaciones o del producto en sí. En tal sentido, el Dr. Martínez Medrano se refiere a la confusión indirecta, diciendo: *"Igualmente existe confusión cuando el consumidor puede distinguir las marcas entre sí, pero creo que la segunda marca pertenece a la misma empresa que la primera (confusión indirecta)."*-----

Que, si bien la solicitante se encuentra constituida además por una etiqueta, la misma deviene irrelevante si consideramos el grado de semejanza de la palabra analizada. -----

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 E-COOPEX no podrá coexistir con la marca oponente ECOPEX, con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los productos y servicios 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


Mónica Carolina Gómez Castaldi
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dependencia Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0179**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2193 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "E-COOPEX Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 110036/2021, SOLICITADO POR COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO Y CRÉDITO, CONSUMO Y SERVICIOS EXA SAN JOSÉ LTDA.-----

esta dependencia que cualquier consumidor que visualice la denominación pretendida por el solicitante la asociará con la marca propiedad de la marca base de rechazo.-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículos 6 y 2 inciso f) de la Ley N° 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde confirmar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas. -----

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 2193 de fecha 28 de diciembre de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "E-COOPEX Y ETIQUETA, clase 42, Acta N° 110036/2021, solicitada a nombre de COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO Y CRÉDITO, CONSUMO Y SERVICIOS EXA SAN JOSÉ LTDA.-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE.-----


Abg. Chantál Corrales Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0980

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1114 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "¡HOLA! Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N°1856978, A NOMBRE DE HOLA, S.L.-----

Asunción, 08 ABR 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional HOLA, S.L., contra la Resolución N° 1114 de fecha 12 de Julio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y:-----

RESULTA:

Que, en fecha 17 de julio de 2023 se presenta el representante convencional de HOLA, S.L. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1114 de fecha 12 de julio de 2023 dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, en fecha 27 de febrero de 2024 el representante convencional de HOLA, S.L. expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 4 de marzo 2024.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca Expediente 2018-1898941 "OLA" clase 38, registrada con el número 508146 Titular Orange (FR)., Expediente 2018-1898943 "OLA" clase 38, registrada con el número 508147 Titular Orange (FR)..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: "(...) En primer lugar, mi titular HOLA, S.L. es una empresa reconocida a nivel mundial ¡HOLA! Y ETIQUETA es una revista semanal española especializada en noticias de celebridades publicada en Madrid, España y en otros quince países. La revista ¡HOLA! Y ETIQUETA se lanza en 1944 en España. Gracias a su emblemática cobertura de los grandes acontecimientos y entrevistas a los personajes más relevantes y miembros de la realiza, se ha ganado una reputación sin igual en el mundo. En la actualidad ¡HOLA! Y ETIQUETA en España tiene una difusión de 470 000 ejemplares (según datos de la Oficina de Justificación de la Difusión)..Que, en definitiva, el Director de Marcas no ha analizado los suficiente el expediente de la solicitud de registro de la marca ¡hola¿ y etiqueta Acta Nro 56978/2018 al emitir la Resolución impugnada, ya que ha obviado elementos indispensables que hacen a este expediente y al derecho que le corresponde a mi representada (...).-----

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

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


Abog. Claudio Panizza Castaldo
Interventor General Interino
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1114 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "¡HOLA! Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N°1856978, A NOMBRE DE HOLA, S.L.-----

del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.-----

Que, en primer lugar, al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con 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. Analizando el campo ortográfico de las marcas en pugna, podemos apreciar notables diferencias entre las mismas, tal como se puede notar en el siguiente comparativo:-----

MARCA SOLICITADA	MARCA BASE DE RECHAZO	MARCA BASE DE RECHAZO
¡HOLA! Y ETIQUETA	OLA (Registro N° 508.146)	OLA (Registro N° 508.147)

Que, del cotejo de las denominaciones en su conjunto se verifica, a simple vista, la diferencia existente entre las mismas ya que existen elementos diferentes entre sí, que le otorgan suficiente distintividad y que, si bien se comparten tres vocales, son homónimas homófonas, es decir, tienen el mismo sonido pero significados diferentes. Seguidamente el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere al "Análisis del conjunto. Partes relevantes. Partes iniciales" y expresa: "En lo que hace a la conformación de la marca, se ha reconocido un mayor valor, o poder distintivo, a las partes iniciales de las mismas, a sus radicales, por ser generalmente las partes que más fácilmente retiene el consumidor."¹-----

Que, mientras la marca base de rechazo es una marca denominativa, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene un fondo rojo y la denominación contiene signos de exclamación (!), con una tipografía especial, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca.-----

MARCA SOLICITADA	MARCA BASE DE RECHAZO	MARCA BASE DE RECHAZO
¡HOLA!	OLA (DENOMINATIVO)	OLA (DENOMINATIVO)

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

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

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

Resolución N°

0180

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1114 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "¡HOLA! Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N°1856978, A NOMBRE DE HOLA, S.L.-----

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante actual ya cuenta con el registro de la marca "¡HOLA! TV Y ETIQUETA", clase 38, Registro N°590.703; "¡HOLA! TV Y ETIQUETA", clase 38, Registro N°401.605; "¡HOLA! TV, clase 38, Registro N° 425.391. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo una denominación similar, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.-----

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 1114 de fecha 12 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 ¡HOLA! Y ETIQUETA Clase 38, Expediente N° 1856978, SOLICITADO POR HOLA, S.L.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----


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

Resolución N°

0181

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1115 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "¡HOLA! Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N°1856982, A NOMBRE DE HOLA, S.L.-----

Asunción, 08 ABR 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional HOLA, S.L., contra la Resolución N° 1115 de fecha 12 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 17 de julio de 2023 se presenta el representante convencional de HOLA, S.L. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1115 de fecha 12 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, en fecha 27 de febrero de 2024 el representante convencional de HOLA, S.L. expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 4 de marzo 2024.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca Expediente 1898944, "OLA" clase 09, Registro N° 508.148, Titular Orange (FR).. 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: "(...) En primer lugar, mi titular HOLA, S.L. es una empresa reconocida a nivel mundial ¡HOLA! Y ETIQUETA es una revista semanal española especializada en noticias de celebridades publicada en Madrid, España y en otros quince países. La revista ¡HOLA! Se lanza en 1944 en España. Gracias a su emblemática cobertura de los grandes acontecimientos y entrevistas a los personajes más relevantes y miembros de la realiza, se ha ganado una reputación sin igual en el mundo. En la actualidad ¡HOLA! en España tiene una difusión de 470 000 ejemplares (según datos de la Oficina de Justificación de la Difusión).Que, en definitiva, el Director de Marcas no ha analizado lo suficiente el expediente de la solicitud de registro de la marca ¡HOLA! y etiqueta Acta Nro 56982/2018 al emitir la Resolución impugnada, ya que ha obviado elementos indispensables que hacen a este expediente y al derecho que le corresponde a mi representada (...).-----

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

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


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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1115 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "¡HOLA! Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N°1856982, A NOMBRE DE HOLA, S.L.-----

Que, en primer lugar, al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con 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. Analizando el campo ortográfico de las marcas en pugna, podemos apreciar notables diferencias entre las mismas, tal como se puede notar en el siguiente comparativo:-----

MARCA SOLICITADA	MARCA BASE DE RECHAZO
¡HOLA! Y ETIQUETA	OLA (Registro N° 508.148)

Que, del cotejo de las denominaciones en su conjunto se verifica, a simple vista, la diferencia existente entre las mismas ya que existen elementos diferentes entre sí, que le otorgan suficiente distintividad y que, si bien se comparten tres vocales, son homónimas homófonas, es decir, tienen el mismo sonido pero significados diferentes. Seguidamente el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere al "Análisis del conjunto. Partes relevantes. Partes iniciales" y expresa: "En lo que hace a la conformación de la marca, se ha reconocido un mayor valor, o poder distintivo, a las partes iniciales de las mismas, a sus radicales, por ser generalmente las partes que más fácilmente retiene el consumidor."-----

Que, mientras la marca base de rechazo es una marca denominativa, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene un fondo rojo y la denominación contiene signos de exclamación (!), con una tipografía especial, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca.-----

MARCA SOLICITADA	MARCA BASE DE RECHAZO
	OLA (DENOMINATIVO)

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

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante actual ya cuenta con el registro de la marca "¡HOLA! TV Y ETIQUETA", clase 38, Registro N°590.703; "¡HOLA! TV Y ETIQUETA", clase 38, Registro N°401.605; "¡HOLA! TV, clase 38, Registro N° 425.391. Es decir el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo una denominación

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

Resolución N°

09181

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1115 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "¡HOLA! Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N°1856982, A NOMBRE DE HOLA, S.L.-----

similar, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.-----

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

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1115 de fecha 12 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 ¡HOLA! Y ETIQUETA Clase 09, Expediente N° 1856982, SOLICITADO POR HOLA, S.L.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----


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

Resolución N° **0182**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2.117 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA "EMISA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 41850/2017, A NOMBRE DE SAFT BATERIAS SL.-----

Asunción, **09 ABR 2025**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SAFT BATERIAS SL** en contra de la Resolución N° 2.117 de fecha 27 de noviembre de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 05 de febrero de 2019 se presenta el representante convencional de **SAFT BATERIAS SL** e interpone Recurso de Reconsideración y Apelación en subsidio en contra de la Resolución N° 2.117 de fecha 27 de noviembre de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 13 de marzo de 2019 fue dictada la providencia que no hizo lugar a la reconsideración interpuesta y concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 25 de abril de 2019, el representante convencional de **SAFT BATERIAS SL** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 02 de julio de 2019.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose 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 solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociac", Esta secretaría aha constatado la existencia de la marca "EMISA" amparada en la clase 35, registrada con el n° 428.247 en fecha 10/08/2016 a favor de ELECTROMECH INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA (EMISA) 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, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) A fin de clarificar los términos "electroquímicos" y "electromecánicos" que podrían causar confusión, agregamos un extracto de la definición que les otorga la Real Academia Española.../... Como puede verse, la primera se trata de una parte de la química que analiza los fenómenos químicos que producen electricidad y los fenómenos que provocan transformaciones químicas. En cambio, la segunda se refiere a la técnica que estudia las aplicaciones de la electricidad a la mecánica, como sería el caso de los motores eléctricos.../...Teniendo esto presente, corresponde afirmar que, si bien es cierto que entre las denominaciones en pugna existe identidad, no es menos cierto que las mismas pertenecen a clases diferentes no relacionadas entre sí, por lo que se concluye que no existe relacionamiento entre los productos y servicios, y consecuentemente el público interesado o consumidor no asociará una marca con otra(...).-----

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



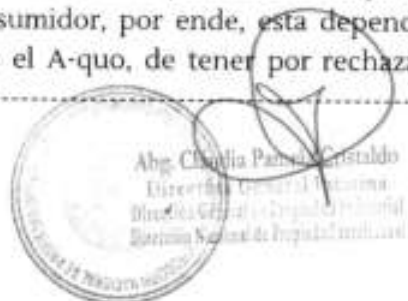
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2.117 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA "EMISA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 41850/2017, A NOMBRE DE SAFT BATERIAS SL.-----

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese sentido, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de productos y servicios, vemos que la marca antecedente "EMISA" se encuentra registrada en la clase 35 del nomenclador internacional, para la cobertura de los siguientes servicios: "Importacion, exportacion, representacion y comercializacion de productos electromecánicos en general. Se reivindica la etiqueta tal cual luce la que se adjunta", mientras que la marca en trámite de registro "EMISA" solicita en la clase 09 la siguiente cobertura de productos: "Generadores electroquímicos primarios y secundarios, pilas, acumuladores eléctricos, baterías de generadores electroquímicos, condensadores electroquímicos, supercondensadores, aparatos y armarios de alimentación con energía eléctrica, aparatos y armarios de alimentación sin interrupción con energía eléctrica, cargadores; aparatos y dispositivos de transformación de la corriente eléctrica, en particular onduladores, reguladores de corriente eléctrica y de tensión, convertidores de frecuencia, convertidores de tensión, rectificadores e inversores de corriente eléctrica; aparatos y dispositivos para el control, la gestión, la supervisión local o a distancia y la seguridad de los aparatos y dispositivos antes mencionados, en particular cortocircuitos, aparatos de medición y de control térmico, dispositivos contra incendios, dispositivos de protección contra sobretensiones; software para el control, la gestión y la supervisión local o a distancia de los aparatos y dispositivos antes mencionados". Vemos así que el principio de especialidad es relevante en el Derecho marcario, ya que nos permite enmarcar el ámbito de protección del registro al establecer sobre qué productos o servicios recae su protección y en ese sentido, en el caso que nos ocupa notamos que existe una notable distinción en cuanto a las clases, las coberturas y los posibles puntos de comercialización de las marcas analizadas, por ende, al no poseer una conexión competitiva directa, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre ambas marcas.-----

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 **servicios** mientras que la solicitada abarca **productos**, por tanto, al no poseer una conexión competitiva directa, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre ambas marcas.-----

Que, entre la marca antecedente y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su *conjunto*, son disímiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, 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.-----


Abg. Claudia Patricia Cristaldo
Ejecutiva General Adjunta
Dirección General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

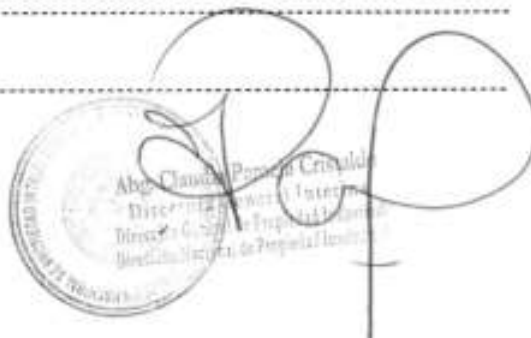
0182

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 2.117 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA "EMISA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 41850/2017, A NOMBRE DE SAFT BATERIAS SL.-----

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 las resoluciones recurridas. -----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 2.117 de fecha 27 de noviembre de 2018 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "EMISA", clase 09, Expediente N° 41850/2017, solicitada a nombre de SAFT BATERIAS SL.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----


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

Resolución N°

0183

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 123 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2022 Y N° 1.593 DE FECHA 08 DE SETIEMBRE DE 2022, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LIFE SCIENTIFIC Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 18163/2021, A NOMBRE DE PALO ALTO SOCIEDAD ANONIMA.-----

Asunción, 09 ABR 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **PALO ALTO SOCIEDAD ANONIMA** en contra de las Resoluciones N° 123 de fecha 03 de febrero de 2022 y N° 1.593 de fecha 08 de setiembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 01 de junio de 2022 se presenta el representante convencional de **PALO ALTO SOCIEDAD ANONIMA** e interpone Recurso de Reconsideración en contra de la Resolución N° 123 de fecha 03 de febrero de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 14 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de **PALO ALTO SOCIEDAD ANONIMA** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1593 de fecha 08 de setiembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 01 de septiembre de 2023, el representante convencional de **PALO ALTO SOCIEDAD ANONIMA** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 19 de septiembre de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 123 de fecha 03 de febrero de 2022 considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2011-1140410 Denominación CLS CENTER FOR LIFE SCIENCE INNOVATION Clase 44 Registro 367493 Titular Pharma Internacional S.a (PY). Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado." -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Que, en primer lugar quiero manifestar que la marca "LIFE SCIENTIFIC Y ETIQUETA se encuentra registrado a nombre de mi mandante. ADEMÁS COMUNICAR QUE LA MARCA "CLS CENTER FOR LIFE SCIENCE INNOVATION", CLASE 44, VENCIO EN FECHA 05/09/2022 Y SU PERIODO DE GRACIA FENECIO 5 DE MARZO DE 2023. LA FIRMA PHARMA INTERNATIONAL S.A., YA NO TIENE INTERÉS EN ESTA DENOMINACIÓN (...)".-----

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.

Abg. Claudia P. ...
Dirección
Nacional de
Propiedad Intelectual



POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 123 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2022 Y N° 1.593 DE FECHA 08 DE SETIEMBRE DE 2022, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LIFE SCIENTIFIC Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 18163/2021, A NOMBRE DE PALO ALTO SOCIEDAD ANONIMA.-----

367493 de la marca "CLS CENTER FOR LIFE SCIENCE INNOVATION", Clase 44 a nombre de Pharma International S.a. venció el 05 de septiembre 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.-----

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, por tanto, 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. -----

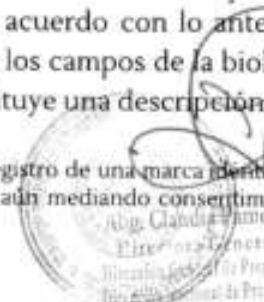
Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas.--

Que, esta Dirección General, 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*".-----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "**LIFE SCIENTIFIC Y ETIQUETA**" resulta descriptiva o genérica para los *servicios* que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los *servicios* que solicita o se refiere a características propias de los *servicios* que se desea amparar. -----

Que, la denominación solicitada está compuesta por la combinación de dos términos del idioma inglés, "LIFE" y "SCIENTIFIC", los cuales, al ser traducidos al español significan "vida" y "científico", respectivamente. En ese sentido, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para servicios de la clase 44, específicamente: "*Servicios de la clase 44 tales como: Servicios de Fumigación de insecticidas en la agricultura, Consultoría en agricultura, Consultoría en agricultura, horticultura y silvicultura, Consultoría en explotaciones agrícolas, Control de malas hierbas, Control de plagas en agricultura, Control de termitas en agricultura, Destrucción de animales dañinos en la agricultura, Destrucción de animales dañinos para la agricultura, horticultura y silvicultura, Diagnóstico de enfermedades, Difusión de abono con productos químicos hortícolas, Esparcimiento de fertilizantes, Servicios agrícolas.*" De acuerdo con lo anterior, se concluye que los términos "LIFE" y "SCIENTIFIC" hacen referencia explícita a los campos de la biología, la ciencia y la vida en general, lo que sugiere que la combinación de ambos constituye una descripción directa

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


Dra. Gladys Emma Cristóbal
Directora General Interina
Ministerio General de Propiedad Industrial
Dirección General de Propiedad Industrial

Resolución N° **0183**

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 123 DE FECHA 03 DE FEBRERO DE 2022 Y N° 1.593 DE FECHA 08 DE SETIEMBRE DE 2022, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LIFE SCIENTIFIC Y ETIQUETA", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 18163/2021, A NOMBRE DE PALO ALTO SOCIEDAD ANONIMA.-----

de los servicios solicitados. Este uso de vocabulario relacionado con los aspectos científicos y biológicos aplicados a la agricultura y otras áreas vinculadas, puede interpretarse como una falta de originalidad y novedad suficiente para que la denominación se distinga de otras marcas ya existentes en el mercado. En consecuencia, se cumplen los requisitos doctrinarios para calificar la solicitud como una marca estrictamente descriptiva. En este sentido, la denominación podría estar incurso en alguna de las prohibiciones contempladas en la normativa aplicable, específicamente en el inciso e) del Artículo 2, por lo que no sería posible considerarla como una marca evocativa o sugestiva.-----

Al respecto, Otamendi, nos enseña lo siguiente: "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. El subrayado es nuestro. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, en virtud al inc. e) del Art. 2 y el Art. 6 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, ésta Dirección General arriba a la conclusión de que no es viable su registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar las Resoluciones recurridas. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR las Resoluciones N° 123 de fecha 03 de febrero de 2022 y N° 1.593 de fecha 08 de setiembre de 2022, dictadas por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "LIFE SCIENTIFIC Y ETIQUETA", clase 44, Expediente N° 18163/2021, solicitada a nombre de PALO ALTO SOCIEDAD ANONIMA. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----



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

Resolución N° **0184**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 600 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA "SANATORIO SAGRADO CORAZÓN", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 20335/2022, A NOMBRE DE SANATORIO BRITANICO S.A.-----

Asunción, 09 ABR 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de SANATORIO BRITANICO S.A. en contra de la Resolución N° 600 de fecha 11 de abril de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 11 de agosto de 2023 se presenta la representante convencional de SANATORIO BRITANICO S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 600 de fecha 11 de abril de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 06 de setiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 27 de octubre de 2023, la representante convencional de SANATORIO BRITANICO S.A. expresó agravios; Esta Dirección General tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 01 de noviembre de 2023.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, la solicitud de registro de la marca SANATORIO SAGRADO CORAZÓN ha sido presentada para amparar los productos de la clase 16. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2017-1780357 Denominación COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO, CREDITOS Y SERVICIOS SAGRADOS CORAZONES LIMITADA Clase 16 Registro 466941 Titular Cooperativa Multiactiva De Ahorro, Creditos Y Servicios Sagrados Corazones Limitada(PY). Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, y la otra relacionada, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)"-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) En efecto, la marca antecedente es un signo compuesto constituido por nueve palabras, cuyo contenido ideológico es indicativo de una COOPERATIVA.; mientras que la marca solicitada por mi mandante es un signo compuesto constituido por sólo tres palabras, que hacen referencia a un CENTRO DE ASISTENCIA MÉDICA.../...Además, al contener cada una de las marcas un contenido conceptual indicativo de la actividad distinguida, resulta desacertado sostener que las mismas no se distinguen perfectamente entre sí y mucho menos que podrían llegar a ser confundidas.../...LOS SIGNOS EN PUGNA YA SE ENCUENTRAN COEXISTIENDO PACÍFICAMENTE EN LA CLASE 44.../... no existe razón jurídica valedera o impedimento alguno que nos haga suponer que dicha convivencia registral no pueda ser extendida también a la clase 16(...)"-----

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


Abg. Claudio J. García Cruz
Directora General Tradición
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 600 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA "SANATORIO SAGRADO CORAZÓN", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 20335/2022, A NOMBRE DE SANATORIO BRITANICO 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 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. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas comparten los vocablos "SAGRADO" y "CORAZÓN", en plural y singular respectivamente, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra, ya que la solicitada se compone de tres vocablos y la registrada de ocho vocablos, y 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:-----

SANATORIO SAGRADO CORAZÓN (solicitada), y

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO, CRÉDITO
Y SERVICIOS SAGRADOS CORAZONES LTDA. (base de rechazo)

Que, adicionalmente, esta Dirección General 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 elementos, en este caso "SAGRADO" y "CORAZÓN", no basta para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución.-----

Que, en el caso de autos corresponde realizar un análisis semántico y conceptual a fin de comprender el significado de las marcas analizadas. En este caso que nos ocupa, la diferencia en las palabras iniciales de las denominaciones analizadas, como "SANATORIO" y "COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO, CRÉDITO Y SERVICIOS", orientan al consumidor hacia conceptos completamente distintos. Es así que, SANATORIO puede definirse como un *"Establecimiento convenientemente dispuesto para la estancia de enfermos que necesitan someterse a tratamientos médicos, quirúrgicos o climatológicos"*, mientras que el término COOPERATIVA hace referencia a *"una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada"*. De esta

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

² <https://dic.ric.es/sanatorio>

³ <https://ica.coop.es/cooperativas/que-es-una-cooperativa>



POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 600 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA "SANATORIO SAGRADO CORAZÓN", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 20335/2022, A NOMBRE DE SANATORIO BRITANICO S.A.-----

forma, se observa que está asociada principalmente con el sector médico, mientras que la marca antecedente está vinculada al ámbito financiero. Esta diferencia en la naturaleza de las entidades y los productos ofrecidos, disminuye considerablemente el riesgo de confusión entre ambas marcas. -----

Que, además se ha corroborado en la base de datos de esta Institución, lo señalado por el recurrente en su escrito expresión de agravios respecto a la coexistencia previa de ambas denominaciones. En efecto, el titular solicitante actual ya tiene derecho adquirido sobre la denominación "SANATORIO SAGRADO CORAZÓN", en la clase 44 con el Registro N° 566163, y asimismo la titular de la marca antecedente "COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO, CRÉDITO Y SERVICIOS SAGRADOS CORAZONES LTDA." se encuentra registrada bajo el N° 466938. Por consiguiente, resulta infundado alegar que las marcas son idénticas y no podrán tener coexistencia pacífica en otra clase, dado que las mismas ya coexisten desde el año 2023 en la clase 44, sin que ello haya generado riesgo alguno para el público consumidor.-----

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

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

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 600 de fecha 11 de abril de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SANATORIO SAGRADO CORAZÓN", clase 16, Expediente N° 20335/2022, solicitada a nombre de SANATORIO BRITANICO S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----


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

Resolución N° **0185**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 599 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA "SANATORIO SAGRADO CORAZÓN", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 20332/2022, A NOMBRE DE SANATORIO BRITANICO S.A.-----

Asunción, 09 ABR 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **SANATORIO BRITANICO S.A.** en contra de la Resolución N° 599 de fecha 11 de abril de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 11 de agosto de 2023 se presenta la representante convencional de **SANATORIO BRITANICO S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 599 de fecha 11 de abril de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 06 de setiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 27 de octubre de 2023, la representante convencional de **SANATORIO BRITANICO S.A.** expresó agravios; Esta Dirección General tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 01 de noviembre de 2023.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, la solicitud de registro de la marca **SANATORIO SAGRADO CORAZÓN** ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 36. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2014-1414865 Denominación **COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO, CREDITOS Y SERVICIOS SAGRADOS CORAZONES LIMITADA. COMPROMETIDA CO** Clase 36 Registro 466939 Titular Cooperativa Multiactiva De Ahorro, Creditos Y Servicios Sagrados Corazones Limitada(PY). Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, y la otra relacionada, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)"-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) En efecto, la marca antecedente es un signo compuesto constituido por nueve palabras, cuyo contenido ideológico es indicativo de una **COOPERATIVA**.; mientras que la marca solicitada por mi mandante es un signo compuesto constituido por sólo tres palabras, que hacen referencia a un **CENTRO DE ASISTENCIA MÉDICA**.../...Además, al contener cada una de las marcas un contenido conceptual indicativo de la actividad distinguida, resulta desacertado sostener que las mismas no se distinguen perfectamente entre si y mucho menos que podrían llegar a ser confundidas.../...**LOS SIGNOS EN PUGNA YA SE ENCUENTRAN COEXISTIENDO PACÍFICAMENTE EN LA CLASE 44**.../... no existe razón jurídica valedera o impedimento alguno que nos haga suponer que dicha convivencia registral no pueda ser extendida también a la clase 36(...)"-----

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



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 599 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA "SANATORIO SAGRADO CORAZÓN", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 20332/2022, A NOMBRE DE SANATORIO BRITANICO 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 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. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas comparten los vocablos "SAGRADO" y "CORAZÓN", en plural y singular respectivamente, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra, ya que la solicitada se compone de tres vocablos y la registrada de ocho vocablos, y 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: -----

SANATORIO SAGRADO CORAZÓN (solicitada), y

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO, CRÉDITO
Y SERVICIOS SAGRADOS CORAZONES LTDA. (base de rechazo)

Que, adicionalmente, esta Dirección General 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 elementos, en este caso "SAGRADO" y "CORAZÓN", no basta para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución. -----

Que, en el caso de autos corresponde realizar un análisis semántico y conceptual a fin de comprender el significado de las marcas analizadas. En este caso que nos ocupa, la diferencia en las palabras iniciales de las denominaciones analizadas, como "SANATORIO" y "COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO, CRÉDITO Y SERVICIOS", orientan al consumidor hacia conceptos completamente distintos. Es así que, SANATORIO puede definirse como un *"Establecimiento convenientemente dispuesto para la estancia de enfermos que necesitan someterse a tratamientos médicos, quirúrgicos o climatológicos"*, mientras que el término COOPERATIVA hace referencia a *"una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada"*.¹ De esta

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

² <https://dic.rsg.es/sanatorio>

³ <https://ica.coop.es/cooperativas/que-es-una-cooperativa>

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 599 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA "SANATORIO SAGRADO CORAZÓN", CLASE 36, EXPEDIENTE Nº 20332/2022, A NOMBRE DE SANATORIO BRITANICO S.A.-----

forma, se observa que está asociada principalmente con el sector médico, mientras que la marca antecedente está vinculada al ámbito financiero.. Esta diferencia en la naturaleza de las entidades y los servicios que ofrecen disminuye considerablemente el riesgo de confusión entre ambas marcas. -----

Que, además se ha corroborado en la base de datos de esta Institución, lo señalado por el recurrente en su escrito expresión de agravios respecto a la coexistencia previa de ambas denominaciones. En efecto, el titular solicitante actual ya tiene derecho adquirido sobre la denominación "SANATORIO SAGRADO CORAZÓN", en la clase 44 con el Registro Nº 566163, y asimismo la titular de la marca antecedente "COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO, CRÉDITO Y SERVICIOS SAGRADOS CORAZONES LTDA." se encuentra registrada bajo el Nº 466938. Por consiguiente, resulta infundado alegar que las marcas son idénticas y no podrán tener coexistencia pacífica en otra clase, dado que las mismas ya coexisten desde el año 2023 en la clase 44, sin que ello haya generado riesgo alguno para el público consumidor.-----

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

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución Nº 599 de fecha 11 de abril de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SANATORIO SAGRADO CORAZÓN", clase 36, Expediente Nº 20332/2022, solicitada a nombre de SANATORIO BRITANICO S.A.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.** -----


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

⁴ "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9º Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2017 –

Resolución N° **0186**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 784 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ON", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 71635/2021, SOLICITADO POR EL SHAH S.A.-----

Asunción, 09 ABR 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION LIMITED** contra la Resolución N° 784 de fecha 10 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 24 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de **GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION LIMITED** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 784 de fecha 10 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 23 de febrero de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

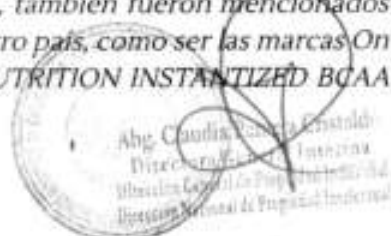
Que, en fecha 26 de marzo de 2024, el representante convencional de **GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION LIMITED** expresó agravios; dictándose en fecha 04 de abril de 2024 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. -----

Que, en fecha 16 de abril de 2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 22 de abril de 2024. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas ON, solicitada en la clase 35, y ON, registrada en la clase 05, debido especialmente a la "diferente naturaleza de los servicios y productos protegidos por las mismas". La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo .../... Que, aunque las denominaciones sean iguales, la diferencia de los servicios y productos implicados aleja indudablemente toda posibilidad de confusión. Que, además cabe señalar las diferencias visuales existentes entre las mismas, la oponente es una denominación mixta y la solicitada es denominativa, como podemos visualizar, con lo cual se acentúa aún más las diferencias existentes una con otra. (...)".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Estas manifestaciones son una muestra del poco profundo análisis del que fue objeto esta oposición, en donde ni siquiera fueron considerados la totalidad de los registros de mi mandante. En efecto, no solamente fue invocado el registro de la marca ON Y ETIQUETA concedido en nuestro país en la clase 5, sino que también fueron invocados registros extranjeros de la misma marca y otras variantes de ella, concedidos en varios países, en las clases 5, 29, 30, 32 y 35 (clase pedida en autos), registros cuya existencia quedó acreditada a través de la Declaración Jurada, debidamente notariada y legalizada, que fuera ofrecida en el período probatorio. En segundo lugar, en el escrito de oposición, el cual evidentemente no fue tenido en cuenta, también fueron mencionados otros registros de marcas que ostentan el vocablo ON, concedidos en nuestro país, como ser las marcas On (Swoosh), ON (SWOOSH) OPTIMUM NUTRITION Logo, ON OPTIMUM NUTRITION INSTANTIZED BCAA



Resolución N° **0186**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 784 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ON", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 71635/2021, SOLICITADO POR EL SHAH S.A.-----

Logo, OPTIMUN NUTRITION y OPTIMUM NUTRITION (Swoosh). Vale decir, no fue considerado por la Señora Directora de Asuntos Marcarios Litigiosos el hecho de que mi representada posee una amplia familia de marcas con el vocablo ON dentro de su denominación.../... la marca ON de mi mandante goza de los caracteres de fama y notoriedad, extremo mencionado en la Declaración Jurada ofrecida en dicha oportunidad.(...)"-----

Que, contesta la expresión el oponente, y entre otros argumentos expresa: "(...) Vemos que las marcas han sido solicitadas en clases totalmente diferentes: por un lado, tenemos la clase 35 SERVICIOS DE VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, y por el otro la clase 5 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES; esta diferencia de clases nos indica que los productos y servicios van enfocados a públicos totalmente distintos, y serán comercializados en sectores totalmente diferentes (...)".-----

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "ON" a nombre de EL SHAH S.A. y la marca oponente "ON" a nombre de GLANBIA PERFORMANCE NUTRITION LIMITED.-----

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro "ON" y la marca oponente "ON", se advierte que la denominación cuyo registro se solicita, contiene idéntica estructura a la registrada y comparten en el mismo orden las dos letras que conforman la denominación 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 la similitud gráfica y fonética entre las marcas en pugna.-----

ON (marca solicitada), y
ON (marca oponente)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas. En el caso de autos, vemos que la marca oponente "ON" se encuentra registrada en la clase 05 del nomenclador internacional, para la cobertura de los siguientes **productos**: "Suplementos dietarios y nutricionales, suplementos dietarios alimenticios, barras nutricionales, suplementos nutricionales de vitaminas y minerales, reemplazos de comidas y suplementos dietarios en forma de preparado e ingredientes para varias bebidas en polvo y listas para mezclar"; mientras que la marca en trámite de registro "ON" solicita la cobertura para los **servicios** comprendidos en la clase 35: "Venta de alimentos y bebidas tales como: bebidas alcohólicas, gaseosas, agua, energizantes, jugos, snacks, papas fritas, galletitas, dulces, alimentos enlatados; publicidad y franquicias." De ello se colige, que ambas marcas operan dentro de la industria de alimentos y bebidas. En particular, los productos de ambas marcas, como los snacks y las barras nutricionales, o los alimentos enlatados y los reemplazos de comidas, podrían inducir a confusión entre los consumidores. Esta superposición de

Alto, Claudio E. Cretelido
Director General Adjunto
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0186

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 784 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ON", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 71635/2021, SOLICITADO POR EL SHAH S.A.-----

categorías de productos y servicios hace que las posibilidades de asociación entre las dos marcas sean considerablemente altas. Por lo tanto, la similitud en las coberturas de productos y servicios podría generar una percepción errónea en el público, llevando a una confusión directa entre ambas marcas. -----

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"*. -----

Que, así también, expresa el Dr. Jorge Otamendi, en su obra "Derecho de Marcas", con relación a las marcas notorias: *"Cuando la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión o goza 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 "ON", tenemos que: *"Durante más de 30 años, Optimum Nutrition® ha sido la marca en la que confían atletas profesionales y entusiastas del gimnasio.../...Con instalaciones de producción de vanguardia en Middlesbrough, Reino Unido, Optimum Nutrition es una de las pocas empresas de nutrición deportiva que fabrica en todas las categorías de productos.../... Los productos de Optimum Nutrition están disponibles en todo el mundo"*³. En base a lo mencionado, tenemos que la marca oponente es una marca intensamente utilizada, de gran difusión y goza del carácter de notoria en su ámbito de aplicación.-----

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..."*.-----

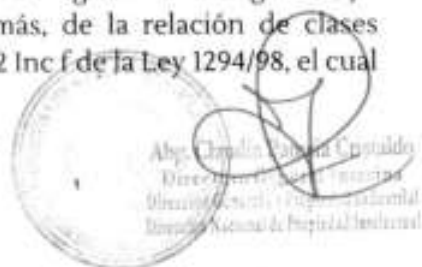
Que, tras el análisis precedente, vemos que existe similitud suficiente de significativa magnitud, ya que las marcas en pugna contienen elementos bastante asociables. Además, de la relación de clases existentes entre las mismas, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f de la Ley 1294/98, el cual

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

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

³ <https://www.optimumnutrition.com/en-us/about-us>

⁴ "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9ª Ed. CABA, Abeledo Perrot, 2017



Resolución N° **0186**

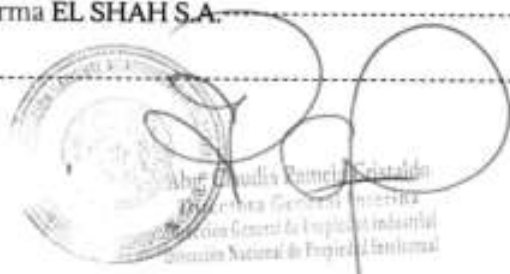
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 784 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ON", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 71635/2021, SOLICITADO POR EL SHAH S.A.-----

expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas y atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículos 6º y 2º inciso f) de la Ley N° 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa *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° 784 de fecha 10 de octubre de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca "ON", clase 35, Acta N° 71635/2021, solicitada a nombre de la firma **EL SHAH S.A.** -----
- Art. 3º** **NOTIFIQUESE** por Cédula.-----



Resolución N° **0187**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 720 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "T TERRACOTA Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 2262686, A NOMBRE DE GINO FABRIZIO MATTEUCCI.-----

Asunción, 15 ABR 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **GINO FABRIZIO MATTEUCCI** en contra de la Resolución N° 720 de fecha 27 de septiembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 27 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de **GINO FABRIZIO MATTEUCCI** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 720 de fecha 27 de septiembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 29 de febrero de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 10 de mayo de 2024, el representante convencional de **GINO FABRIZIO MATTEUCCI** expresó agravios; y en fecha 01 de agosto de 2024, fue contestada la expresión de agravios, en consecuencia esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 06 de agosto de 2024.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, haciendo un estudio exhaustivo de la controversia de autos que nos ocupa, se constata que la marca solicitada T TERRACOTA se trata de la misma denominación protegida a nombre de MARÍA TERESA ANGULO SARUBBI en clase muy relacionada, con las ya registradas, y tales hechos hacen que los criterios para su admisibilidad sean más rigurosos .../... Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y el oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir servicios que serían enfoques similares que se dirigen a audiencias parecidas. Estas semejanzas podrían resultar a una confusión de una competencia directa en el mercado, lo que dificultaría su coexistencia y la cual incrementa la posibilidad de confusión entre los consumidores, y que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente (...)".-----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **GINO FABRIZIO MATTEUCCI** y manifiesta: *"(...) Estamos frente a una marca evocativa cuando la combinación de una letra al principio que es la "T" y luego seguido de la palabra "TERRACOTA" que serían separados y bien definidos en dos partes o dos vocablos comunes resulta susceptible de originar un conjunto con propia sustantividad y carga expresiva suficiente para cumplir con su misión distintiva, sin describir el producto o servicio a distinguir, sino simplemente sugiriendo las cualidades o funciones de aquel, a diferencia de las marcas descriptivas que, como dice Breuer Moreno, son las que califican de forma precisa y usual un producto de la clase .../... Como es sabido la jurisprudencia ha dispuesto la regla de la visión de conjunto en relación al cotejo para las solicitudes de*

*Abg. Claudia Patricia Cristofari
Ejecutora General Interna
Dirección General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual*

Resolución N° **0187**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 720 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "T TERRACOTA Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 2262686, A NOMBRE DE GINO FABRIZIO MATTEUCCI.-----

registro de marcas. Es decir que las marcas se analizan como un todo, sin seccionar sus partes. "Para apreciar la posibilidad de registrabilidad no son determinantes los diversos detalles, sino las características típicas, la impresión general y los principales elementos del signo (...)".-----

Que, entre otros argumentos, contesta la expresión de agravios el representante de **MARÍA TERESA ANGULO SARUBBI** y manifiesta: "(...) La parte agravante argumenta que la denominación "T TERRACOTA" no es genérica y que su combinación con la letra "T" al inicio y "TERRACOTA" al final forma un conjunto con suficiente carga expresiva distinta. No obstante, es necesario recalcar que el término "TERRACOTTA" es ampliamente utilizado para describir un tipo de material cerámico, y su uso en marcas puede inducir a error o confusión en el público consumidor, independientemente de la inclusión de la letra "T". La carga distintiva alegada no es suficiente para diferenciar la marca solicitada de la registrada, especialmente considerado que ambas operan en sectores que pueden ser relacionados por el consumidor medio (...)".-----

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

Que, en primer lugar, corresponde determinar las marcas en pugna, por un lado **T TERRACOTA Y ETIQUETA** (solicitada en clase 43) y la marca Oponente: **TERRACOTTA Y ETIQUETA**, registrada en las clases: 35, 39 y 45, bajo los Registros N°: 487.901, 520.952, 520.953, respectivamente.-----

Que, en primer término, respecto del cotejo marcario entre las denominaciones **T TERRACOTA Y ETIQUETA** (solicitada) y **TERRACOTTA Y ETIQUETA** (marca oponente), debe tenerse presente que el análisis comparativo de los signos distintivos debe realizarse conforme a una apreciación de conjunto, principio rector del derecho marcario, evitando cualquier fraccionamiento artificial de los elementos constitutivos de las marcas. Dicho análisis tiene como finalidad determinar si la impresión global generada por una de las marcas puede inducir a confusión, asociación indebida o conexión competitiva con la otra. En este contexto, si bien es cierto que ambas denominaciones comparten el vocablo "**TERRACOTA**", no es menos cierto que, para efectuar el análisis de confundibilidad, resulta indispensable considerar las coberturas específicas de los signos distintivos en cuestión, así como los elementos adicionales que los conforman, los cuales inciden en la percepción general del consumidor promedio.-----

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente "**TERRACOTTA Y ETIQUETA**" registrada para servicios de la clase 35: "SERVICIOS DE IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE ARTÍCULOS DE ALFARERÍA Y CERÁMICA, SERVICIOS DE PUBLICIDAD"; clase 39: "SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO, DEPOSITO, DISTRIBUCION, EMBALAJE, EMPAQUETADO Y TRANSPORTE DE ARTÍCULOS DE ALFARERÍA Y CERÁMICA"; clase 45: "SERVICIOS DE REDES SOCIALES EN LÍNEA", mientras que la marca en trámite de registro "**T TERRACOTA Y ETIQUETA**" solicita la cobertura para los servicios comprendidos en la clase 43 "SERVICIOS DE RESTAURANTES".-----

Que, En observancia del Artículo 7 de la Ley de Marcas, se ha procedido a la implementación del Sistema Uniclase, el cual exige la obtención de un registro autónomo para cada clase de productos o servicios cuya protección se aspire. En el presente caso, la marca oponente incumple dicho requisito, toda



Resolución N° **0187**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 720 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "T TERRACOTA Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 2262686, A NOMBRE DE GINO FABRIZIO MATTEUCCI.-----

vez que no dispone de registro en la clase 43, ámbito en el que se pretende registrar la marca solicitada, denominada "T TERRACOTA Y ETIQUETA". En consecuencia, se advierte que las marcas en litigio no solo difieren en su clasificación dentro del nomenclátor internacional, sino que también manifiestan divergencias en cuanto a su alcance y cobertura. Tal circunstancia favorece la posibilidad de una coexistencia armónica entre ambas marcas, particularmente en virtud de que los elementos distintivos de cada una permiten establecer una diferenciación nítida. Es pertinente destacar que la coexistencia pacífica de marcas constituye un principio cardinal en el derecho marcario, cuyo propósito es conciliar los derechos de los titulares de marcas y fomentar la competencia leal en el mercado. En el presente caso, la falta de coincidencia en la clase y en las coberturas, aunada a la diferenciación patente entre las marcas, justifica la viabilidad de una coexistencia pacífica entre las mismas. -----

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) contiene un fondo de color marrón, una gran letra "T" estilizada como una columna arquitectónica decorada con elementos florales y una especie de mosaico y la denominación en la parte baja de la columna, mientras que la segunda (marca oponente) está compuesta por un fondo blanco, minimalista, con una maceta que emerge del lateral izquierdo, integrada con la denominación.-----

MARCA SOLICITADA	MARCA Oponente
	

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


Abel Blázquez Pineda Cristóbal
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0187**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 720 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "T TERRACOTA Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 2262686, A NOMBRE DE GINO FABRIZIO MATTEUCCI.

Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "T TERRACOTA Y ETIQUETA", clase 43, Expediente N° 2262686, solicitada a nombre de GINO FABRIZIO MATTEUCCI.

Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.


Abundancia Pamela Cristóbal
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 942 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA "THEBOSS VAPE & CHOPP Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 1942413, A NOMBRE DE JAVIER ALEJANDRO CUELLA CABRERA.

Asunción, **15 ABR 2025**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **JAVIER ALEJANDRO CUELLA CABRERA** en contra de la Resolución N° 942 de fecha 15 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 04 de septiembre de 2023 se presenta la representante convencional de **JAVIER ALEJANDRO CUELLA CABRERA** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 942 de fecha 15 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 28 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.

Que, en fecha 18 de octubre de 2023, la representante convencional de **JAVIER ALEJANDRO CUELLA CABRERA** expresó agravios; Esta Dirección General tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 24 de octubre de 2023.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que la Solicitud de registro de la marca **THEBOSS VAPE & CHOPP** ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 43. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: **THE BOSS**, clase 30, Registro N° 417.034, Titular **KENTUCKY FRIED CHICKEN INTERNATIONAL HOLDINGS Llc**. Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clase relacionada, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado. (...) "

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Que, el hecho de que ambas denominaciones posean en común "UN" solo término, no significa que exista entre ellas algún tipo de identidad o riesgo de confundibilidad que no permita la coexistencia pacífica de las mismas. Las marcas enfrentadas tampoco podrán ser asociadas o relacionadas gráficamente, teniendo en cuenta que poseen elementos figurativos altamente distintivos y totalmente disímiles.../. Así mismo, es importante resaltar que las marcas enfrentadas comercializan productos totalmente diferentes, ya que la solicitud de mi mandante comercializa exclusivamente metales. Mientras que la marca base del rechazo comercializa colchones y somieres (...).

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


Claudia Patricia González
Directora General Industria
Ministerio General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 942 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA "THEBOSS VAPE & CHOPP Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 1942413, A NOMBRE DE JAVIER ALEJANDRO CUELLA CABRERA.

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, realizando el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca base de rechazo "THE BOSS" se encuentra registrada en la clase 30 del nomenclador internacional, para la cobertura de los siguientes productos: "Café, te, cacao y sucedaneos del café, arroz, tapioca y sagú, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, sandwiches, arrollados", mientras que la marca en trámite de registro "THEBOSS VAPE & CHOPP Y ETIQUETA" pretende amparar los siguientes servicios: "servicios de suministro de bebidas, servicio de información sobre recetas para confeccionar bebidas, suministro de bebidas alcohólicas OBS:NO SE REIVINDICA EL USO EXCLUSIVO DE LAS DENOMINACIONES VAPE & CHOPP". Vemos así que el principio de especialidad es relevante en el Derecho marcario, ya que nos permite enmarcar el ámbito de protección del registro al establecer sobre qué productos o servicios recae su protección y en ese sentido, en el caso que nos ocupa notamos que existe una notable distinción en cuanto a las coberturas y los posibles puntos de comercialización de las marcas en pugna, por ende, al no poseer una conexión competitiva directa, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre ambas marcas.

Que, la marca en trámite de registro "THEBOSS VAPE & CHOPP Y ETIQUETA" sugiere una especialización en vaporizadores y bebidas alcohólicas -especialmente cerveza de barril-, con un diseño gráfico y estilización que contribuyen a su diferenciación visual. Por otro lado, la marca base de rechazo "THE BOSS", ampara los productos alimenticios. Por tanto, la confusión ideológica o conceptual es aquella que deriva de la representación o evocación de una misma idea, característica o concepto entre los signos enfrentados. Al respecto, Jorge Otamendi señala: "Es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea que impide al consumidor distinguir una de otra". En este caso, las denominaciones evocan ideas completamente diferentes. 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 de cada clase a ser protegida, requisito que no cumple la marca base de rechazo al no tener registrada la marca en la clase 43, clase donde se pretende registrar la marca solicitada. De ello se colige que las marcas en pugna no comparten la misma clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las denominaciones en pugna.

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. En este caso, vemos que la marca registrada posee una etiqueta que consiste en un dibujo abstracto en forma de diamante invertido, compuesto por líneas blancas sobre fondo oscuro (gris oscuro o negro), dentro de esta figura, las líneas crean una forma que recuerda a un nudo de corbata estilizado, lo que puede simbolizar elegancia, autoridad o estilo ejecutivo -en sintonía con el concepto de "THEBOSS", que aparece justo debajo del símbolo gráfico, escrito en un tipografía moderna y

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 942 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022 , DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA "THEBOSS VAPE & CHOPP Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 1942413, A NOMBRE DE JAVIER ALEJANDRO CUELLA CABRERA.-----

en negrita, con una mezcla de colores: "THE" en verde claro y "BOSS" en un tono verde más intenso; el texto secundario "VAPE & CHOPP", se encuentra debajo con letras mayúsculas de tipografía mas pequeña y simple, el fondo es de color gris oscuro casi negro, lo que permite que los colores brillantes del texto resalten claramente. La marca antecedente, en cambio, no cuenta con una etiqueta distintiva, en denominativa. En síntesis, la marca solicitada contiene elementos de fantasía y al compararlas en su conjunto con la marca base de rechazo, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de la otra, en todos los planos de comparación.-----

MARCA SOLICITADA	MARCA BASE DE RECHAZO
	THE BOSS (DENOMINATIVO)

Que, entre la marca antecedente y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su conjunto, son disímiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, 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 las resoluciones recurridas, -----

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 942 de fecha 15 de junio de 2022 dictada por la Dirección de Marcas.-----


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

Resolución N°

0188

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 942 DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2022 , DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA "THEBOSS VAPE & CHOPP Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 1942413, A NOMBRE DE JAVIER ALEJANDRO CUELLA CABRERA.

Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "THEBOSS VAPE & CHOPP Y ETIQUETA", clase 43, Expediente N° 1942413, solicitada a nombre de JAVIER ALEJANDRO CUELLA CABRERA.

Art. 3º NOTIFÍQUESE.


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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2.593 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ROYAL BRACKLA", CLASE 33, EXPEDIENTE N° 1669069, SOLICITADO POR BACARDI & COMPANY LIMITED.-----

Asunción, 15 ABR 2025

VISTO: el recurso de reconsideración, así como el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **BACARDI & COMPANY LIMITED**, contra la Resolución N° 2.593 de fecha 23 de agosto de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 28 de septiembre de 2017 se presenta la representante convencional de **BACARDI & COMPANY LIMITED** e interpone Recurso de apelación en contra de la Resolución N° 2.593 de fecha 23 de agosto de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 29 de septiembre de 2017 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 06 de julio de 2018, la representante convencional de **BACARDI & COMPANY LIMITED** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 14 de diciembre de 2017.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que la solicitud de registro de la marca "ROYAL BRACKLA" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 33. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "ROYAL CLUB", registrada con el número 334.008 en fecha 21 de junio de 2010 a favor de MOLINO ASUNCENO HEILBRUNN SOCIEDAD ANONIMA (M.A.A.H.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 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) Que tal resolución no debe considerarse válida, ya que la solicitud de mi comitente cuenta con elementos diferenciadores para con la marca antecedente, como ser su conformación gramatical, la fonética, la visión de conjunto que se tiene de las mismas, como así también la diferencia en relación a los productos que amparan las marcas en pugna .../... En primer lugar, en lo que respecta a su conformación encontramos que la solicitud de mi comitente cuenta con dos terminos que la conforman ROYAL - BRACKLA; y la marca base de rechazo se conforma de la siguiente manera ROYAL- CLUB. De esta manera, claramente se evidencia la existencia de diferencias en cuanto a su conformación gramatical, dejando a la vista que las marcas en pugna no son idénticas entre sí, puesto que cada una cuenta con un segundo término absolutamente diferente en su denominación .../... Además, los productos que protegen las marcas en cuestión también logran diferenciarse, ya que si bien ambas fueron presentadas para la clase 33 la solicitud de mi mandante cubre específicamente "whisky escocés", encontrándose de esta manera limitada a ello; mientras que la marca base del presente rechazo ampara "Todos los productos de la clase 33, con excepción de vino y licores", por lo que la misma cubre los productos de la clase en cuestión de manera general. Debido a esta razón vislumbramos que la solicitud de mi representada va dirigida a una bebida muy específica que es el whisky escocés, lo que se constituye en otro elemento diferenciador más para con la marca antecedente; por lo que de ninguna manera el público consumidor caería en riesgo de confusión con respecto a ello (...)".-----

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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2.593 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ROYAL BRACKLA", CLASE 33, EXPEDIENTE N° 1669069, SOLICITADO POR BACARDI & COMPANY LIMITED.-----

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, evaluando el análisis de confundibilidad y coexistencia marcaria entre los signos distintivos "ROYAL BRACKLA" solicitada en la Clase 33 por BACARDI & COMPANY LIMITED y "ROYAL CLUB" registrada en la Clase 33 a nombre de MOLINO ASUNCENO ALBERTO HEILBRUNN SOCIEDAD ANONIMA (M.A.H.S.A.), conforme a los principios rectores del derecho marcario y las disposiciones aplicables.-----

Que, al analizar los signos marcarios en conflicto, resulta imperativo aplicar el principio de apreciación de conjunto, el cual exige que el análisis se realice de manera global, evitando fraccionamientos artificiales o desmembraciones innecesarias. Asimismo, dicho análisis debe efectuarse bajo una percepción sucesiva y no simultánea, tal como lo haría un consumidor promedio al enfrentarse a las marcas en un contexto comercial. El resultado que arroje esta visión global constituye el criterio esencial para determinar si existe o no riesgo de confusión directa o indirecta entre los signos en pugna. -----

Que, si bien "ROYAL BRACKLA" (marca solicitada) y "ROYAL CLUB" (marca registrada) comparten similitudes iniciales debido a la presencia de los mismos vocablos, es fundamental destacar que el análisis comparativo de marcas no debe limitarse exclusivamente a un enfoque superficial basado en aspectos ortográficos y fonéticos.-----

Que, el derecho marcario establece que la mera existencia de semejanzas ortográficas o fonéticas entre dos signos distintivos no es suficiente para determinar la existencia de confusión o riesgo de engaño entre los consumidores, especialmente cuando existen diferencias conceptuales o ideológicas sustanciales entre las marcas en cuestión. En este sentido, es fundamental considerar que el análisis marcario debe abarcar una perspectiva más amplia, que incluya la evaluación de elementos como el significado de las palabras, la impresión general que transmiten las marcas, el tipo de productos o servicios a los que se asocian, y el público objetivo al que se dirigen. Además, es importante tener en cuenta que el análisis debe realizarse desde la perspectiva del consumidor promedio, quien no suele prestar una atención minuciosa a los detalles ortográficos o fonéticos, sino que se basa en una impresión global de la marca. Por lo tanto, para determinar si existe riesgo de confusión entre "ROYAL BRACKLA" y "ROYAL CLUB", es necesario llevar a cabo un análisis exhaustivo que considere no solo los aspectos ortográficos y fonéticos, sino también los elementos conceptuales, ideológicos y comerciales de ambas marcas, así como la percepción del consumidor promedio. -----

Que, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles."* Por consiguiente, 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, la ambigüedad conceptual o ideológica se origina al invocar o representar una misma idea, concepto o rasgo entre los signos en oposición. Al respecto, Jorge Otamendi señala: *"Es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea que impide al consumidor distinguir una de otra"*². En el

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

² Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas, Editorial Abeledo Perrot, Tercera Edición, 1999, p. 182

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2.593 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ROYAL BRACKLA", CLASE 33, EXPEDIENTE N° 1669069, SOLICITADO POR BACARDI & COMPANY LIMITED.-----

caso que nos ocupa, las denominaciones en cuestión evocan ideas y asociaciones notablemente dispares. Por un lado, la marca "ROYAL BRACKLA" puede ser interpretada como un término que evoca conceptos relacionados con la realeza británica, una asociación particularmente fuerte y arraigada en productos como el whisky escocés, que a menudo se comercializa utilizando imágenes y terminología vinculadas a la monarquía y la tradición. Sin embargo, a pesar de esta conexión con la realeza, la marca "ROYAL BRACKLA" no genera por sí misma una asociación directa y unívoca con un concepto claramente definido y específico. En otras palabras, aunque el término "ROYAL" evoca realeza y prestigio, el término "BRACKLA" no tiene un significado intrínseco que contribuya a una imagen mental concreta y coherente. Por otro lado, la marca "ROYAL CLUB" sugiere de manera mucho más clara y directa una serie de conceptos interrelacionados, como nobleza, elegancia, exclusividad y un estatus premium. El término "CLUB" evoca inmediatamente la idea de una sociedad o asociación fundada por un grupo de personas con intereses comunes, dedicada a actividades principalmente recreativas, deportivas o culturales. Estos clubes a menudo se perciben como exclusivos y elitistas, lo que refuerza la asociación con un estatus social elevado y un estilo de vida sofisticado. Por lo tanto, la combinación de los términos "ROYAL" y "CLUB" crea una imagen mental coherente y poderosa, que evoca un sentido de pertenencia a un grupo selecto y privilegiado.-----

Que, en consecuencia, cada uno de los signos en disputa generará una representación mental distinta en la mente del consumidor. Mientras que "ROYAL BRACKLA" puede evocar una vaga sensación de realeza y tradición, "ROYAL CLUB" crea una imagen mucho más definida y atractiva de exclusividad, sofisticación y pertenencia a un grupo selecto. Esta diferencia en la representación mental puede tener un impacto significativo en la percepción del consumidor y en su decisión de compra, ya que es más probable que se sienta atraído por una marca que evoca una imagen clara y positiva.-----

Que, una prueba de la relevancia del significado conceptual como criterio diferenciador entre marcas es el caso de la marca "ROYAL SALUTE", registrada en la Clase 33 (N° 599.478) a nombre de Chivas Holdings Limited. Si bien esta marca incluye el término "SALUTE", que comparte similitudes ortográficas con "ROYAL CLUB" y "ROYAL BRACKLA", las diferencias conceptuales son evidentes, evitando cualquier riesgo de confusión para el consumidor. Este ejemplo refuerza la importancia de considerar el contenido conceptual como un elemento determinante en el análisis comparativo. -----

Que, en virtud de las consideraciones expuestas, esta Dirección General concluye que la marca solicitada "ROYAL BRACKLA" no genera riesgo de confusión, asociación indebida o conexión competitiva con la marca base del rechazo "ROYAL CLUB", ya que ambas denominaciones presentan diferencias significativas en los planos conceptual, fonético y visual. Por consiguiente, la marca "ROYAL BRACKLA" no se encuentra incurso en las prohibiciones previstas en el Art. 2 de la Ley N° 1294/98 de Marcas, lo cual permite garantizar su registro sin afectar los derechos de terceros. -----

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

Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 2.593 de fecha 23 de agosto de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. -----


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

Resolución N°

0189

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2.593 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ROYAL BRACKLA", CLASE 33, EXPEDIENTE N° 1669069, SOLICITADO POR BACARDI & COMPANY LIMITED.-----

Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "ROYAL BRACKLA", clase 33, Expediente N° 1669069, solicitada a nombre de BACARDI & COMPANY LIMITED. -----

Art. 3º NOTIFÍQUESE .-----


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

Resolución N°

0190

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 685 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "ELECTROMONDIAL", CLASE II EXPEDIENTE N° 47326/2023, SOLICITADA POR ELECTROBRAS S.R.L.-----

Asunción, **15 ABR 2025**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de MK ELECTRODOMÉSTICOS MONDIAL S.A. contra la Resolución N° 685 de fecha 09 de julio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 23 de julio de 2024 se presenta la representante convencional de MK ELECTRODOMÉSTICOS MONDIAL S.A. a interponer recurso de apelación contra la Resolución N° 685 de fecha 09 de julio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

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

Que, en fecha 27 de agosto de 2024, la representante convencional de MK ELECTRODOMÉSTICOS MONDIAL S.A. expresó agravios. En fecha 09 de diciembre de 2024, la representante convencional de la firma solicitante presentó el escrito de contestación de los agravios. En fecha 13 de diciembre de 2024 se llamó Autos para Resolver.-- -----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante ELECTROMONDIAL y la marca MONDIAL, se advierte que las marcas en pugna son muy diferentes ya que la solicitada consta del prefijo ELECTRO (en general, se refiere a cualquier cosa relacionada a con la electricidad y la electrónica). De dichas diferencias ortográficas se genera un distintivo fonético en el estudios en conjunto.../... Aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, ésta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor, lo que nos da la pauta que la misma es muy diferenciable de la marca oponente.../... Existen varios registros con la denominación MONDIAL en diferentes clases y diferentes titulares, como así también señalar que existe registro N° 508. 097 en la misma clase II, con la denominación MUNDIAL (término en francés MONDIAL), coexistiendo ya con la marca oponente, sin causar confusión alguna por lo que no existen impedimentos para denegar la marca solicitada.../... Se puede notar que la solicitud de registro es un signo registrable y totalmente distinguible de la maca oponente.../... Ésta Dirección considera que podrá coexistir pacíficamente sin crear riesgo de confusión, por lo que la oposición deducida deviene improcedente(...)" -----

Que, la representante de MK ELECTRODOMÉSTICOS MONDIAL S.A., presenta su escrito de expresión de agravios, manifestando entre otras cuestiones "(...) Esta parte se ratifica que la marca solicitada incurre en las causales de irreregistrabilidad contempladas en los incisos "f" e "i" del artículo de la Ley N° 1294/98 de Marcas, en vista de la semejanza ortográfica y fonética existente entre la marca previamente registrada por mi mandante y la marca solicitada.../... Si el estudio de la similitud fue realizado teniendo en cuenta el conjunto, la Directora debió haber tenido en cuenta todas las similitudes y supuestas diferencias en conjunto, para arribar a una decisión una vez se hayan sopesado la suma de todas las similitudes y todas las diferencias.../... La marca ELECTROMONDIAL cuyo registro se pide es cuasi idéntica a

Resolución N°

0190

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 685 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "ELECTROMONDIAL", CLASE 11 EXPEDIENTE N° 47326/2023, SOLICITADA POR ELECTROBRAS S.R.L.-----

la marca MONDIAL propiedad de mi mandante.../... Efectivamente existe la alegada similitud ortográfica y fonética entre el signo solicitado y el del registro fundante de la presente oposición.../... Resulta imposible para el consumidor medio el poder distinguir realmente el verdadero origen empresarial.../... No hemos podido encontrar la forma en la que la presente solicitud logre diferenciarse suficientemente del nombre comercial de mi mandante.../... En mérito de lo expuesto y lo dispuesto por la Ley 1294/98 de Marcas a la Señora Directora solicito revocar la Resolución N° 685/2024."-----

Que, la representante convencional de la firma solicitante, presenta el escrito de contestación de la expresión de agravios y entre otros argumentos dice "(...)" *La Resolución N° 685/2024 debe ser confirmada dado a que sus fundamentos son el resultado del análisis realizado por el a-quo respecto a los argumentos presentados.../... Expresa la oponente en su escrito que: y no ha lugar a la oposición presentada por mi mandante MK ELECTRODOMÉSTICOS MONDIAL S.A. en base a su marca MONDIAL en la misma clase 11, pero lo que no menciona es que no está registrada, sino que la marca base de esta oposición está en trámite de solicitud.../... No podemos evitar señalar la marcada contradicción en la que cae la oponente al asegurar que las marcas en conflicto en estos autos ELECTROMONDIAL- MONDIAL no pueden coexistir pero sí pueden coexistir las marcas MONDIAL-MUNDIAL dado que claramente lo dice en su escrito.../... La oponente no menciona esas características propias que hacen que la renovación de MUNDIAL no afecte a la marca de su mandante.../... La Directora de Asuntos Litigiosos analizó con buen criterio los antecedentes que tenía a la vista.../... Por lo tanto, a la Sra Directora General solicito dictar resolución confirmando en todas sus partes la Resolución N° 685/2024.*-----

Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto contra la Resolución N° 685 de fecha 09 de julio de 2024. -----

Que, uno de los criterios al analizar la posibilidad de confusión marcaria es evaluar a los signos en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre ellos. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca ELECTROMONDIAL , solicitada en clase 11, con la oponente MONDIAL, solicitada en clase 11. -----

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

ELECTROMONDIAL

(marca solicitada)

MONDIAL

(marca oponente)

Que, al realizar el cotejo de las marcas analizadas en el caso de autos, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre sí, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor, atendiendo que el propio solicitante ELECTROBRAS S.R.L. es titular del

¹ BREUER M, Pedro C. Tratado de marcas de fábrica y de comercio. Editorial Robins. Buenos Aires. 1946.

Resolución N° **0190**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 685 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "ELECTROMONDIAL", CLASE 11 EXPEDIENTE N° 47326/2023, SOLICITADA POR ELECTROBRAS S.R.L.-----

registro previo Registro N° 592.281 de la marca MONDIAL, en la misma clase 11, que fuera solicitado ya en el año 2012, lo que evidencia que la marca ya le pertenece. En ese sentido, el solicitante busca ampliar la protección de su marca registrada mediante la adición del prefijo "ELECTRO" creando una diferencia en la percepción fonética y visual de la marca, lo que le otorga un carácter distintivo a la presente solicitud. En resumen, el solicitante intenta obtener un derecho exclusivo sobre una denominación que, en esencia, ya está protegida representando una estrategia de expansión natural y legítima del portafolio marcario de la empresa.-----

Que, por tanto, la oposición formulada por MK ELECTRODOMÉSTICOS MONDIAL S.A. carece de legitimación sustantiva suficiente para oponerse a una solicitud que se funda sobre un derecho previo del propio solicitante, el cual no ha sido objeto de impugnación alguna y permanece vigente.-----

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

Que, al respecto, como se ha dicho, en materia de confrontaciones marcarias, para realizar dicha confrontación es necesario tomar a los signos marcarios en su conjunto. En ese sentido, la distintividad está demostrada en el análisis que no generarán confusión entre el público consumidor.-----

Que, analizadas las marcas en pugna, ésta dependencia administrativa considera que la marca solicitada "ELECTROMONDIAL" no causaría riesgo de confusión o de asociación con la marca oponente "MONDIAL", 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° 685 de fecha 09 de julio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca "ELECTROMONDIAL", Acta N° 47326/2023, clase 11, presentada por ELECTROBRAS S.R.L.-
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por cédula.-----


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

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

Resolución N° **0191**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 227 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL DENOMINADO "CALZADO", ACTA N° 2330825 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2023, CLASE 02, SUB CLASE 04, SOLICITADA POR MARIA VIRGINIA LA BRUNA.-----

Asunción, **15 ABR 2025**

VISTO: El Expediente N° 2330825 de fecha 26 de abril de 2023 de solicitud de Registro de Modelo Industrial denominado "CALZADO" en la Clase 02 y Subclase 04, solicitado por **MARIA VIRGINIA LA BRUNA**.-----

RESULTA:

Que, en fecha 28 de diciembre del 2023 se presenta el representante convencional del solicitante e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 227 de fecha 22 de diciembre de 2023 dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales.-----

Que, por proveído de fecha 31 de enero de 2024 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante el 07 de febrero de 2024. En fecha 14 de junio del 2024 esta Dirección llamó Autos para Resolver.-----

CONSIDERANDO:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) Que, en fecha 26 de abril de 2023, se presenta ante esta Dirección, la solicitud del registro de Modelo Industrial denominado "CALZADO", para amparar su protección en la Clase 02, Sub-Clase 04. (...) y que analizando el mismo el dictamen técnico DDMI N° 49 de fecha 15 de diciembre de 2023 emitido por el examinador que recomienda la concesión. Que, según la búsqueda realizada se encontró el Registro N° 101319 en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial INPI de Argentina de fecha 08 de marzo de 2022. Cabe manifestar que el registro corresponde al mismo solicitante (titular), sin embargo se cuestiona la fecha de la presentación en nuestro país que es el 26 de abril de 2023, en contravención a lo dispuesto en el Art. 8° El titular de un dibujo o modelo industrial registrado en el extranjero tiene un plazo de seis meses a partir del registro en el país de origen para hacer valer su derecho de prioridad, presentando la correspondiente solicitud de registro, con sujeción a las prescripciones de la presente Ley. A más de ello, del resultado de la búsqueda realizada en internet arrojó como antecedente el diseño de CALZADO, correspondiente a la firma de CALZADOS ZARPAS. Que realizando la comparación de las características estéticas y visuales la solicitud NO reúne el requisito de nuevo u original.-----

Que, se agravia el recurrente negando categóricamente que los antecedentes arrojados por la búsqueda en la base de datos extranjera podrían afectar la novedad de la solicitud presentada por su mandante, dado que existen diferencias funcionales, estéticas, ornamentales entre el mismo y los antecedentes, y no meras diferencias secundarias.-----

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


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

Resolución N° **0191**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 227 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL DENOMINADO "CALZADO", ACTA N° 2330825 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2023, CLASE 02, SUB CLASE 04, SOLICITADA POR MARIA VIRGINIA LA BRUNA.-----

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

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

Que, el A-Quo ha tenido por rechazada la solicitud de registro de modelo industrial por una supuesta falta de novedad, fundamentada en que el mismo ya aparece como conocido con anterioridad a su presentación. Que, cabe destacar que la titularidad del modelo en Argentina y Paraguay coincide (María Virginia La Bruna), y que si bien la solicitud paraguaya fue presentada fuera del plazo de prioridad de seis meses establecido en el Art. 8 de la Ley N.º 868/1981 —el cual permite al titular de un modelo industrial registrado en el extranjero solicitar el mismo registro en el país dentro de dicho plazo—, este incumplimiento **no constituye en sí una causal de rechazo** de la solicitud. La consecuencia jurídica de no presentar la solicitud dentro del plazo indicado es la **pérdida del derecho de prioridad**, es decir, el solicitante no podrá reclamar la fecha de presentación en el país de origen como válida en Paraguay. Sin embargo, esto **no implica la pérdida del requisito de novedad** ni impide, per se. Por tanto, la evaluación de la novedad debe realizarse de forma independiente al derecho de prioridad, atendiendo a los parámetros establecidos en los artículos 2 y 3 de la ley.-----

Que, conforme lo expresa la propia disposición legal, el dibujo o modelo industrial constituye el aspecto ornamental o estético de un artículo; en el caso analizado se desprende que el modelo "CALZADO" presenta una **configuración visual distinta**, con particularidades en su diseño que le otorgan una **apariencia singular y diferenciada** respecto del antecedente citado considerando las **características morfológicas, proporciones, líneas, relieves y detalles ornamentales** de los modelos confrontados.-----

Que, en efecto, aun cuando existan coincidencias en la categoría de producto —como ocurre en todo modelo de calzado—, la ley exige la comparación en términos de **apariencia general**, no en cuanto a su función, material o uso. En este caso, las **diferencias en la silueta, los elementos decorativos, y la disposición de los cortes y costuras** permiten afirmar que el modelo industrial solicitado genera en el público consumidor una **impresión global distinta**, superando el estándar de novedad exigido por el marco normativo nacional.-----

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

Resolución N° **0191**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 227 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL DENOMINADO "CALZADO", ACTA N° 2330825 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2023, CLASE 02, SUB CLASE 04, SOLICITADA POR MARIA VIRGINIA LA BRUNA.-----

MODELO SOLICITADO	ANTECEDENTE
	

Que, cotejando el modelo industrial solicitado "CALZADO" con el antecedente encontrado, se concluye que el modelo solicitado no es idéntico ni sustancialmente similar al antecedente citado, y que las particularidades de su diseño justifican su registrabilidad como modelo industrial nuevo.-----

Que, en virtud a las consideraciones expuestas, esta Dirección General concluye que el modelo industrial solicitado reúne los requisitos legales para ser considerado **nuevo** y, en consecuencia, debe revocarse la resolución impugnada.-----

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

- Art. 1°** **REVOCAR** la Resolución N° 227 de fecha 22 DE DICIEMBRE DE 2023, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de Renovación del registro del Modelo Industrial denominado "**CALZADO**", Acta N° 2330825 de fecha 26 DE ABRIL DE 2023, Clase 02, Sub Clase 04, presentado por la firma **MARIA VIRGINIA LA BRUNA**.-----
- Art. 2°** **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de Renovación del registro del Modelo Industrial denominado "**CALZADO**", Acta N° 2330825 de fecha 02 de marzo de 2022, Clase 02, Sub Clase 04, presentado por la firma **MARIA VIRGINIA LA BRUNA**.-----
- Art. 3°** **NOTIFÍQUESE**, por cédula. -----


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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 219 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DORITOS DINAMITA FLAMIN' HOT Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 84042/2022, SOLICITADA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION). -----

Asunción, 15 ABR 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. contra la Resolución N° 219 de fecha 19 de marzo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 08 de abril de 2024 se presenta el representante convencional de GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 219 de fecha 19 de marzo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 12 de julio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 16 de agosto de 2024, el representante convencional de GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. expresó agravios; y en fecha 28 de octubre de 2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 04 de noviembre de 2024. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"Al realizar el cotejo de las marcas en pugna DORITOS DINAMITA FLAMIN' HOT Y ETIQUETA (solicitada) vs TAKIS FUEGO Y ETIQUETA (oponente), en conjunto, encontramos que entre las marcas en pugna no existe identidad en el aspecto visual, se puede constatar que son diferentes y pueden coexistir pacíficamente, los elementos figurativos y la denominación de las marcas no son directamente asociables y la marca solicitada consta de suficiente diferencia para que pueda distinguirse de la etiqueta de las marcas del oponente .../... la marca solicitada posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca oponente .../... esta Dirección considera que la marca solicitada no se halla incurso en las causales prohibitivas, por lo que corresponde no hacer lugar a la oposición deducida".* -

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: *"Mi mandante es propietaria, según numerosos registros concedidos tanto en su país de origen como en otros más, del paquete de color morado (lila) con la denominación principal en la forma regular sino un trazo que aparenta ser una pincelada, características que son también reproducidas en la etiqueta de la marca DORITOS DINAMITA FLAMIN' HOT .../... a raíz de que la marca peticionada utiliza el color morado (lila) en su paquete y otras características y elementos que son comunes a las marcas invocadas como base de la oposición que el consumidor caerá en una irremediable confusión .../... la parte figurativa de la marca pedida no es distintiva ni original pues, según puede ser visto en la base de datos de la Dinapi, las poquísimas etiquetas de color morado (lila) que en la clase 29 existen son o bien propiedad de mi mandante o bien distinguen productos diferentes a los productos distinguidos por las marcas TAKIS, TAKIS FUEGO Y ETIQUETA y otras variantes de ellas .../... las marcas TAKIS, TAKIS FUEGO Y ETIQUETA son signos que gozan de los caracteres de fama y notoriedad".* -----

Que, contesta la expresión de agravios el oponente y, entre otros argumentos, expresa: *"El envase de color lila ya es ampliamente utilizado en el rubro de snacks y nadie puede arrogarse derechos absolutos o una intención de monopolio sobre el mismo, la franja citada por la adversa en plano inclinado es utilizada en un sin número de envases y la evocación a la idea de ARDOR mediante el FUEGO o a la LLAMA, que provoca el comer productos picantes, es algo totalmente común a todos los productos de este tipo, tratándose de elemento debiles y no distintivos de la marca oponente .../... al enfrentar la etiqueta de la marca solicitada con la de la oponente, se puede notar claramente que ambas poseen elementos que las*

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 219 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DORITOS DINAMITA FLAMIN' HOT Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 84042/2022, SOLICITADA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION). -----

hacen distinguibles una de la otra .../... el estilo o fuente de letra utilizado en las palabras DORITOS y DINAMITA que se diferencia totalmente del estilo o fuente utilizado para la denominación TAKIS .../... la palabra DORITOS se presenta con un diseño especial que incluye la figura geométrica de un triángulo de fondo, con colores particulares, y se trata de una marca mixta ya registrada N° 587594 y 587594 en clase 29 y 30 .../... DINAMITA también se presenta con un diseño especial en el que las letras "I" se representan con unas barras de dinamita .../... es una práctica usual que algunos tipos de productos sean identificados con un color específico en su empaque o presentación, como por ejemplo los refrescos de sabor cola con el color rojo .../... ya existe jurisprudencia sobre el caso en análisis en otros países, tales como Perú y Ecuador .../... mi mandante ya es legítimo propietario de las marcas DORITO y DORITOS DINAMITA en nuestro país .../... lo que mi mandante pretende es ampliar su familia de marcas". -----

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

Que, el recurso interpuesto por el apelante centra sus agravios principalmente en la imitación de un conjunto de elementos y colores que distingue a su marca "TAKIS FUEGO Y ETIQUETA". En materia de propiedad intelectual, el trade dress, o imagen comercial, puede ser definida como: "(...) la apariencia exterior del producto o del servicio, que también merece la protección del ordenamiento jurídico en la medida que esto sirva para distinguirlos de los productos o servicios de otras personas o empresas (...)". Para evaluar si la apariencia general de un producto puede inducir a error sobre su origen empresarial, se debe analizar este conjunto de elementos en su totalidad.-----

Que, al analizar detenidamente las etiquetas de las marcas en pugna, se advierte que, si bien comparten ciertos elementos, estos corresponden a recursos visuales de uso común dentro de la clase 29, propios del segmento de snacks picantes, y no resultan suficientes para generar una evocación indebida ni inducen a confusión respecto del conjunto de signos distintivos e imagen comercial de cada producto. Por tanto, es habitual en el rubro el uso de colores llamativos como el morado (lila), el rojo, el naranja o el amarillo, así como la incorporación de efectos gráficos que aluden al fuego, llamas o explosiones. Estos elementos buscan transmitir, de forma visual e impactante, la intensidad del sabor, especialmente en productos orientados a un público juvenil. Su función es, por tanto, más descriptiva y funcional que distintiva o exclusiva, ya que comunican una característica esencial del producto: su sabor picante y su perfil visual atractivo.-----

Que, el uso en conjunto de tales elementos, constituye una práctica generalizada en el sector, y no puede considerarse patrimonio exclusivo de una sola marca. Por ende, su presencia en ambas etiquetas no implica riesgo de confusión, sino que responde a convenciones propias del diseño en este tipo de producto. De ello se desprende que no existe apropiación indebida ni infracción marcaria, sino una coexistencia pacífica en el mercado. En consecuencia, mal podría el titular de la marca oponente pretender monopolizar elementos visuales que ya forman parte del lenguaje común de la categoría, y con los cuales ha coexistido previamente de manera legítima.-----

Que, si bien el apelante manifiesta expresamente que no pretende apropiarse de un color determinado, sin embargo, en distintas partes de su escrito insiste en señalar el color morado (lila) como un elemento distintivo central, afirmando, por ejemplo: "...lo primero que capta la atención es el paquete morado (lila)..."; "...la presencia de elementos no comunes es totalmente insuficiente como para desviar la atención del paquete de color morado (lila)..."; y "...las poquísimas etiquetas de color morado (lila) que existen en la clase 29 son, o bien, propiedad de mi mandante...". Al respecto, cabe señalar que la Ley de -----

¹ Lamas, Mario Daniel (1999) Derecho de Marcas en el Uruguay. Montevideo - Uruguay. Barbat & Cirkato.

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 219 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DORITOS DINAMITA FLAMIN' HOT Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 84042/2022, SOLICITADA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION). -----

distintivo, debe aplicarse tanto la pauta de la visión de conjunto como la ulterior pauta a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, (...) en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la pertinente marca mixta. De ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el componente denominativo de la misma. Esta pauta primordial deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo. La primacía del elemento denominativo se basa en que a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación? ...".-----

Que, en ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de las marcas en pugna, se observa que la marca solicitante "DORITOS DINAMITA FLAMIN' HOT Y ETIQUETA" está compuesta por cuatro vocablos, mientras que la marca oponente "TAKIS FUEGO Y ETIQUETA", se compone de solo dos vocablos. Este contraste ya indica una diferencia en su estructura. Al pronunciarlas de forma sucesiva, se evidencia que la impresión auditiva que generan ambas es claramente distinta, dado que no comparten similitudes fonéticas significativas. Además, ambas marcas presentan una extensión visual notablemente diferente, lo que refuerza la idea de que, a nivel fonético y ortográfico, no existen similitudes que pudieran inducir a confusión. -----

DORITOS DINAMITA FLAMIN' HOT Y ETIQUETA	(solicitada), y
TAKIS FUEGO Y ETIQUETA	(oponente)

Que, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante actual ya cuenta con las marcas registradas **FLAMIN' HOT**, clase 29, Registro N° 502516; **DORITOS**, clase 29, Registro N° 587594; y en clase 30 (clase relacionada) **DORITOS DINAMITA**, clase 30, Registro N° 590218, **DORITOS... HACE LA DIFERENCIA**, clase 30, Registro N° 432535; **DORITOS RULETA RUSA**, clase 30, Registro N° 546445; 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 "DORITOS", en la misma clase 29 así como también en clase 30 (clase relacionada y en donde se encuentra la marca oponente); por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece con la incorporación de otros vocablos de uso común y otros elementos que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética. -----

Que, el apelante afirma que la marca "TAKIS FUEGO Y ETIQUETA" es un signo que posee un posicionamiento sólido y notorio ante el público consumidor. En relación a eso, esta dependencia administrativa considera que tanto la solicitud de registro como la marca oponente, corresponden a marcas notorias a nivel mundial, líder en sus rubros y cuyos logos son fácilmente reconocidos y asociados a los productos y servicios de las mismas, tanto por su consumidores, así como también por aquellos que no lo son. Por lo tanto, el riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca oponente alegado es mínimo, pues los consumidores identifican fácilmente a la figura solicitada y de la registrada. -----

Que, en conclusión, tanto la marca "DORITOS DINAMITA FLAMIN' HOT Y ETIQUETA" como "TAKIS FUEGO Y ETIQUETA" son marcas notorias a nivel mundial, reconocidas por su alta calidad y sabor distintivo en el sector de los snacks picantes. Ambas han logrado una fuerte presencia en el mercado, destacándose por su innovación en productos y su capacidad para captar la atención de un amplio público consumidor, que abarca desde jóvenes hasta adultos. Su logo, su empaque y, sobre todo, la intensidad de

² FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: Tratado sobre Derecho de Marcas, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2001, pp. 254, 255

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 219 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DORITOS DINAMITA FLAMIN' HOT Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 84042/2022, SOLICITADA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION). -----

Marcas N° 1294/98, en su artículo 2°, inciso d), prohíbe expresamente el registro de un color en forma aislada. Por tanto, no es jurídicamente procedente reivindicar exclusividad sobre un color por sí solo, ya que no constituye, por sí mismo, un signo distintivo susceptible de protección marcaria. En consecuencia, el color morado (lila), considerado de forma aislada o predominante, deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis. Se trata de un elemento de uso común dentro del rubro de los snacks picantes, empleado con frecuencia por diversas marcas con el fin de captar la atención visual del consumidor. -----

Que, además, los elementos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente también 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"*. En consecuencia, el uso del color morado (lila), responde a una práctica extendida en el sector, y su reivindicación exclusiva no resulta compatible con el marco normativo vigente ni con los principios de libre competencia y coexistencia marcaria. -----

Que, visto en conjunto, y descartando los elementos de uso común, ambas etiquetas presentan diferencias claras: La etiqueta de "DORITOS DINAMITA FLAMIN' HOT" se distingue por su característico logotipo triangular de color negro con bordes naranjas que simulan fuego, el cual atraviesa la palabra "Doritos", escrita con la primera letra en mayúscula, en color blanco con sombreado negro. Debajo de esta, se encuentra la palabra "DINAMITA" en mayúsculas, también en blanco con sombreado negro. Destaca el diseño gráfico de las dos letras "i", que han sido reemplazadas por imágenes de dinamitas con las mechas encendidas. En la parte inferior de la etiqueta, hay una franja de color naranja con efecto de llamas, que contiene la frase "FLAMIN' HOT", escrita con tipografía moderna en color amarillo, utilizando mayúsculas al inicio de cada palabra. Por su parte, la etiqueta de "TAKIS FUEGO" presenta un diseño más descriptivo, con imágenes de limones y chiles ubicadas en la parte inferior del empaque. En la parte superior se encuentra la palabra "TAKIS", en tipografía dinámica de color amarillo, destacándose el punto de la letra "i" en forma de espiral. Debajo, se ubica la palabra "FUEGO", escrita en mayúsculas de color púrpura y contenida dentro de una franja amarilla. En conclusión, ni las tipografías, ni los colores, ni la disposición de los elementos utilizados en ambas etiquetas presentan similitud alguna. Por lo tanto, se puede afirmar que ambas presentaciones son completamente diferenciables, tal como se observa en el siguiente cotejo:-----

marca solicitada



marca oponente



Que, adicionalmente, esta Dirección General considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Carlos Fernández Novoa, quien en su libro "Tratado sobre derecho de Marcas" explica respecto a las marcas mixtas cuanto sigue: "... a la hora de comparar una marca mixta con otro signo



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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 219 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DORITOS DINAMITA FLAMIN' HOT Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 84042/2022, SOLICITADA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION). -----

sus sabores son fácilmente identificables, lo que les ha permitido generar un vínculo cercano y memorable con sus consumidores. Esta notoriedad ha sido consolidada a lo largo del tiempo, convirtiéndolas en referentes dentro de su categoría y garantizando que tanto consumidores habituales como ocasionales reconozcan inmediatamente estas marcas.-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con características propias, y 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° 219 de fecha 19 de marzo de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "DORITOS DINAMITA FLAMIN' HOT Y ETIQUETA", clase 29, Acta N° 84042/2022, solicitada a nombre de PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION). -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----

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

Resolución N° **0193**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 218 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DORITOS DINAMITA FLAMIN' HOT Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 84041/2022, SOLICITADA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION). -----

Asunción, **24 ABR 2025**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.** contra la Resolución N° 218 de fecha 19 de marzo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 08 de abril de 2024 se presenta el representante convencional de **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 218 de fecha 19 de marzo de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 12 de julio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 16 de agosto de 2024, el representante convencional de **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.** expresó agravios; y en fecha 28 de octubre de 2024, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 04 de noviembre de 2024. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...)podemos apreciar que no existe identidad en la figura, la solicitante demostró originalidad y novedad a la marca requerida, por ello cabe afirmar que las mismas no podrán ser confundidas o asociadas entre sí por el público consumidor.../... en un análisis en conjunto encontramos que entre las marcas en pugna no existen identidad en el aspecto visual, se puede constatar que son diferentes y por la cual pueden coexistir pacíficamente, los elementos figurativos y la denominación de las marcas en pugna no son directamente asociables y la marca solicitada consta de suficiente diferencia para que pueda distinguirse de la etiqueta de las marcas del oponente. Por lo tanto, estamos delante de una marca que reúne los requisitos de novedad y de especialidad, exigidos por la Ley de Marcas.../...Que, la marca solicitada posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca oponente. Así podemos hacer énfasis al visualizar los colores, tipografía u otros aspectos gráficos que hacen que la etiqueta sea única y haga la diferencia con la marca del oponente. Por lo tanto la demanda deviene improcedente (...) "* -----

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: *"(...) mi mandante es propietaria, según numerosos registros concedidos tanto en su país de origen como en otros más, del paquete de color morado (lila) con la denominación principal en la parte superior y una franja con una leyenda, estando ésta en un plano inclinado y presentando no una forma regular sino un trazo que aparenta ser una pincelada, características que son también reproducidas en la etiqueta DORITOS DINAMITA FLAMIN' HOT, cuyo registro es solicitado en estos autos.../... Es precisamente a raíz de que la marca peticionada utiliza el color morado (lila) en su paquete y otras características y elementos que son comunes a las marcas invocadas como base de la oposición que el consumidor caerá en una irremediable confusión, que probablemente lo llevará a tomar una marca por la otra, sobre todo teniendo en cuenta el hecho de que ellas se encuentran en la clase 30, una clase que ampara productos de consumo masivo y de compras por impulso, en la que se recomienda poner una necesaria diferenciación entre dos marcas.../... las mismas poseen similitudes tan notorias que las vuelven sumamente confundibles entre sí, ya que ambas están conformadas, en su parte figurativa, por un paquete de color morado (lila), en el cual se ubica la denominación principal en la parte superior.../...Es precisamente lo contrario de lo afirmado por la Inferior pues la parte figurativa de la marca pedía no es distintiva ni original pues, según puede ser visto en la base de datos de la Dinapi, las poquísimas* -----

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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 218 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DORITOS DINAMITA FLAMIN' HOT Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 84041/2022, SOLICITADA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION). -----

etiquetas de color morado (lila) que en la clase 30 existen son o bien propiedad de mi mandante, GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V., o bien distinguen productos diferentes a los productos distinguidos por las marcas TAKIS, TAKIS FUEGO Y ETIQUETA y otras variantes de ellas.../... A este respecto, debe ser especialmente tenido en cuenta que las marcas TAKIS, TAKIS FUEGO Y ETIQUETA y otras variantes de ellas, son signos que gozan de los caracteres de fama y notoriedad, tal como ya fuera manifestado en el escrito de oposición, y en virtud de ello gozan de una protección especial (...).-----

Que, contesta la expresión de agravios el oponente y, entre otros argumentos, expresa: "(...) Lo expuesto por la adversa es completamente ajeno a la verdad. La misma intenta disimular su verdadera intención, que es el monopolio del envase de color lila, lo cual está prohibido por la Ley de Marcas N° 1294/98, que establece en su artículo nro. 2, inciso d), que no podrá registrarse como marca un color aislado.../... En efecto, además del hecho de que el envase de color lila ya es ampliamente utilizado en el rubro de snacks y nadie puede arrogarse derechos absolutos o una intención de monopolio sobre el mismo, la franja citada por la adversa en plano inclinado es utilizada en un sin número de envases y la evocación a la idea de ARDOR mediante el FUEGO o a la LLAMA, que provoca el comer productos picantes, es algo totalmente común a todos los productos de este tipo, tratándose de elemento debiles y no distintivos de la marca oponente .../... En efecto, al enfrentar la etiqueta de la marca solicitada con la de la oponente, se puede notar claramente que ambas poseen elementos que las hacen distinguibles una de la otra .../... el estilo o fuente de letra utilizado en las palabras DORITOS y DINAMITA que se diferencia totalmente del estilo o fuente utilizado para la denominación TAKIS .../... la palabra DORITOS se presenta con un diseño especial que incluye la figura geométrica de un triángulo de fondo, con colores particulares, y se trata de una marca mixta ya registrada N° 587594 y 587594 en clase 29 y 30 .../... DINAMITA también se presenta con un diseño especial en el que las letras "I" se representan con unas barras de dinamita .../... es una practica usual que algunos tipos de productos sean identificados con un colo específico en su empaque o presentación, como por ejemplo los refrescos de sabor cola con el color rojo .../... ya existe jurisprudencia sobre el caso en análisis en otros países, tales como Perú y Ecuador .../... mi mandante ya es legítimo propietario de las marcas DORITO y DORITOS DINAMITA en nuestro país .../... lo que mi mandante pretende con esta nueva solicitud de registros de la marca "DORITOS DINAMITA FLAMIN' HOT & etiqueta", CLASE 30, ACTA N° 2284041, es tan solo ampliar su familia de marcas (...)."-----

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

Que, el recurso interpuesto por el apelante centra sus agravios principalmente en la imitación de un conjunto de elementos y colores que distingue a su marca "TAKIS FUEGO Y ETIQUETA". En materia de propiedad intelectual, el trade dress, o imagen comercial, puede ser definida como: "(...) la apariencia exterior del producto o del servicio, que también merece la protección del ordenamiento jurídico en la medida que esto sirva para distinguirlos de los productos o servicios de otras personas o empresas' (...)". Para evaluar si la apariencia general de un producto puede inducir a error sobre su origen empresarial, se debe analizar este conjunto de elementos en su totalidad.-----

Que, al analizar detenidamente las etiquetas de las marcas en pugna, se advierte que, si bien comparten ciertos elementos, estos corresponden a recursos visuales de uso común dentro de la **clase 30**, propios del segmento de snacks picantes, y no resultan suficientes para generar una evocación indebida ni inducen a confusión respecto del conjunto de signos distintivos e imagen comercial de cada producto. Por tanto, es habitual en el rubro el uso de colores llamativos como el morado (lila), el rojo, el naranja o el amarillo, así como la incorporación de efectos gráficos que aluden al fuego, llamas o explosiones. Estos elementos buscan transmitir, de forma visual e impactante, la intensidad del sabor, especialmente en

¹ Lamas, Mario Daniel (1999) Derecho de Marcas en el Uruguay. Montevideo - Uruguay. Barbat & Cikato.

Resolución N° **0193**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 218 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DORITOS DINAMITA FLAMIN' HOT Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 84041/2022, SOLICITADA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION). -----

productos orientados a un público juvenil. Su función es, por tanto, más descriptiva y funcional que distintiva o exclusiva, ya que comunican una característica esencial del producto: su sabor picante y su perfil visual atractivo.-----

Que, el uso en conjunto de tales elementos, constituye una práctica generalizada en el sector, y no puede considerarse patrimonio exclusivo de una sola marca. Por ende, su presencia en ambas etiquetas no implica riesgo de confusión, sino que responde a convenciones propias del diseño en este tipo de producto. De ello se desprende que no existe apropiación indebida ni infracción marcaria, sino una coexistencia pacífica en el mercado. En consecuencia, mal podría el titular de la marca oponente pretender monopolizar elementos visuales que ya forman parte del lenguaje común de la categoría, y con los cuales ha coexistido previamente de manera legítima.-----

Que, si bien el apelante manifiesta expresamente que no pretende apropiarse de un color determinado, sin embargo, en distintas partes de su escrito insiste en señalar el color morado (lila) como un elemento distintivo central, afirmando, por ejemplo: *"...mi mandante es propietaria, según numerosos registros concedidos tanto en su país de origen como en otros más, del paquete de color morado (lila)..."*; *"...Es precisamente a raíz de que la marca peticionada utiliza el color morado (lila) en su paquete y otras características y elementos que son comunes a las marcas invocadas como base de la oposición que el consumidor caerá en una irremediable confusión..."*; *"...El simple hecho de que ellas posean denominaciones diferentes no es suficiente como para desviar la atención del consumidor del paquete morado (lila) con muy similares características..."*; *"...las poquísimas etiquetas de color morado (lila) que en la clase 30 existen son o bien propiedad de mi mandante, GRUPO BIMBO..."*. Al respecto, cabe señalar que la Ley de Marcas N° 1294/98, en su artículo 2°, inciso d), prohíbe expresamente el registro de un color en forma aislada. Por tanto, no es jurídicamente procedente reivindicar exclusividad sobre un color por sí solo, ya que no constituye, por sí mismo, un signo distintivo susceptible de protección marcaria. En consecuencia, el color morado (lila), considerado de forma aislada o predominante, deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis. Se trata de un elemento de uso común dentro del rubro de los snacks picantes, empleado con frecuencia por diversas marcas con el fin de captar la atención visual del consumidor.-----

Que, además, los elementos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente también 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"*. En consecuencia, el uso del color morado (lila), responde a una práctica extendida en el sector, y su reivindicación exclusiva no resulta compatible con el marco normativo vigente ni con los principios de libre competencia y coexistencia marcaria.-----

Que, visto en conjunto, y descartando los elementos de uso común, ambas etiquetas presentan diferencias claras: La etiqueta de "DORITOS DINAMITA FLAMIN' HOT" se distingue por su característico logotipo triangular de color negro con bordes naranjas que simulan fuego, el cual atraviesa la palabra "Doritos", escrita con la primera letra en mayúscula, en color blanco con sombreado negro. Debajo de esta, se encuentra la palabra "DINAMITA" en mayúsculas, también en blanco con sombreado negro. Destaca el diseño gráfico de las dos letras "i", que han sido reemplazadas por imágenes de dinamitas con las mechas encendidas. En la parte inferior de la etiqueta, hay una franja de color naranja con efecto de llamas, que contiene la frase "FLAMIN' HOT", escrita con tipografía moderna en color amarillo, utilizando mayúsculas al inicio de cada palabra. Por su parte, la etiqueta de "TAKIS FUEGO" presenta un diseño más descriptivo, con

Resolución N°

0193

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 218 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DORITOS DINAMITA FLAMIN' HOT Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 84041/2022, SOLICITADA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION). -----

imágenes de limones y chiles ubicadas en la parte inferior del empaque. En la parte superior se encuentra la palabra "TAKIS", en tipografía dinámica de color amarillo, destacándose el punto de la letra "i" en forma de espiral. Debajo, se ubica la palabra "FUEGO", escrita en mayúsculas de color púrpura y contenida dentro de una franja amarilla. En conclusión, ni las tipografías, ni los colores, ni la disposición de los elementos utilizados en ambas etiquetas presentan similitud alguna. Por lo tanto, se puede afirmar que ambas presentaciones son completamente diferenciables, tal como se observa en el siguiente cotejo:-----

marca solicitada



marca oponente



Que, adicionalmente, esta Dirección General considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Carlos Fernández Novoa, quien en su libro "Tratado sobre derecho de Marcas" explica respecto a las marcas mixtas cuanto sigue: *"... a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, debe aplicarse tanto la pauta de la visión de conjunto como la ulterior pauta a saber: la de la supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente marca. Por consiguiente, (...) en el caso de que en la comparación entre signos distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento dominante de la pertinente marca mixta. De ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está constituido por el componente denominativo de la misma. Esta pauta primordial deja de aplicarse, no obstante, en los supuestos en los que por ciertas razones el elemento figurativo de una marca mixta predomina sobre su componente denominativo. La primacía del elemento denominativo se basa en que a la hora de adquirir productos revestidos con una marca gráfico denominativa, el público demanda los productos en el comercio señalándolos por su denominación²..."*.-----

Que, en ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de las marcas en pugna, se observa que la marca solicitante "DORITOS DINAMITA FLAMIN' HOT Y ETIQUETA" está compuesta por cuatro vocablos, mientras que la marca oponente "TAKIS FUEGO Y ETIQUETA", se compone de solo dos vocablos. Este contraste ya indica una diferencia en su estructura. Al pronunciarlas de forma sucesiva, se evidencia que la impresión auditiva que generan ambas es claramente distinta, dado que no comparten similitudes fonéticas significativas. Además, ambas marcas presentan una extensión visual notablemente diferente, lo que refuerza la idea de que, a nivel fonético y ortográfico, no existen similitudes que pudieran inducir a confusión. -----

DORITOS DINAMITA FLAMIN' HOT Y ETIQUETA
TAKIS FUEGO Y ETIQUETA

(solicitada), y
(oponente)



² FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2001, pp. 254, 255

Resolución N° **0193**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 218 DE FECHA 19 DE MARZO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DORITOS DINAMITA FLAMIN' HOT Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 84041/2022, SOLICITADA POR PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION). -----

Que, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante ya cuenta con las siguientes marcas registradas: **FLAMIN' HOT**, clase 30, Registro N° 502517 y clase 29, Registro N° 502516; **DORITOS**, clase 30, Registro N° 397562 y clase 29, Registro N° 397561; **DORITOS**, clase 30, Registro N° 491568 y clase 29, Registro N° 491567; **DORITOS**, clase 30, Registro N° 518888 y clase 29, Registro N° 518889; **DORITOS**, clase 30, Registro N° 587593 y clase 29, Registro N° 587594; **DORITOS POWER**, clase 30, Registro N° 412683; **DORITOS DINAMITA**, clase 30, Registro N° 399269; **DORITOS... HACE LA DIFERENCIA**, clase 30, Registro N° 432535; **DORITOS RULETA RUSA**, clase 30, Registro N° 546445; 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 "**DORITOS**", en la misma clase 30 así como también en clase 29 (clase relacionada y en donde se encuentra la marca oponente); por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece, con la incorporación de otros vocablos de uso común y otros elementos que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética.-----

Que, el apelante afirma que la marca "**TAKIS FUEGO Y ETIQUETA**" es un signo que posee un posicionamiento sólido y notorio ante el público consumidor. En relación a eso, esta dependencia administrativa considera que tanto la solicitud de registro como la marca oponente, corresponden a marcas notorias a nivel mundial, líder en sus rubros y cuyos logos son fácilmente reconocidos y asociados a los productos y servicios de las mismas, tanto por su consumidores, así como también por aquellos que no lo son. Por lo tanto, el riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca oponente alegado es mínimo, pues los consumidores identifican fácilmente a la figura solicitada y de la registrada.-----

Que, en conclusión, tanto la marca "**DORITOS DINAMITA FLAMIN' HOT Y ETIQUETA**" como "**TAKIS FUEGO Y ETIQUETA**" son marcas notorias a nivel mundial, reconocidas por su alta calidad y sabor distintivo en el sector de los snacks picantes. Ambas han logrado una fuerte presencia en el mercado, destacándose por su innovación en productos y su capacidad para captar la atención de un amplio público consumidor, que abarca desde jóvenes hasta adultos. Su logo, su empaque y, sobre todo, la intensidad de sus sabores son fácilmente identificables, lo que les ha permitido generar un vínculo cercano y memorable con sus consumidores. Esta notoriedad ha sido consolidada a lo largo del tiempo, convirtiéndolas en referentes dentro de su categoría y garantizando que tanto consumidores habituales como ocasionales reconozcan inmediatamente estas marcas.-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con características propias, y 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° 218 de fecha 19 de marzo de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "**DORITOS DINAMITA FLAMIN' HOT Y ETIQUETA**", clase 30, Acta N° 84041/2022, solicitada a nombre de **PEPSICO, INC. (NORTH CAROLINA CORPORATION)**. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----


Abel Crisóstomo Parodi Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0194**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 134 DE FECHA 04 DE MARZO DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "ELEMENTOS REGULADORES DE LA PLANTA Y USOS DEL MISMO", EXPEDIENTE N° 22262/2012, DE FECHA 11 DE MAYO DEL 2012, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY, LLC. -----

Asunción, **25 ABR 2025**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma MONSANTO TECHNOLOGY, LCC., contra la Resolución N° 134 de fecha 04 de marzo del 2021, dictada por la Dirección de Patentes, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 25 de marzo del 2021 se presenta el representante convencional de la firma MONSANTO TECHNOLOGY, LCC., a interponer recurso de apelación contra la Resolución N° 134 de fecha 01 de febrero del 2022, dictada por la Dirección de Patentes.-----

Que, en fecha 26 de abril de 2021, fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior. -----

Que, en fecha 23 de agosto del 2024 expresa agravios el apelante. En fecha 20 de noviembre del 2024 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el expediente a la Oficina de Coordinación de Relatoria de Apelación de 2da instancia para un Dictamen técnico en relación a las nuevas evidencias presentadas en el escrito de expresión de agravios.-----

CONSIDERANDO

Que, la Resolución recurrida reza: " (...) " *Que, el dictamen final de la Asesoría Técnica de Patentes DP-DEF N° 58/2021 entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante, mediante su escrito de Mesa de Entrada N° 2080100 de fecha 30/11/2020, no ha salvado las objeciones señaladas en la Vista de Fondo N°1 DP-ATP N° 216/2020 de fecha 19/08/2020, y en base a los antecedentes encontrados y las nuevas reivindicaciones presentadas, se dictamina que la solicitud N° 22262/2012, desde el punto de vista técnico del examinador, NO CUMPLE con lo dispuesto en los artículos 3°, 4°, 5°, 8° y 17° de la Ley 1630/00 "De Patentes de Invenciones"(...)".*-----

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: "(...)En el dictamen final de fondo se objeta la patentabilidad de la materia reivindicada, en virtud de los artículos 4° y 5° de la Ley 1630/2000. Específicamente, las reivindicaciones 1-7 fueron rechazadas por referirse supuestamente a materia no protegible por la Ley de Patentes, en respuesta, el solicitante eliminó la reivindicación 7. Por otra parte, con relación a las reivindicaciones 1.2.5 y 6, el examinador alega que el efecto técnico se deriva de las secuencias mencionadas y que no hay un efecto sinérgico debido a que están unidas de manera operable a una molécula de polinucleótido transcribible heterólogo, que no está definida por el identificador de secuencia. Por lo tanto, afirma que las reivindicaciones corresponden a un "uso" de las secuencias mencionadas (SEQ ID NOS: 168,29, 167, 156, 1 y 212) y que estas secuencias preexisten en la naturaleza y simplemente han sido aisladas o identificadas. El solicitante discrepa respetuosamente en base a los siguientes argumentos: Debido a que las secuencias mencionadas en las reivindicaciones solo podrían ser creadas mediante intervención humana para unir de manera operable dos secuencias heterólogas, la secuencia no podría, por definición, ser de origen natural.(...)". "(...) El examinador rechaza las reivindicaciones 1-7 por carecer de actividad inventiva en vista de los documentos D1 (US 2004/0055039) y D2 (US 2010/0058495) y fundado en las reglas asentadas en los artículos 3° y 8° de la Ley 1630/2000. Reiteramos que las reivindicaciones 4 y 7 se han eliminado, como se explica más arriba y se muestra en las reivindicaciones conjuntas. Respecto al



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 134 DE FECHA 04 DE MARZO DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "ELEMENTOS REGULADORES DE LA PLANTA Y USOS DEL MISMO", EXPEDIENTE N° 22262/2012, DE FECHA 11 DE MAYO DEL 2012, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY, LLC. -----

dictamen final de fondo, el examinador afirma que el patrón de expresión único solo se ha demostrado para algunas secuencias. Asimismo, afirma que el patrón de expresión único no se demuestra para las secuencias mencionadas por identidad porcentual o para fragmentos, y por lo tanto, no se puede reconocer la inventiva. Como se demuestra en el pliego reivindicatorio modificado, las reivindicaciones fueron modificadas para incluir SEQ ID NOs: 168, 29, 167, 156, 1 y 212 (...). -----

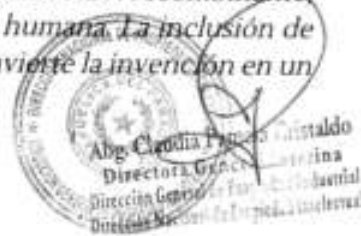
Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto. -

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

Que, revisadas las constancias del expediente, se concluye que: a) La Dirección de Patentes ha resuelto el rechazo de la solicitud N° 22262/2012 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 23 de febrero del 2021, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de 07 (siete) reivindicaciones, presentado en el expediente N° 2080100 de fecha 30 de noviembre del 2020 como contestación a la vista de Fondo N° 1 DP-ATP N° 216/2020 de fecha 19 de agosto del 2020, notificada al solicitante el 04 de septiembre del 2020; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones contienen materia excluida de protección por patentes; materia no patentable y carecen de nivel inventivo; c) El solicitante, en su escrito de expresión de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio argumentando que las mismas cumplen con los criterios de patentabilidad y fueron adaptadas en base a las observaciones hechas en el Dictamen final de Fondo DP-DEF N° 58/2021. -----

Posteriormente, como medida de mejor proveer, la Dirección General de Propiedad Industrial remite el Expediente a la Coordinación de Relatoría de Apelación de 2da Instancia, a los efectos de la formulación de un Dictamen Técnico sobre las nuevas evidencias presentadas por el apelante; El examinador a través de su Dictamen Técnico de Fecha 09 de abril del 2025, determina que las reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más clara y que las objeciones hechas en dictámenes anteriores fueron subsanadas, por lo que CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/2000 de "Patentes de Invenciones" en sus Art. 3 y °, 8°. -----

Que el Dictamen de la Asesoría Técnica del Departamento de Relatoría de Apelación, entre otras cosas dice: "*En base a la argumentación y las nuevas reivindicaciones presentadas, se considera que esta solicitud no reivindica sólo una secuencia aislada, sino una molécula de ADN recombinante, la cual es un constructo artificial modificado que implica una intervención humana. La inclusión de una secuencia heteróloga y la creación de un perfil de expresión nuevo convierte la invención en un*" -----



Resolución N°

0194

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 134 DE FECHA 04 DE MARZO DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "ELEMENTOS REGULADORES DE LA PLANTA Y USOS DEL MISMO", EXPEDIENTE N° 22262/2012, DE FECHA 11 DE MAYO DEL 2012, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY, LLC. -----

producto no presente en la naturaleza." "Es por ello que, aunque las secuencias detalladas se tratan de elementos transcripcionales o las secuencias del grupo de elementos de la expresión reguladores transcripcionales identificadas y aisladas a partir de ADN genómico de plantas del Cucumis melo, se considera que la solicitud no reivindica una planta ni una parte de ella, sino una molécula de ADN recombinante. Por lo tanto, se considera que esta solicitud cumple con el requisito de materia patentable (Art. 5° de la Ley 1630/2000)". "Para salvar las objeciones respecto al nivel inventivo el solicitante argumenta que "como se describe en la memoria descriptiva, las secuencias recombinantes reivindicadas exhiben patrones de expresión espaciales y temporales únicos que no son enseñados ni sugeridos por las referencias citadas ni son conocidos en la técnica. En particular, una persona experta en la materia no habría podido predecir el perfil de expresión novedoso y específico que se produce cuando uno de los SEQ ID NOs: 168, 29, 167, 156, 1 y 212 se une de manera operable con una secuencia de polinucleótido transcribible heterólogo." "En base al nuevo pliego de reivindicaciones, el mismo especifica secuencias concretas (SEQ ID NOs: 168, 167, 156, 1 y 212, además de una variante de SEQ ID 29 con una mutación puntual) y proporciona datos experimentales con constructos específicos que respaldan sus perfiles de expresión. El hecho de reivindicar secuencias específicas con sus respectivas evidencias experimentales diferencia la invención de un simple aislamiento de secuencias naturales y le confiere un carácter técnico verificable que va más allá de una simple recopilación de secuencias." "En base al nuevo pliego reivindicatorio, puede verse que el solicitante no solo ha aislado secuencias regulatorias, sino que ha seleccionado secuencias específicas con funcionalidad comprobada en la regulación de la transcripción en plantas. La modificación de SEQ ID NO: 29 con un cambio puntual (T → A) en el nucleótido 890, introduce un ajuste que puede alterar la afinidad por factores de transcripción o mejorar la eficiencia de expresión, lo que representa una mejora técnica y no un simple aislamiento natural." "Ante la resolución N° 134/2021 de fecha 04 de marzo del 2021 donde se RECHAZA la solicitud de patente, el solicitante, mediante su escrito de Mesa de Entrada 2473027 de fecha 23/08/2024 ha presentado una solicitud de reconsideración además de presentar modificaciones del pliego reivindicatorio. Luego de la evaluación técnica realizada por este Departamento se considera que las evaluaciones anteriores (Vista de Fondo N° 1 DP-ATP N° 216/2020; Dictamen Final de Fondo DP-DEF N° 58/2021), presentaron argumentos válidos para el rechazo de la solicitud, pero el solicitante le fue otorgando más claridad, especificidad y sustento a su solicitud, salvando las objeciones dadas y dando argumentos más sólidos, por lo que este departamento considera que el nuevo pliego reivindicatorio cumple con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/2000 "De Patentes de Invenciones" en sus Art. 3°, 7° y 8°."

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

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, REVOCAR la Resolución N° 134/2021 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 22262/2012 de fecha 11 de mayo del 2012. -----

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

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


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

Resolución N°

0194

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 134 DE FECHA 04 DE MARZO DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "ELEMENTOS REGULADORES DE LA PLANTA Y USOS DEL MISMO", EXPEDIENTE N° 22262/2012, DE FECHA 11 DE MAYO DEL 2012, SOLICITADA POR MONSANTO TECHNOLOGY, LLC. -----

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 134 de fecha 04 de mayo del 2021, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCION N°122262 DE FECHA 11 DE MAYO DEL 2012, SOLICITADA POR LA FIRMA MONSANTO TECHNOLOGY LLC, BAJO LA DENOMINACIÓN "ELEMENTOS REGULADORES DE LA PLANTA Y USOS DEL MISMO",-----
- Art.2 º ADECUAR el resumen de la solicitud, ajustándose al último pliego reivindicatorio presentado por el solicitante debiendo quedar: "La invención proporciona moléculas y constructos de ADN, incluyendo sus secuencias de nucleótidos, útiles para modular la expresión de genes en células vegetales y en las plantas. La misma comprende moléculas de ADN unidas de manera operable a los polinucleótidos transcribibles heterólogos y los métodos de su uso"
- Art.3 º ORDENAR la prosecución de trámites en la solicitud de patente "ELEMENTOS REGULADORES DE LA PLANTA Y USOS DEL MISMO", N° 22262/2012 de fecha 11 de mayo del 2012.-----
- Art.3º NOTIFÍQUESE por cédula.-----



Resolución N° **0195**

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "FORMULACIONES HERBICIDAS LÍQUIDAS DE SULFONILUREA", EXPEDIENTE N° 07418/2008 DE FECHA 06 DE MARZO DEL 2008, SOLICITADA POR E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY

Asunción, 25 ABR 2025

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 23 de abril del 2025.

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 23 de abril de 2025 en su parte pertinente, reza : "(...)También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 12 a 17 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley N° 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)"

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

De acuerdo al informe de la actuaría y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N° 07418/2008 DE 06 DE MARZO DEL 2008, "FORMULACIONES HERBICIDAS LÍQUIDAS DE SULFONILUREA", no se registra pago de las anualidades N° 12 a 17 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N° 07418/2008 DE 06 DE MARZO DEL 2008, "FORMULACIONES HERBICIDAS LÍQUIDAS DE SULFONILUREA"

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud N° 07418/2008.

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

- Art. 1º ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invención N° 07417/2008 de fecha 06 de marzo del 2008 "FORMULACIONES HERBICIDAS LÍQUIDAS DE SULFONILUREA", solicitada por E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY ,
- Art. 2º NOTIFIQUESE y cumplido ARCHIVAR.


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

Resolución N°

0196

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "DERIVADOS DE 1, 2, 4, 5-TETRAHIDRO -3-H- BENZAZEPINAS, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACION Y LAS COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LAS CONTIENEN", EXPEDIENTE N° 34070/2008 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2008, SOLICITADA POR LES LABORATOIRES SERVIER.

Asunción, 25 ABR 2025

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 23 de abril del 2025.

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 23 de abril de 2025 en su parte pertinente, reza : "(...)También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 14 a 17 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley N° 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)"

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

De acuerdo al informe de la actuaría y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N° 34070/2008 DE 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2008, "DERIVADOS DE 1, 2, 4, 5-TETRAHIDRO -3-H- BENZAZEPINAS, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACION Y LAS COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LAS CONTIENEN", no se registra pago de las anualidades N° 14 a 17 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N° 34070/2008 DE 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2008, "DERIVADOS DE 1, 2, 4, 5-TETRAHIDRO -3-H- BENZAZEPINAS, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACION Y LAS COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LAS CONTIENEN"

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud N° 34070/2008.

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

Art. 1º ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invención N° 34070/2008 de fecha 11 de septiembre del 2008 "DERIVADOS DE 1, 2, 4, 5-TETRAHIDRO -3-H- BENZAZEPINAS, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACION Y LAS COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LAS CONTIENEN", solicitada por LES LABORATOIRES SERVIER.

Art. 2º NOTIFÍQUESE y cumplido ARCHIVAR.



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

Resolución N°

0197

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "PLANTAS DE GIRASOL CON RESISTENCIA A HERBICIDAS CON MÚLTIPLES ALELOS DE AHASL I CON RESISTENCIA A HERBICIDA Y MÉTODOS DE USO", EXPEDIENTE N° 010811/2008 DE FECHA 03 DE ABRIL DEL 2008, SOLICITADA POR BASF AGROCHEMICAL PRODUCTS B.V.; NIDERA S.A.-----

Asunción, 25 ABR 2025

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 23 de abril del 2025.-----

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 23 de abril de 2025 en su parte pertinente, reza : "(...)También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 17 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley N° 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)"-----

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

De acuerdo al informe de la actuario y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N° 010811/2008 DE 03 DE ABRIL DEL 2008, "PLANTAS DE GIRASOL CON RESISTENCIA A HERBICIDAS CON MÚLTIPLES ALELOS DE AHASL I CON RESISTENCIA A HERBICIDA Y MÉTODOS DE USO", no se registra pago de las anualidades N° 17 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.-----

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N° 010811/2008 DE 03 DE ABRIL DEL 2008, "PLANTAS DE GIRASOL CON RESISTENCIA A HERBICIDAS CON MÚLTIPLES ALELOS DE AHASL I CON RESISTENCIA A HERBICIDA Y MÉTODOS DE USO"-----

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud N° 010811/2008.-----

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

Art. 1º ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invención N° 010811/2008 de fecha 03 de abril del 2008 "PLANTAS DE GIRASOL CON RESISTENCIA A HERBICIDAS CON MÚLTIPLES ALELOS DE AHASL I CON RESISTENCIA A HERBICIDA Y MÉTODOS DE USO", solicitada por BASF AGROCHEMICAL PRODUCTS B.V.; NIDERA S.A.-----

Art. 2º NOTIFÍQUESE y cumplido ARCHIVAR.-----


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

Resolución N°

0198

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "ARILSULFONAMIDAS SUSTITUIDAS COMO AGENTES ANTIVIRALES CONTRA EL CITOMEGALOVIRUS", EXPEDIENTE N° 05508/2007 DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2007, SOLICITADA POR AICURIS ANTI-INFECTIVE CURES GMBH.

Asunción, **25 ABR 2025**

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 11 de abril del 2025.

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 11 de abril de 2025 en su parte pertinente, reza : "(...)También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 15 a 18 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley N° 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)"

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

De acuerdo al informe de la actuaría y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N° 05508/2007 DE 28 DE FEBRERO DEL 2007, "ARILSULFONAMIDAS SUSTITUIDAS COMO AGENTES ANTIVIRALES CONTRA EL CITOMEGALOVIRUS", no se registra pago de las anualidades N° 15 a 18 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N° 05508/2007 DE 28 DE FEBRERO DEL 2007, "ARILSULFONAMIDAS SUSTITUIDAS COMO AGENTES ANTIVIRALES CONTRA EL CITOMEGALOVIRUS"

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud N° 05508/2007.

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

Art. 1º ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invención N° 05508/2007 de fecha 28 de febrero del 2007 "ARILSULFONAMIDAS SUSTITUIDAS COMO AGENTES ANTIVIRALES CONTRA EL CITOMEGALOVIRUS", solicitada por AICURIS ANTI-INFECTIVE CURES GMBH.

Art. 2º NOTIFIQUESE y cumplido ARCHIVAR.


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

Resolución N° **0199**

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO DE UNA CARGA ENCIMA DE UNA CUBA DE ELECTROLISIS", EXPEDIENTE N° 02263/2015 DE FECHA 27 DE ENERO DEL 2015, SOLICITADA POR RIO TINTO ALCAN INTERNATIONAL LIMITED.

Asunción, 25 ABR 2025

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 11 de abril del 2025.

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 11 de abril 2025 en su parte pertinente, reza: "(...) También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 9 y 10 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley N° 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)"

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

De acuerdo al informe de la actuaría y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N° 02263/2015 DE 27 DE ENERO DEL 2015, "DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO DE UNA CARGA ENCIMA DE UNA CUBA DE ELECTROLISIS", no se registra pago de las anualidades N° 9 y 10 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.

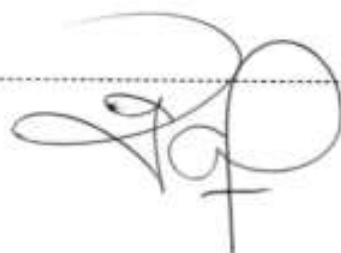
Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N° 02263/2015 DE FECHA 27 DE ENERO DEL 2015, "DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO DE UNA CARGA ENCIMA DE UNA CUBA DE ELECTROLISIS"

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud N° 02263/2015.

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

Art. 1º ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invención N° 02263/2015 de fecha 27 de enero del 2015 "DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO DE UNA CARGA ENCIMA DE UNA CUBA DE ELECTROLISIS", solicitada por RIO TINTO ALCAN INTERNATIONAL LIMITED.

Art. 2º NOTIFÍQUESE y cumplido ARCHIVAR.



Resolución N° **0200**

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "PROTECTOR ELECTROATMOSFÉRICO DE GRAFENO", EXPEDIENTE N° 73818/2015 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015, SOLICITADA POR ARMANDO FRANCISCO CHIFARELLI.

Asunción, 25 ABR 2025

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 11 de abril del 2025.

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 11 de abril de 2025 en su parte pertinente, reza : "(...)También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 8 y 9 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley N° 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIONES", por lo que se recomienda declarar la caducidad de pleno derecho y posterior archivamiento de solicitud.(...)"

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

De acuerdo al informe de la actuaría y, verificando las constancias de autos como así también el Sistema Informático de la Dirección General de Propiedad Industrial, se ha constatado que efectivamente, en la solicitud N° 73818/2015 DE 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015, "PROTECTOR ELECTROATMOSFÉRICO DE GRAFENO", no se registra pago de las anualidades N° 8 y 9 estando vencidos los plazos, tanto ordinario como el de gracia, previstos en el Artículo citado precedentemente, lo cual pone de manifiesto la falta de interés del solicitante en mantener con vigencia su solicitud y la inexorable caducidad de la solicitud por el transcurso del tiempo.

Que, en ese sentido, habiendo transcurrido el plazo previsto en la legislación vigente, corresponde declarar la caducidad de pleno derecho y ordenar el archivamiento de la solicitud N° 73818/2015 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015, "PROTECTOR ELECTROATMOSFÉRICO DE GRAFENO"

Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de interés por parte del interesado en mantener en vigencia su solicitud, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal previsto, corresponde declarar la caducidad en la solicitud N° 73818/2015.

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

Art. 1º ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invención N° 73818/2015 de fecha 30 de noviembre del 2015 "PROTECTOR ELECTROATMOSFÉRICO DE GRAFENO", solicitada por ARMANDO FRANCISCO CHIFARELLI.

Art. 2º NOTIFÍQUESE y cumplido ARCHIVAR.

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

Resolución N° **0201**

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VENTURA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 1514654. -----

Asunción, **29 ABR 2025**

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. 121 del C.P.C., por providencia de fecha 25 de marzo de 2025., 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, una vez presentadas las copias autenticadas, se dispuso el manifiesto por 5 días a fin de que las partes impugnen o no los documentos presentados.-----

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 reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca "VENTURA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 1514654, solicitada a nombre de **Claudia Maria Fadul Gonzalez** 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 de Propiedad Industrial (Interina): -----

RESUELVE:

- 1) **TENER POR RECONSTITUIDO** el expediente de solicitud de registro de la marca "VENTURA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 1514654, solicitada a nombre de **Claudia Maria Fadul Gonzalez.**-----
- 2) **DAR** continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se ha interrumpido.-----
- 3) **NOTIFIQUESE** por cédula.-----



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

Resolución N°

0202

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 203 DE FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1892878 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.-----

Asunción, 29 ABR 2025

VISTO: El Expediente N° 1892878 de fecha 19 de Octubre de 2018 de solicitud de registro de Modelo Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO" en la Clase 25 y Sub Clase 03, solicitado por la firma ALUKLER S.A.-----

RESULTA:

Que, en fecha 21 de junio de 2021 se presenta el representante convencional de la firma ALUKLER S.A., e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 203 de fecha 6 de octubre de 2021, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales.-----

Que, por proveído de fecha 19 de julio de 2021 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 20 de abril de 2021. El 6 de octubre de 2021 esta Dirección General llamó Autos para Resolver.---

CONSIDERANDO:

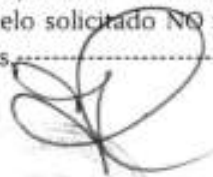
Que, la resolución recurrida considera: "(...) Que, en fecha 19 de Octubre de 2018, se presenta ante esta Dirección el registro del Modelo Industrial PERFIL EXTRUIDO, para amparar los de la Clase 25, Sub – Clase 3 y analizando el mismo aparece como conocido con anterioridad a su presentación. Que, la Ley 868/81 establece en su Art. 3°; Se considera que la solicitud NO es nueva y dispone en su inc. a) Si no se diferencia de sus similares. Esta Dirección considera que la solicitud NO reúne el requisito de nuevo u original para ampararse en la protección por esta figura jurídica. Que del resultado de la búsqueda realizada arrojó como antecedente el diseño de PERFIL al Catálogo de la Firma Perfiles y Herrajes de Queretaro. Que, realizando la comparación de las características estéticas y visuales resultan similares a la presente solicitud.(...)".-----

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: se considera que la mencionada resolución carece de argumentos válidos debido a que el antecedente encontrado en el motor de la búsqueda GOOGLE carece de fecha y fuente cierta. Igualmente el antecedente encontrado difiere al de mi representada.(...).-----

Que, expresa el recurrente "la decisión de la Directora no se ajusta a derecho dado que no se puede determinar si el supuesto antecedente inclusive pasó a dominio público antes de la fecha de presentación de la solicitud de modelo industrial de mi mandante en fecha 19 de octubre de 2018".-----

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

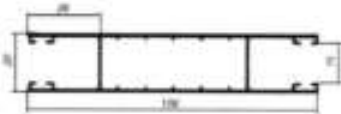
Que, la normativa establecida en la Ley N° 868/81 en su Art. 2 Establece que los requisitos de registrabilidad de un Modelo o Dibujo Industrial: "Podrán ser registrados los dibujos o modelos industriales que sean nuevos, que no sirva únicamente a la obtención de efecto técnico, ni sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres, Art. 3°.- Se considera que un modelo o dibujo industrial no es nuevo; a) Si no se diferencia de sus similares.." Que, del análisis realizado en el presente caso, haciendo el cotejo entre el antecedente encontrado en el catálogo y la solicitud presentada; se puede observar que el modelo solicitado NO reúne el requisito de nuevo debido a que las características estéticas y visuales resultan similares.-----


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

Resolución N°

0202

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 203 DE FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1892878 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.-----

Antecedente	Modelo solicitado
	

Que, la novedad de un modelo industrial no solamente será determinada por la novedad del mismo, en el sentido de que la forma y apariencia objeto de protección no haya sido accesible al público por descripciones, usos, comercialización u otro medio, sino también porque no deberá corresponderse con formas usuales de los productos sobre los cuales será aplicado y de igual forma no deberá ser confundible con otros signos distintivos previamente registrados. Por lo que, el requisito de novedad de un modelo industrial deberá ir acompañado de la distintividad o de fuerza diferenciadora, entendida como *"la capacidad intrínseca y extrínseca del modelo industrial para diferenciarse de otros modelos industriales o signos distintivos del mercado"*.-----

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

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

- Art. 1° CONFIRMAR la Resolución N° 203 de fecha 6 DE OCTUBRE DE 2021, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO", Acta N° 1892878 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma ALUKLER S.A.-----
- Art. 2° DISPONER el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO", Acta N° 1892878 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma ALUKLER S.A.-----
- Art. 3° NOTIFÍQUESE, por cédula.-----


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

Resolución N°

0203

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 163 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1892763 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.-----

Asunción, 29 ABR 2025

VISTO: El Expediente N° 1892763 de fecha 19 de Octubre de 2018 de solicitud de registro de Modelo Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO" en la Clase 25 y Sub Clase 03, solicitado por la firma ALUKLER S.A.-----

RESULTA:

Que, en fecha 21 de junio de 2021 se presenta el representante convencional de la firma ALUKLER S.A., e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 163 de fecha 25 de agosto de 2021, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales.-----

Que, por proveído de fecha 23 de marzo 2022 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 7 de junio de 2022. El 21 de junio de 2022 esta Dirección General llamó Autos para Resolver. ----

CONSIDERANDO:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) Que, en fecha 19 de Octubre de 2018, se presenta ante esta Dirección el registro del Modelo Industrial PERFIL EXTRUIDO, para amparar los de la Clase 25, Sub – Clase 3 y analizando el mismo aparece como conocido con anterioridad a su presentación. Que, la Ley 868/81 establece en su Art. 3°; Se considera que la solicitud NO es nueva y dispone en su inc. a) Si no se diferencia de sus similares. Esta Dirección considera que la solicitud NO reúne el requisito de nuevo u original para ampararse en la protección por esta figura jurídica. Que del resultado de la búsqueda realizada arrojó como antecedente el diseño de PERFIL de la firma FOSHAN NAYILIAN ALUMINIUM CO., LTD. MARCA YI LIAN. Que, realizando la comparación de las características estéticas y visuales resultan similares a la presente solicitud.(...)"-----

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: se considera que la mencionada resolución carece de argumentos válidos debido a que el antecedente encontrado en el motor de la búsqueda GOOGLE carece de fecha y fuente cierta. Igualmente el antecedente encontrado difiere al de mi representada.(...).-----

Que, expresa el recurrente *"la decisión de la Directora no se ajusta a derecho dado que no se puede determinar si el supuesto antecedente inclusive pasó a dominio público antes de la fecha de presentación de la solicitud de modelo industrial de mi mandante en fecha 19 de octubre de 2018"*.-----

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

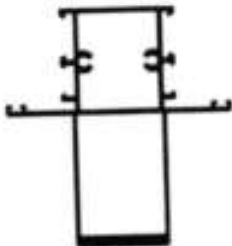
Que, la normativa establecida en la Ley N° 868/81 en su Art. 2 Establece que los requisitos de registrabilidad de un Modelo o Dibujo Industrial: *"Podrán ser registrados los dibujos o modelos industriales que sean nuevos, que no sirva únicamente a la obtención de efecto técnico, ni sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres, Art. 3°.- Se considera que un modelo o dibujo industrial no es nuevo: a) Si no se diferencia de sus similares."* Que, del análisis realizado en el presente caso, haciendo el cotejo entre el antecedente encontrado en el catálogo y la solicitud presentada; se puede observar que el modelo solicitado NO reúne el requisito de nuevo debido a que las características estéticas y visuales resultan similares.-----


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

Resolución N°

0203

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 163 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1892763 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.-----

Antecedente	Modelo solicitado
	

Que, la novedad de un modelo industrial no solamente será determinada por la novedad del mismo, en el sentido de que la forma y apariencia objeto de protección no haya sido accesible al público por descripciones, usos, comercialización u otro medio, sino también porque no deberá corresponderse con formas usuales de los productos sobre los cuales será aplicado y de igual forma no deberá ser confundible con otros signos distintivos previamente registrados. Por lo que, el requisito de novedad de un modelo industrial deberá ir acompañado de la distintividad o de fuerza diferenciadora, entendida como *"la capacidad intrínseca y extrínseca del modelo industrial para diferenciarse de otros modelos industriales o signos distintivos del mercado"*.-----

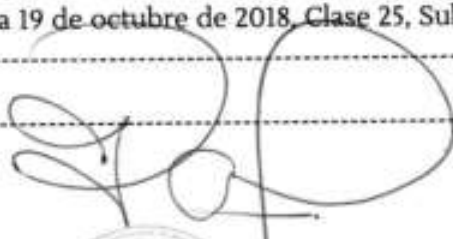
Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del Art. 3 de la Ley 868/81 y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley N° 4798/2012 "QUE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios Artículos de la Ley 868/81; esta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

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

- Art. 1° CONFIRMAR la Resolución N° 163 de fecha 25 DE AGOSTO DE 2021, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO", Acta N° 1892763 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma ALUKLER S.A.-----
- Art. 2° DISPONER el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO", Acta N° 1892763 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma ALUKLER S.A.-----
- Art. 3° NOTIFÍQUESE, por cédula. -----


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

Resolución N°

0204

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 92 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1892860 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.-----

Asunción, 29 ABR 2025

VISTO: El Expediente N° 1892860 de fecha 19 de Octubre de 2018 de solicitud de registro de Modelo Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO" en la Clase 25 y Sub Clase 03, solicitado por la firma ALUKLER S.A.-----

RESULTA:

Que, en fecha 21 de junio de 2021 se presenta el representante convencional de la firma ALUKLER S.A., e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 92 de fecha 10 de mayo de 2021, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales.-----

Que, por proveído de fecha 19 de julio de 2021 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 20 de abril de 2021. El 10 de mayo de 2021 esta Dirección General llamó Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) Que, en fecha 19 de Octubre de 2018, se presenta ante esta Dirección el registro del Modelo Industrial PERFIL EXTRUIDO, para amparar los de la Clase 25, Sub – Clase 3 y analizando el mismo aparece como conocido con anterioridad a su presentación. Que, la Ley 868/81 establece en su Art. 3°; Se considera que la solicitud NO es nueva y dispone en su inc. a) Si no se diferencia de sus similares. Esta Dirección considera que la solicitud NO reúne el requisito de nuevo u original para ampararse en la protección por esta figura jurídica. Que del resultado de la búsqueda realizada arrojó como antecedente el diseño de PERFIL de la firma ARAGON ALUMINIO. Que, realizando la comparación de las características estéticas y visuales resultan similares a la presente solicitud.(...)".-----

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: se considera que la mencionada resolución carece de argumentos válidos debido a que el antecedente encontrado en el motor de la búsqueda GOOGLE carece de fecha y fuente cierta. Igualmente el antecedente encontrado difiere al de mi representada.(...).-----

Que, expresa el recurrente *"la decisión de la Directora no se ajusta a derecho dado que no se puede determinar si el supuesto antecedente inclusive pasó a dominio público antes de la fecha de presentación de la solicitud de modelo industrial de mi mandante en fecha 19 de octubre de 2018"*.-----

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

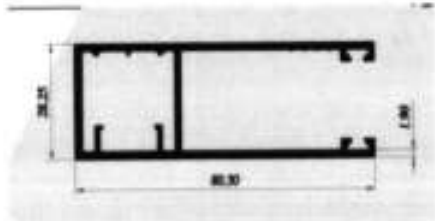
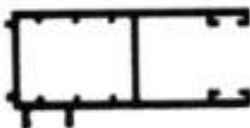
Que, la normativa establecida en la Ley N° 868/81 en su Art. 2 Establece que los requisitos de registrabilidad de un Modelo o Dibujo Industrial: *"Podrán ser registrados los dibujos o modelos industriales que sean nuevos, que no sirva únicamente a la obtención de efecto técnico, ni sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres, Art. 3°.- Se considera que un modelo o dibujo industrial no es nuevo: a) Si no se diferencia de sus similares."* Que, del análisis realizado en el presente caso, haciendo el cotejo entre el antecedente encontrado en el catálogo y la solicitud presentada; se puede observar que el modelo solicitado NO reúne el requisito de nuevo debido a que las características estéticas y visuales resultan similares.-----


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

Resolución N°

0204

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 92 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1892860 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.-----

Antecedente	Modelo solicitado
	

Que, la novedad de un modelo industrial no solamente será determinada por la novedad del mismo, en el sentido de que la forma y apariencia objeto de protección no haya sido accesible al público por descripciones, usos, comercialización u otro medio, sino también porque no deberá corresponderse con formas usuales de los productos sobre los cuales será aplicado y de igual forma no deberá ser confundible con otros signos distintivos previamente registrados. Por lo que, el requisito de novedad de un modelo industrial deberá ir acompañado de la distintividad o de fuerza diferenciadora, entendida como *"la capacidad intrínseca y extrínseca del modelo industrial para diferenciarse de otros modelos industriales o signos distintivos del mercado"*.-----

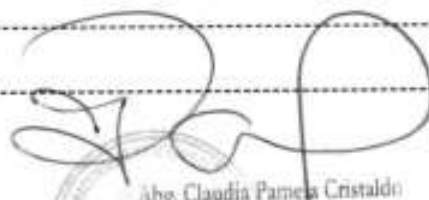
Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del Art. 3 de la Ley 868/81 y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley N° 4798/2012 "QUE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios Artículos de la Ley 868/81; esta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

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

- Art. 1° CONFIRMAR la Resolución N° 92 de fecha 10 DE MAYO DE 2021, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO", Acta N° 1892860 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma ALUKLER S.A.-----
- Art. 2° DISPONER el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO", Acta N° 1892860 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma ALUKLER S.A.-----
- Art. 3° NOTIFÍQUESE, por cédula. -----


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

Resolución N°

0205

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 121 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1892828 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.-----

Asunción,

29 ABR 2025

VISTO: El Expediente N° 1892828 de fecha 19 de Octubre de 2018 de solicitud de registro de Modelo Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO" en la Clase 25 y Sub Clase 03, solicitado por la firma ALUKLER S.A.-----

RESULTA:

Que, en fecha 8 de Febrero de 2021 se presenta el representante convencional de la firma ALUKLER S.A., e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 121 de fecha 19 de agosto de 2020, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales.-----

Que, por proveído de fecha 4 de marzo de 2021 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 20 de abril de 2021. El 10 de mayo de 2021 esta Dirección General llamó Autos para Resolver. ---

CONSIDERANDO:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) Que, en fecha 19 de Octubre de 2018, se presenta ante esta Dirección el registro del Modelo Industrial PERFIL EXTRUIDO, para amparar los de la Clase 25, Sub – Clase 3 y analizando el mismo aparece como conocido con anterioridad a su presentación. Que, la Ley 868/81 establece en su Art. 3°: Se considera que la solicitud NO es nueva y dispone en su inc. a) Si no se diferencia de sus similares. Esta Dirección considera que la solicitud NO reúne el requisito de nuevo u original para ampararse en la protección por esta figura jurídica. Que del resultado de la búsqueda realizada arrojó como antecedente el diseño de PERFIL de la firma INDALUM, Catálogo 20121. Que, realizando la comparación de las características estéticas y visuales resultan similares a la presente solicitud.(...)".-----

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: se considera que la mencionada resolución carece de argumentos válidos debido a que el antecedente encontrado en el motor de la búsqueda GOOGLE carece de fecha y fuente cierta. Igualmente el antecedente encontrado difiere al de mi representada.(...).-----

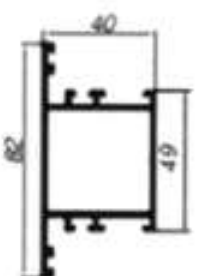
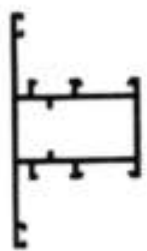
Que, expresa el recurrente "la decisión de la Directora no se ajusta a derecho dado que no se puede determinar si el supuesto antecedente inclusive pasó a dominio público antes de la fecha de presentación de la solicitud de modelo industrial de mi mandante en fecha 19 de octubre de 2018".-----

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

Que, la normativa establecida en la Ley N° 868/81 en su Art. 2 Establece que los requisitos de registrabilidad de un Modelo o Dibujo Industrial: "Podrán ser registrados los dibujos o modelos industriales que sean nuevos, que no sirva únicamente a la obtención de efecto técnico, ni sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres, Art. 3°.- Se considera que un modelo o dibujo industrial no es nuevo: a) Si no se diferencia de sus similares." Que, del análisis realizado en el presente caso, haciendo el cotejo entre el antecedente encontrado en el catálogo y la solicitud presentada; se puede observar que el modelo solicitado NO reúne el requisito de nuevo debido a que las características estéticas y visuales resultan similares.-----

Resolución N° **0205**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 121 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1892828 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.-----

Antecedente	Modelo solicitado
	

Que, la novedad de un modelo industrial no solamente será determinada por la novedad del mismo, en el sentido de que la forma y apariencia objeto de protección no haya sido accesible al público por descripciones, usos, comercialización u otro medio, sino también porque no deberá corresponderse con formas usuales de los productos sobre los cuales será aplicado y de igual forma no deberá ser confundible con otros signos distintivos previamente registrados. Por lo que, el requisito de novedad de un modelo industrial deberá ir acompañado de la distintividad o de fuerza diferenciadora, entendida como *"la capacidad intrínseca y extrínseca del modelo industrial para diferenciarse de otros modelos industriales o signos distintivos del mercado"*.-----

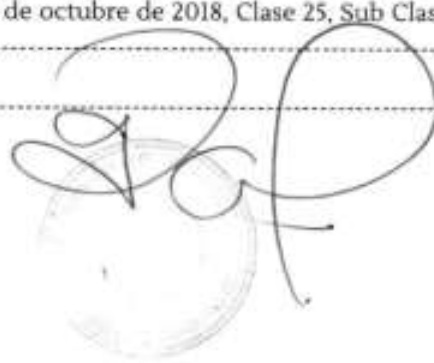
Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del Art. 3 de la Ley 868/81 y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley N° 4798/2012 "QUE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios Artículos de la Ley 868/81; esta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

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

- Art. 1° CONFIRMAR la Resolución N° 121 de fecha 19 DE AGOSTO DE 2020, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO", Acta N° 1892828 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma ALUKLER S.A.-----
- Art. 2° DISPONER el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO", Acta N° 1892828 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma ALUKLER S.A.-----
- Art. 3° NOTIFÍQUESE, por cédula.-----



Resolución N°

0206

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 236 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1892666 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.-----

Asunción,

29 ABR 2021

VISTO: El Expediente N° 1892666 de fecha 19 de Octubre de 2018 de solicitud de registro de Modelo Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO" en la Clase 25 y Sub Clase 03, solicitado por la firma ALUKLER S.A.-----

RESULTA:

Que, en fecha 8 de febrero de 2021 se presenta el representante convencional de la firma ALUKLER S.A., e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 236 de fecha 16 de diciembre de 2020, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales.-----

Que, por proveído de fecha 4 de marzo de 2021 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 20 de abril de 2021. El 10 de mayo de 2021 esta Dirección General llamó Autos para Resolver.---

CONSIDERANDO:

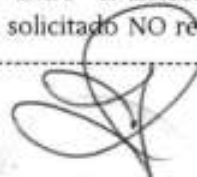
Que, la resolución recurrida considera: "(...) Que, en fecha 19 de Octubre de 2018, se presenta ante esta Dirección el registro del Modelo Industrial PERFIL EXTRUIDO, para amparar los de la Clase 25, Sub – Clase 3 y analizando el mismo aparece como conocido con anterioridad a su presentación. Que, la Ley 868/81 establece en su Art. 3°: Se considera que la solicitud NO es nueva y dispone en su inc. a) Si no se diferencia de sus similares. Esta Dirección considera que la solicitud NO reúne el requisito de nuevo u original para ampararse en la protección por esta figura jurídica. Que del resultado de la búsqueda realizada arrojó como antecedente el diseño de PERFIL de la Firma METALIFE. Que, realizando la comparación de las características estéticas y visuales resultan similares a la presente solicitud.(...)"-----

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: se considera que la mencionada resolución carece de argumentos válidos debido a que el antecedente encontrado en el motor de la búsqueda GOOGLE carece de fecha y fuente cierta. Igualmente el antecedente encontrado difiere al de mi representada.(...).-----

Que, expresa el recurrente "la decisión de la Directora no se ajusta a derecho dado que no se puede determinar si el supuesto antecedente inclusive pasó a dominio público antes de la fecha de presentación de la solicitud de modelo industrial de mi mandante en fecha 19 de octubre de 2018".-----

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

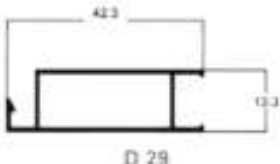
Que, la normativa establecida en la Ley N° 868/81 en su Art. 2 Establece que los requisitos de registrabilidad de un Modelo o Dibujo Industrial: "Podrán ser registrados los dibujos o modelos industriales que sean nuevos, que no sirva únicamente a la obtención de efecto técnico, ni sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres, Art. 3°.- Se considera que un modelo o dibujo industrial no es nuevo: a) Si no se diferencia de sus similares..." Que, del análisis realizado en el presente caso, haciendo el cotejo entre el antecedente encontrado en el catálogo y la solicitud presentada; se puede observar que el modelo solicitado NO reúne el requisito de nuevo debido a que las características estéticas y visuales resultan similares.-----


Cgo. Claudio Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Mando General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0206

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 236 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1892666 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.-----

Antecedente	Modelo solicitado
	

Que, la novedad de un modelo industrial no solamente será determinada por la novedad del mismo, en el sentido de que la forma y apariencia objeto de protección no haya sido accesible al público por descripciones, usos, comercialización u otro medio, sino también porque no deberá corresponderse con formas usuales de los productos sobre los cuales será aplicado y de igual forma no deberá ser confundible con otros signos distintivos previamente registrados. Por lo que, el requisito de novedad de un modelo industrial deberá ir acompañado de la distintividad o de fuerza diferenciadora, entendida como *"la capacidad intrínseca y extrínseca del modelo industrial para diferenciarse de otros modelos industriales o signos distintivos del mercado"*.-----

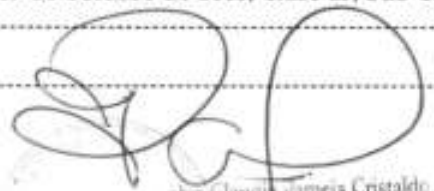
Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del Art. 3 de la Ley 868/81 y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley N° 4798/2012 "QUE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios Artículos de la Ley 868/81; esta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

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

- Art. 1° CONFIRMAR la Resolución N° 236 de fecha 16 DE DICIEMBRE DE 2020, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO", Acta N° 1892666 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma ALUKLER S.A.-----
- Art. 2° DISPONER el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO", Acta N° 1892666 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma ALUKLER S.A.-----
- Art. 3° NOTIFÍQUESE, por cédula. -----


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

Resolución N°

0207

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 9 DE FECHA 28 DE ENERO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1892824 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.-----

Asunción, 29 ABR 2025

VISTO: El Expediente N° 1892824 de fecha 19 de octubre de 2018 de solicitud de registro de Modelo Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO" en la Clase 25 y Sub Clase 03, solicitado por la firma ALUKLER S.A.-----

RESULTA:

Que, en fecha 21 de junio de 2021 se presenta el representante convencional de la firma ALUKLER S.A., e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 9 de fecha 28 de enero de 2021, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales.-----

Que, por proveído de fecha 19 de julio de 2021 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 20 de abril de 2021. El 3 de Noviembre de 2021 esta Dirección General llamó Autos para Resolver.-----

CONSIDERANDO:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) Que, en fecha 19 de Octubre de 2018, se presenta ante esta Dirección el registro del Modelo Industrial PERFIL EXTRUIDO, para amparar los de la Clase 25, Sub – Clase 3 y analizando el mismo aparece como conocido con anterioridad a su presentación. Que, la Ley 868/81 establece en su Art. 3°: Se considera que la solicitud NO es nueva y dispone en su inc. a) Si no se diferencia de sus similares. Esta Dirección considera que la solicitud NO reúne el requisito de nuevo u original para ampararse en la protección por esta figura jurídica. Que del resultado de la búsqueda realizada arrojó como antecedente el diseño de PERFIL de la firma ALAR, Catálogo 2011. Que, realizando la comparación de las características estéticas y visuales resultan similares a la presente solicitud.(...)"-----

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: se considera que la mencionada resolución carece de argumentos válidos debido a que el antecedente encontrado en el motor de búsqueda de GOOGLE carece de fecha y fuente cierta. Igualmente el antecedente encontrado difiere al de mi representada.(...).-----

Que, expresa el recurrente: "la decisión de la Directora no se ajusta a derecho dado que no se puede determinar si el supuesto antecedente inclusive pasó a dominio público antes de la fecha de presentación de la solicitud de modelo industrial de mi mandante en fecha 19 de octubre de 2018".-----

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

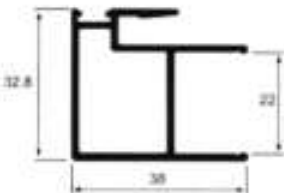
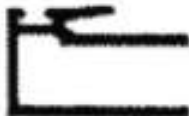
Que, la normativa establecida en la Ley N° 868/81 en su Art. 2 Establece que los requisitos de registrabilidad de un Modelo o Dibujo Industrial: "Podrán ser registrados los dibujos o modelos industriales que sean nuevos, que no sirva únicamente a la obtención de efecto técnico, ni sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres, Art. 3°.- Se considera que un modelo o dibujo industrial no es nuevo: a) Si no se diferencia de sus similares.". Que del análisis realizado en el presente caso, haciendo el cotejo entre el antecedente encontrado en el catálogo y la solicitud presentada; se puede observar que el modelo solicitado NO reúne el requisito de nuevo debido a que las características estéticas y visuales resultan similares.-----

Ing. Gladys Domínguez Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0207

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 9 DE FECHA 28 DE ENERO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1892824 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.-----

Antecedente	Modelo solicitado
	

Que, la novedad de un modelo industrial no solamente será determinada por la novedad del mismo, en el sentido de que la forma y apariencia objeto de protección no haya sido accesible al público por descripciones, usos, comercialización u otro medio, sino también porque no deberá corresponderse con formas usuales de los productos sobre los cuales será aplicado y de igual forma no deberá ser confundible con otros signos distintivos previamente registrados. Por lo que, el requisito de novedad de un modelo industrial deberá ir acompañado de la distintividad o de fuerza diferenciadora, entendida como *"la capacidad intrínseca y extrínseca del modelo industrial para diferenciarse de otros modelos industriales o signos distintivos del mercado"*. -

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

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

- Art. 1° CONFIRMAR la Resolución N° 9 de fecha 28 DE ENERO DE 2021, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO", Acta N° 1892824 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma ALUKLER S.A.-----
- Art. 2° DISPONER el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado "PERFIL EXTRUIDO", Acta N° 1892824 de fecha 19 de octubre de 2018, Clase 25, Sub Clase 03, presentado por la firma ALUKLER S.A.-----
- Art. 3° NOTIFIQUESE, por cédula. -----


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

Resolución N°

0208

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 762 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA W 365 WALLET Y ETIQUETA*, CLASE 09, EXPEDIENTE N° 43791/2020 A NOMBRE DE DOHA S.A.-----

Asunción, 30 ABR 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por los representantes convencionales de THE COCA-COLA COMPANY y FINTECH INVERSIONES S.A. en contra de la Resolución N° 762 de fecha 24 de agosto de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 12 de agosto de 202 se presenta el representante convencional de THE COCA-COLA COMPANY. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 762 de fecha 24 de agosto de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 19 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de FINTECH INVERSIONES S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 762 de fecha 24 de agosto de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 06 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.--

Que, en fecha 06 de diciembre de 2022, el representante convencional de THE COCA-COLA COMPANY., en fecha 11 de abril de 2023 el representante convencional de DOHA S.A. contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 19 de mayo de 2023.-----

Que, en fecha 11 de abril de 2023 el representante del solicitante ha solicitado se declare desierto el recurso de apelación, siendo dictada la providencia de fecha 30 de marzo 2022 por la cual ésta Dirección General resolvió declarar desierto el recurso interpuesto. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Fintech Inversiones S.A. promueve oposición contra la solicitud de registro W 365 WALLET Y ETIQUETA .../... The Coca Cola Company promueve oposición contra la solicitud de registro W 365 WALLET Y ETIQUETA.../... En cuanto a la oposición presentada por la firma The Coca Cola Company, una vez realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada W 365 WALLET Y ETIQUETA y las marcas bases de la oposición WABI CASA, WABI PAY y WABI, se observa que entre la denominación solicitada y las marcas base de la oposición, no habrá riesgo de confusión o asociación teniendo en cuenta que poseen estructuras gramaticales distintas, siendo los vocables que la componen disímiles y diferenciables entre sí.../... No hay posibilidad algún tipo de relacionamiento en el aspecto gráfico de las marcas en pugna, puesto que existen numerosas marcas registradas en la clase 09 que contienen una W como parte preponderante del logotipo y aun así son lo suficientemente novedosas.../... En relación a la segunda oposición presentada por la firma Fintech Inversiones S.A. se da la misma situación que en la primera oposición, es decir, la posibilidad de confusión entre las marcas opuestas no existe puesto que la diferencia gramatical entre una y otra marca es muy

Alto, Claudia E. C. Cristóbal
Directora General Insignia
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0208**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 762 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA W 365 WALLET Y ETIQUETA*, CLASE 09, EXPEDIENTE N° 43791/2020 A NOMBRE DE DOHA S.A.-----

grande.../... Las oposiciones deducidas por THE COCA-COLA COMPANY y FINTECH INVERSIONES S.A. devienen improcedentes. -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante THE COCA-COLA COMPANY, y manifiesta: "(...) Mi representada posee una familia de marcas que se distinguen en su parte figurativa por una figura zigzagueante de la letra W y al estar la marca pedida constituida por una etiqueta extremadamente similar, los consumidores indefectiblemente creerán que todas ellas proceden de un mismo propietario, produciéndose así un elevado riesgo de asociación indeseable.../... Por debajo del diseño de la letra W y en plano inferior se encuentra la denominación de las marcas enfrentadas, las cuales, si bien son distintas, de una visión de conjunto, que en todas es extremadamente similar, y por ende, confundibles, el consumidor terminará relacionándolas entre sí.../... La mera presencia del signo 365 y de la palabra WALLET en la marca pedida es totalmente irrelevante, pues, aparte de que están ubicados en la parte inferior y con caracteres reducidos en cuanto al tamaño, su uso no aporta distintividad ni novedad suficientes como para distinguirlas de las marcas invocadas como base.../... En consecuencia, la marca W 365 WALLET Y ETIQUETA es directamente evocativa de las marcas WABI CASA, WABI PAY, WABI y MARCA FIGURATIVA.../... Por lo tanto, ruego a la Señora Directora General dicte resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 762/2022(...)".-----

Que, contesta la expresión de agravios el solicitante y manifiesta: "(...)La primera contradicción y equivocación de la firma oponente, ya que manifiesta en su fundamentación de apelación que no se opusieron en base a las supuestas semejanzas gramaticales, sino solamente en base a los elementos figurativos que poseen en sus marcas.../... La adversa miente al decir que no se opuso en base a las supuestas semejanzas gramaticales, consideramos que la oponente al no tener una resolución favorable a sus intereses pretende hacer ver otra realidad, otra situación totalmente paralela, cuando claramente ya se ha juzgado conforme a la oposición presentada.../... Las marcas W 365 WALLET Y ETIQUETA (solicitada) y WABI CASA, WABI PAY, WABI y MARCA FIGURATIVA (marcas base de oposición) no puede ser confundidas, asociadas o relacionadas unas con otras, ya que entre las mismas existen diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas, que las vuelven disímiles.../... La construcción gramatical de las denominaciones en pugna es completamente disímil, el hecho de que las denominaciones llevan en común la sílaba WA no significa de ninguna manera que exista entre ellas algún tipo de identidad o similitud que impida la coexistencia pacífica de las mismas.../... El hecho de que ambos logotipos posean un diseño que ciertamente hace alusión a la letra W no significa para nada que los logotipos sean casi idénticos, tanto es así que existen un gran número de marcas registradas en nuestro país en la misma clase 09 que poseen la letra W como etiquetas, por lo que es totalmente absurdo lo manifestado por la adversa en ese sentido.../... Ruego a la Señora Directora confirmar la resolución apelada N° 762/2022(...)".-----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, tras realizar el cotejo de las marcas en pugna: "W 365 WALLET Y ETIQUETA" (solicitada en clase 09) y "WABI CASA, WABI PAY, WABI y MARCA FIGURATIVA" (registrada en la clase 36).-----

Que, en primer lugar, respecto al cotejo entre las marcas W 365 WALLET Y ETIQUETA (solicitada) y WABI CASA, WABI PAY, WABI y MARCA FIGURATIVA (marca base de oposición), vemos que al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo

Resolución N° 0208

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 762 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA W 365 WALLET Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 43791/2020 A NOMBRE DE DOHA S.A.-----

es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si las marcas en cuestión pueden o no ser confundidas en el mercado, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el vocablo "WA", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes una de la otra. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:-----

W 365 WALLET y ETIQUETA

(marca solicitada), y

WABI CASA, WABI PAY, WABI y MARCA FIGURATIVA

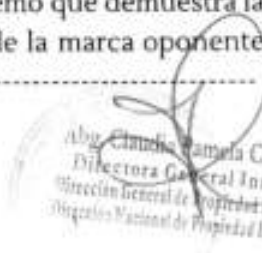
(marca oponente)

Que, la marca solicitada "W 365 WALLET" está compuesta por una combinación alfanumérica que sugiere un servicio financiero o billetera digital disponible todo el año ("365") y que se enfoca en la idea de almacenamiento o gestión de activos digitales ("WALLET"), en cambio, WABI CASA y WABI PAY, WABI, son marcas que parten de un denominador común ("WABI"), pero añaden sufijos que modifican su significado y no sugiere directamente una funcionalidad financiera o relacionada con billeteras digitales.-----

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

Que, en ese sentido, cuando de confusiones se trata, Jorge Otamendi en su libro "Derecho de Marcas" nos dice: *"El contenido conceptual es de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca"* y luego manifiesta *"En el cotejo marcario tiene una gran influencia el que una de las marcas tenga un contenido conceptual, o ambas, si son diferentes."* El público consumidor podrá recordar con mayor facilidad esas marcas y no se dejará llevar por otras similitudes gráficas o auditivas. Por tanto, podemos concluir que, teniendo ambas marcas un contenido conceptual diferente, cubriendo incluso la misma clase, ellas no son susceptibles de causar confusión en el consumidor. -----

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones **URBAN W 365 WALLET y ETIQUETA** (solicitada), y **WABI CASA, WABI PAY, WABI y MARCA FIGURATIVA** (oponente), se comparte el vocablo "WA", 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: W W A L E T O, Registro N° 580.174 a nombre de INNOVAMED S.A., W W A L K M A N, Registro N° 525376 a nombre de SONY GROUP CORPORATION; W, Registro N° 599382 a nombre de World Wrestling Entertainment, LLC., W A V E, Registro N° 512991 a nombre de BOSE CORPORATION; W A B I, Registro N° 481721 a nombre de THE COCA-COLA COMPANY; W, Registro N° 557707 a nombre de ITTI S.A.E.C.A., W, Registro N° 441039 a nombre de DC COMICS, A GENERAL PARTNERSHIP ORGANIZED AND EXISTING UNDER THE LAWS OF THE STATE OF NEW YORK, 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. -----


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

Resolución N°

0208

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 762 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA W 365 WALLET Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 43791/2020 A NOMBRE DE DOHA S.A.

Que, siendo así, el vocablo "W/WA" 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"*. Por lo tanto, en el caso de revocar la resolución recurrida, ello implicaría permitir el monopolio de dicho vocablo, violando así la libre competencia en el mercado dispuesto en la Constitución Nacional, Art. 107.

Que, ahondando 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 Billetera digital, mientras que la marca oponente cubre Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores. 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, no hay relación entre los productos de la empresa 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, 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 una figura tipo trapecio, generando una imagen simétrica que puede parecer una "W" de en colores azul y anaranjado, debajo de la misma el signo solicitado con una tipografía particular con los mismos colores citados anteriormente, mientras que la segunda (marca base de oposición) si bien también usa un diseño abstracto que forma una "W", pero con un enfoque mucho más dinámico, tiene curvas y formas redondeadas, incluyendo un círculo que sugiere ser una vocal "i" en movimiento, debajo de ella se encuentra la marca registrada.

marca solicitada



marca registrada



Resolución N°

0208

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 762 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA W 365 WALLET Y ETIQUETA*, CLASE 09, EXPEDIENTE N° 43791/2020 A NOMBRE DE DOHA S.A.-----

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

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

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 762 de fecha 24 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 "W 365 WALLET Y ETIQUETA", clase 09, Expediente N° 43791/2020, solicitada a nombre de DOHA S.A. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----


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

Resolución N°

0209

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1728 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BLACK RHINO", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 95566/2023 A NOMBRE DE WHEEL PROS LLC.-----

Asunción,

30 ABR 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de WHEEL PROS LLC. en contra de la Resolución N° 1728 de fecha 08 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 20 de diciembre de 2024 se presenta el representante convencional de WHEEL PROS LLC. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1728 de fecha 08 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 24 de enero de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 20 de febrero de 2025, el representante convencional de WHEEL PROS LLC. expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentado la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 25 de febrero de 2025.-----

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 RHINO, registrada con el número 403892 en fecha 22 de septiembre de 2014 a favor de RHINO EQUIPMENT GROUP INC.; Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica en una misma clase sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; además la marca solicitada se reproduce íntegramente en la marca registrada, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante WHEEL PROS LLC. y manifiesta: "(...) Tal resolución está basada en premisas incorrectas por lo que debe ser revocada, ya que la solicitud de mi de mi comitente cuenta con numerosos elementos diferenciadores para con la marca antecedente, como ser en su conformación, el plano fonético-auditivo y plano visual.../... La marca antecedente se conforma de la siguiente manera: RHINO, se compone un término, constituyéndose así en una denominación simple, mientras que la marca solicitada BLACK RHINO, se constituye en una denominación compuesta está conformada por la palabra BLACK junto con el término RHINO.../... La raíz es lo que primero impacta dentro de la mente del consumidor, este constituye en otro elemento diferenciador entre las marcas en estudio.../... Por todo lo expuesto, solicito a la Señora Directora oportunamente dicte resolución revocando íntegramente la Resolución N° 1728/2024(...).-----

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

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

Resolución N°

0209

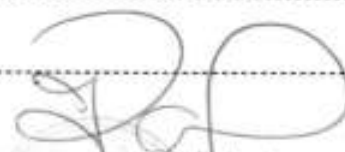
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1728 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BLACK RHINO", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 95566/2023 A NOMBRE DE WHEEL PROS LLC.-----

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro N° 403892 de la marca "RHINO" a nombre de RHINO EQUIPMENT GROUP INC., venció el 22 de septiembre de 2024, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo, tal y como lo expresa claramente el Art. 19 de la Ley N° 1294/98 de Marcas que textualmente expresa: "(...) *Podrá solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento* (...)".-----

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del registro de la marca "BLACK RHINO", solicitada por WHEEL PROS LLC. -----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1728 de fecha 08 de noviembre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "BLACK RHINO", clase 12, Expediente N° 95566/2023, solicitada a nombre de WHEEL PROS LLC. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----


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

Resolución N°

0210

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.064 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DOLCE VITA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 38315/2022, A NOMBRE DE FENICIA IMPORT & EXPORT.

Asunción, 30 ABR 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Fenicia Import & Export** en contra de la Resolución N° 1.064 de fecha 29 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 06 de julio de 2023 se presenta el representante convencional de **Fenicia Import & Export** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1.064 de fecha 29 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 06 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.

Que, en fecha 06 de octubre de 2023, el representante convencional de **Fenicia Import & Export** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 14 de octubre de 2023.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que la solicitud de registro de la marca **DOLCE VITA** ha sido presentada para amparar los productos de la clase 25. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente: 2012-1219548 Denominación DV **DOLCE LA DOLCE VITA** Clase 35 Registro 388858 Titular **Fenicia Import & Export (PY)** Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Que, en primer lugar, se puede constatar a simple vista que la marca base de rechazo se encuentra a nombre de mi representada, es decir la firma **FENICIA IMPORT & EXPORT**, ya que ambas solicitudes fueron presentadas por mi comitente. Y es así que no existe riesgo alguno puesto que ambas solicitudes pertenecen a una sola firma. Igualmente nos podemos percatar que fueron solicitadas en distintas clases del nomenclador. Asimismo, al observar los conjuntos evidenciamos lo siguiente: Las marcas en pugna NO se encuentran confrontadas en la misma clase(...)".

Que, corresponde a esta Dirección General 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. 388858 de la marca "DV LA DOLCE VITA", Clase 35 a nombre de **Fenicia Import & Export**, venció el 19 de



Abg. Claudio Antonio Cristiani
Dirección General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0210

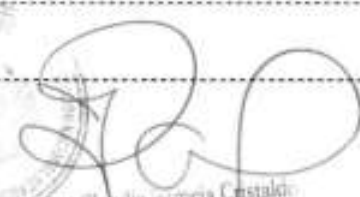
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.064 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DOLCE VITA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 38315/2022, A NOMBRE DE FENICIA IMPORT & EXPORT.-----

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

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio y no encontrándose la solicitud de registro incurso dentro de las prohibiciones establecidas en los Art. 2º y 6º de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida y autorizar la prosecución de trámites para el registro de la marca hoy solicitada.-----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 1.064 de fecha 29 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 "DOLCE VITA", clase 25, Expediente N° 38315/2022, solicitada a nombre de **FENICIA IMPORT & EXPORT**.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**.-----



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

Resolución N°

0211

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.065 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DOLCE VITA", CLASE 18, EXPEDIENTE N° 38319/2022, A NOMBRE DE FENICIA IMPORT & EXPORT.-----

Asunción, 30 ABR 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Fenicia Import & Export** en contra de la Resolución N° 1.065 de fecha 29 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 06 de julio de 2023 se presenta el representante convencional de **Fenicia Import & Export** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1.065 de fecha 29 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 06 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 06 de octubre de 2023, el representante convencional de **Fenicia Import & Export** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 14 de octubre de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que la solicitud de registro de la marca **DOLCE VITA** ha sido presentada para amparar los productos de la clase 18. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente: 2012-1219548 Denominación DV **DOLCE LA DOLCE VITA** Clase 35 Registro 388858 Titular **Fenicia Import & Export (PY)** Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado." -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Que, en primer lugar, se puede constatar a simple vista que la marca base de rechazo se encuentra a nombre de mi representada, es decir la firma **FENICIA IMPORT & EXPORT**, ya que ambas solicitudes fueron presentadas por mi comitente. Y es así que no existe riesgo alguno puesto que ambas solicitudes pertenecen a una sola firma. Igualmente nos podemos percatar que fueron solicitadas en distintas clases del nomenclador. Asimismo, al observar los conjuntos evidenciamos lo siguiente: Las marcas en pugna **NO** se encuentran confrontadas en la misma clase(...)".-----

Que, corresponde a esta Dirección General 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. 388858 de la marca "DV LA DOLCE VITA", Clase 35 a nombre de **Fenicia Import & Export**, venció el 19 de

Ing. Claudia María Cristóbal
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0211

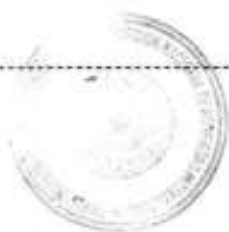
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.065 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DOLCE VITA", CLASE 18, EXPEDIENTE N° 38319/2022, A NOMBRE DE FENICIA IMPORT & EXPORT.-----

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

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio y no encontrándose la solicitud de registro incurso dentro de las prohibiciones establecidas en los Art. 2º y 6º de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida y autorizar la prosecución de trámites para el registro de la marca hoy solicitada.-----

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1.065 de fecha 29 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 "DOLCE VITA", clase 18, Expediente N° 38319/2022, solicitada a nombre de FENICIA IMPORT & EXPORT. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----



[Firma manuscrita]
Abg. Carolina C. Encarnación
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0212

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1350 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2013, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 33783/2012, A NOMBRE DE MICROSOFT CORPORATION.-----

Asunción, 30 ABR 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Microsoft Corporation** en contra de la Resolución N° 1350 de fecha 13 de noviembre de 2013, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 12 de octubre de 2015, se presenta el representante convencional de **Microsoft Corporation** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1350 de fecha 13 de noviembre de 2013, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, en fecha 30 de julio de 2018, el representante convencional de **Microsoft Corporation** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 08 de julio de 2020.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que la solicitud de registro de la marca "(marca figurativa)" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 42. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "", registrada con el número 300878 en fecha 26 de julio de 2007 a favor de HUTCHISON WHAMPOA ENTERPRISES LIMITED, Comentario: Que ambas etiquetas son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Que, sobre el particular, al Señor Director, informamos que la marca "FIGURATIVA", Clase 42, registrada con el No. 300878 ha vencido en fecha 26 de julio de 2017, y sin que su propietario haya realizado los trámites tendientes a su renovación, hecho que torna aplicable la regla del artículo 53 inciso b) de la ley 1294/98 que establece: "el derecho de propiedad de una marca se extingue...b) por vencimiento del término de vigencia si que se renueve el registro(...)".-----

Que, corresponde a esta Dirección General 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. 300878 de la marca "FIGURATIVA", Clase 42 a nombre de Hutchison Whampoa Enterprises Limited, venció el 26 de julio de 2017, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo.-----

Abg. Claudia Patricia Cristóbal
Directora General
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Marcas y Patentes

Resolución N°

0212

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1350 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2013, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MARCA FIGURATIVA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 33783/2012, A NOMBRE DE MICROSOFT CORPORATION.-----

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio y no encontrándose la solicitud de registro incursa dentro de las prohibiciones establecidas en los Art. 2º y 6º 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° 1350 de fecha 13 de noviembre de 2013 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "MARCA FIGURATIVA", clase 42, Expediente N° 33783/2012, solicitada a nombre de Microsoft Corporation. -----
- Art. 3º** **NOTIFIQUESE** . -----



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

Resolución N°

0213

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 657 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2012, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRID", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 03415/2011, A NOMBRE DE AGROTEC S.A.-----

Asunción, **30 ABR 2025**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de AGROTEC S.A. en contra de la Resolución N° 657 de fecha 13 de julio de 2012, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 23 de agosto de 2012, se presenta el representante convencional de AGROTEC S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 657 de fecha 13 de julio de 2012, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 05 de octubre de 2012 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 18 de septiembre de 2013, el representante convencional de AGROTEC S.A. expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 23 de abril de 2022.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que la solicitud de registro de la marca "GRID" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 5. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "RID", registrada con el número 274752 en fecha 23 de Diciembre de 2004 a favor de BAYER HEALTHCARE LLC., 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: "(...) procede a continuación mi parte a limitar su solicitud a fin de cubrir única y exclusivamente: PRODUCTOS AGROQUIMICOS, HERBICIDAS FUNGICIDAS. Que, con esto queda ampliamente demostrado Señor Director que la intención de nuestro mandante no es usurpar una marca registrada es mas trata de apartarse completamente en el plano comercial dado que el mismo excluye completamente los productos de la parte del cual considera la Secretaria de Marcas como antecedente.(...)".-----

Que, corresponde a esta Dirección General 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. 274752 de la marca "RID", Clase 05 a nombre de Bayer Healthcare Llc., venció el 15 de diciembre de 2014, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo.-----


Abg. Claudio Patricia Cristaldo
Firma del Representante
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0213**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 657 DE FECHA 13 DE JULIO DE 2012, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRID", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 03415/2011, A NOMBRE DE AGROTEC S.A.-----

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 los Art. 2º y 6º 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° 657 de fecha 13 de julio de 2012 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "GRID", clase 05, Expediente N° 03415/2011, solicitada a nombre de AGROTEC S.A. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**. -----



Alcides González Cerezo Cristóbal
Director General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0214

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.272 DE FECHA 8 DE SETIEMBRE DE 2014, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BEA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 51074/2012, A NOMBRE DE TEXCO INDUSTRIES S.R.L.-----

Asunción,

30 ABR 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **TEXCO INDUSTRIES S.R.L.** en contra de la Resolución N° 1.272 de fecha 8 de setiembre de 2014, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 27 de abril de 2018 se presenta el representante convencional de **TEXCO INDUSTRIES S.R.L.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1.272 de fecha 8 de setiembre de 2014, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 28 de mayo de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 12 de julio de 2018, el representante convencional de **TEXCO INDUSTRIES S.R.L.** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 17 de julio de 2019.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que la solicitud de registro de la marca "BEA y etiqueta" ha sido presentada para amparar los productos 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 "BEA", registrada con el número 360601 en fecha 2 de Abril de 2012 a favor de CAROLINA BEATRIZ BENITEZ ALDAN, Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) A quo obvió por completo el hecho de ue la marca base del rechazo es una marca denominativa registrada en clase 14, mientras que una marca solicitada para amparar servicios en clase 35 por mi mandante, es una marca mixta, es decir la denominación va acompañada de una etiqueta característica, lo cual le otorga suficiente novedad y distintividad, alejandola de cualquier riesgo de confusión con la marca citada como antecedente.(...)".-----

Que, corresponde a esta Dirección General 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. 360601 de la marca "BEA", Clase 14 a nombre de Carolina Beatriz Benítez Aldan, venció el 02 de abril 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.-----

Abg. Claudio Pamela Cristaldo
Tribunal de Apelaciones
Dirección General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0214

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1.272 DE FECHA 8 DE SETIEMBRE DE 2014, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BEA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 51074/2012, A NOMBRE DE TEXCO INDUSTRIES S.R.L.-----

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 los Art. 2º y 6º de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida y autorizar la prosecución de trámites para el registro de la marca hoy solicitada.-----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 1.272 de fecha 8 de setiembre de 2014 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "BEA Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N° 51074/2012, solicitada a nombre de TEXCO INDUSTRIES S.R.L. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**. -----


Abil Claudia Fariñas Cristóbal
"Directora General Interina"
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0215

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 89 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MOIRÛ - JUGUETES DIDÁCTICOS Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 51487/2020, SOLICITADO POR MARIA CAMILA CASAMADA MALUFF.-----

Asunción, 30 ABR 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por **Maria Camila Casamada Maluff**, en contra de la Resolución N° 89 de fecha 09 de marzo de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 22 de agosto de 2022 se presenta por derecho propio y bajo patrocinio profesional **Maria Camila Casamada Maluff** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 89 de fecha 09 de marzo de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 06 de setiembre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 17 de febrero de 2023, **Maria Camila Casamada Maluff** por derecho propio y bajo patrocinio profesional expresó agravios.-----

Que, en fecha 28 de julio de 2023, se presenta la representante convencional de **Patricia Eulerich y Lujan Halley**, contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 19 de setiembre de 2023.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, haciendo un análisis no se puede negar que la relación entre ambas clases es evidente e inevitablemente se confundirá y se asociará a la marca solicitada.../...La relación radica en que los servicios de la educación, recreo, diversión y entretenimiento de personas, por ejemplo, niños pueden estar basados fundamentalmente en juguetes didácticos, existiendo de esta manera una relación más que evidente entre el servicio ofrecido y el producto.../...Que existiendo una clara y evidente relación conceptual entre las marcas en pugna, los consumidores podrán caer en la confusión respecto al producto propiamente dicho y en cuanto al verdadero origen de los mismos, en razón de que la marca pretendida por el solicitante es una copia, y que también son muy relacionados los productos/servicios protegidos por la marca oponente (...)".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...)La resolución recurrida menciona que existe vinculación entre una institución educativa y la fabricación de juguetes. Mencionamos que son campos y áreas muy distintas, sin vinculación entre sí, diferente sería si se tratase de una juguetería.../...Al divisarse las palabras agregadas, por un lado "EMOCIONARTE ESPAC&ARTE AIREARTE" y por otro "Juguetes Didácticos" se denotan denominaciones muy diferentes y distintivas entre sí, las cuales les dan personalidades muy distintivas a ambas denominaciones y eso hace llegar a la conclusión de que son marcas muy diferentes (...)".-----

Abg. Camila Pamela Cristóbal
Vicejefa de Asesoría Jurídica
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0215

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 89 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MOIRÛ - JUGUETES DIDÁCTICOS Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 51487/2020, SOLICITADO POR MARIA CAMILA CASAMADA MALUFF.-----

Que, contesta la expresión de agravios la representante convencional de las oponentes: "(...) La Resolución N° 89 de fecha 09 de marzo de 2022 ha verificado y confirmado lo que a simple vista es evidente. La marca solicitada MOIRÛ-JUGUETES DIDÁCTICOS reproduce íntegramente a la denominación MOIRÛ la cual es la palabra principal, llamativa y de fantasía de la marca registrada MOIRÛ EMOCIONARTE ESPAC&ARTE AIREARTE Y ETIQUETA. Además de reproducir a la marca registrada existe entre las dos marcas una evidente relación entre los servicios y productos protegidos.../... En efecto, como acertadamente se sostiene en la Resolución recurrida la marca pretendida por el solicitante es una copia de la marca registrada, porque es evidente que al reproducir la palabra MOIRÛ parte principal y de fantasía de la marca registrada, el solicitante no ha hecho otra cosa sino reproducir e imitar a la marca ya registrada.../... Con respecto a la clase 35 la relación radica que, por un lado, existirá en el mercado un producto denominado MOIRÛ, juguetes didácticos, y por otro lado existirá la misma marca MOIRÛ para distinguir la comercialización de juguetes artesanales y juguetes decorativos(...).-

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Analizando el campo ortográfico y fonético de las marcas en pugna, se advierte que el elemento predominante de la marca oponente es la palabra "MOIRÛ", la cual ha sido reproducida en su totalidad por la marca solicitante. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre ambas marcas:-----

"MOIRÛ - JUGUETES DIDÁCTICOS" (marca solicitada)

"MOIRÛ EMOCIONARTE ESPAC&ARTE AIREARTE" (marca oponente)

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

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. En este caso, la marca oponente posee una etiqueta con la palabra "moirû" en minúsculas, utilizando una tipografía especial de formas redondeadas de color negro. La letra "u" incorpora una diéresis. Debajo de esta denominación, se incluye la frase "EMOCIONARTE • ESPAC&ARTE• AIREARTE", todo sobre un fondo blanco. Por su parte, la marca solicitante presenta una etiqueta que contiene la palabra "moirû" en minúsculas en color gris y lila, con una tipografía muy similar a la anterior. A la letra "u" se le agrega una virgulilla por encima de la diéresis. Por debajo de la denominación, en un tamaño menor, se encuentra la frase "juguetes didácticos" en minúsculas, todo esto dentro de un fondo blanco. Esta coincidencia tipográfica, junto con la identidad textual, incrementa la percepción de similitud visual entre ambas marcas, lo que podría inducir a confusión en el consumidor.-----

Abg. Estela Patricia Cristaldo
Directora General Técnica
Dirección General de Asuntos Marcarios
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0215

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 89 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MOIRÛ - JUGUETES DIDÁCTICOS Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 51487/2020, SOLICITADO POR MARIA CAMILA CASAMADA MALUFF.

marca oponente

moirû
INOTICIONARTE • INOTIPACARTE • INOTIARTE

marca solicitada

moirû
juguetes didácticos

Que, debe sumarse el hecho de que las marcas en pugna se encuentran en clases relacionadas del nomenclador internacional. En ese sentido, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente posee registrada en la clase 35 la siguiente cobertura de servicios: "...Servicios prestados por personas u organizaciones consistentes en prestar asistencia, consultoría, organización y asesoramiento en la explotación o dirección de una empresa comercial o industrial, o la asistencia, consultoría, organización, asesoramiento y dirección de negocios o actividades comerciales de una empresa industrial o comercial, organizaciones de exposiciones con fines comerciales o publicitarios, indagaciones y valoraciones de negocios comerciales; información y asesoramiento comerciales al consumidor, marketing; servicios publicitarios, publicación por cualquier medio de difusión, comunicaciones, declaraciones o anuncios relacionados con todo tipo de productos o servicios, distribución directa o por correo de muestras y folletos, promoción de venta para terceros; importación, exportación y venta de artículos de decoración, artículos artesanales, obras de arte, muebles, cuadros, alfombras, instrumentos de música, prendas de vestir, zapatos, sombreros, bolsos, carteras, art...". Asimismo, la oponente posee registrada en la clase 41 los siguientes servicios: "...Servicios consistentes en la educación, recreo, diversión y entretenimiento de personas; planificación de recepciones; organización y dirección de coloquios, de desfiles, de conciertos, de concursos, de seminarios, de exposiciones y talleres de formación; organización y dirección de eventos con fines culturales, educativos, deportivos y sociales; y cualquier tipo de entretenimiento y diversiones para niños y adultos...". Mientras, que la marca solicitada pretende cobertura de los siguientes productos comprendidos en la clase 28: "...Juguetes...". Fácilmente se colige que hay una relación directa y conceptual entre los servicios que ofrece la marca oponente, particularmente aquellos ligados a la educación, el entretenimiento, las actividades recreativas para niños y los productos que busca proteger la marca solicitada, es decir, los juguetes. Esta coincidencia puede llevar fácilmente al público a pensar que ambas marcas tienen un mismo origen empresarial o que están vinculadas de alguna manera, generando así un riesgo real de confusión.

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".

Abg. Claudio Pascual Cristóbal
Directora General Adjunta
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

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

Resolución N° **0215**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 89 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MOIRÛ - JUGUETES DIDÁCTICOS Y ETIQUETA", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 51487/2020, SOLICITADO POR MARIA CAMILA CASAMADA MALUFF.

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 (...)".*²

Que, si bien es cierto, el sistema adoptado por nuestro derecho marcario es el sistema uniclase, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. 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. Por tanto, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección arriba a la conclusión de que no es viable la coexistencia pacífica entre las marcas en pugna, por tanto, corresponde *confirmar la resolución recurrida*.

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 89 de fecha 09 de marzo de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.
- Art. 2º** DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "MOIRÛ - JUGUETES DIDÁCTICOS Y ETIQUETA", clase 28, Acta N° 51487/2020, solicitada a nombre de la firma MARIA CAMILA CASAMADA MALUFF.
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula.


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

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

Resolución N° **0216**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 686 DE FECHA 21 DE SETIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LGZ RANCHO L CARNES Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 14943/2022, SOLICITADO POR LUIS FEDERICO GONZÁLEZ GÓMEZ.-----

Asunción, **30 ABR 2025**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Upisa** contra la Resolución N° 686 de fecha 21 de setiembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 12 de octubre de 2023 se presenta el representante convencional de **Upisa** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 686 de fecha 21 de setiembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

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

Que, en fecha 14 de noviembre de 2023, el representante convencional de **Upisa** expresó agravios; dictándose en fecha 20 de noviembre de 2023 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.-----

Que, en fecha 22 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 Resolución recurrida considera "(...) en conjunto encontramos que se puede concluir válidamente que las marcas en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores, reuniendo la marca solicitada LGZ RANCHO CARNES L Y ETIQUETA los elementos necesarios para su registro que son novedosidad y especialidad, por lo que las mismas pueden coexistir pacíficamente, constatándose de esta forma que las marcas no producen ninguna confundibilidad. Que, si bien es cierto que las marcas en pugna tienen en común la expresión RANCHO no es menos cierto que, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor, ya que dicha expresión RANCHO es de uso común que se utiliza (para describir una propiedad rural o granja que puede ser utilizada para una variedad de propósitos relacionados con la vida en el campo), con lo cual se denota que de ninguna manera el solicitante se quiera aprovechar de la marca o la notoriedad de la marca RANCHO.../...la marca LGZ RANCHO L CARNES Y ETIQUETA no ha realizado actos de competencia desleal, la misma tiene limitado su producto para carnes, y también cabe señalar que la misma cuenta con una etiqueta que posee un diseño distintivo y original que la diferencia de la marca oponente. (...)".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) habida cuenta que la parte más importante y esencial de la marca cuestionada es "RANCHO", debido a lo siguiente: Que la denominación oponente, íntegra es "RANCHO DE UPISA", la desinencia de cual se encuentra integrada por las siglas "UPISA" - Unión de productores de Itapúa S.A., por ello, no es esencial en la marca, sumado a ello,

Abg. Candia Gabriela Cristóbal
Directora General de Inscripción
Dirección General de Registros Industriales
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0216**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 686 DE FECHA 21 DE SETIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LGZ RANCHO L CARNES Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 14943/2022, SOLICITADO POR LUIS FEDERICO GONZÁLEZ GÓMEZ.-----

RANCHO, y la segunda marca base de oposición de mi representada es "RANCHO DE UPISA". Estos hechos no fueron dirimidos en la resolución que nos ocupa, y de una forma muy conveniente para la adversa.../...Que, primeramente, no es un "CONJUNTO", es una "RAÍZ", Y EN EL CASO DE LA MARCA DE MI REPRESENTADA, ES LA TOTALIDAD DE LA DENOMINACIÓN y bien sabemos que ella es la parte más importante y crucial de una marca, y en este caso, no es solo LA RAÍZ, ES LA PRIMERA DENOMINACION INTEGRAL DE LA MARCA, siendo su desinencia las siglas UPISA. (...)". -----

Que, contesta la expresión el oponente, y entre otros argumentos expresa: "(...) Que deben ser tenidas como falsas las afirmaciones hechas por la adversa que sostienen la existencia de similitudes entre las marcas en pugna en autos. En efecto decimos que entre las marcas en pugna no existe confundibilidad alguna que amerite hacer lugar a esta oposición.../...Algunos de los puntos que ha expuesto, son así como menciona y los mismos favorecen de alta manera a la solicitante:.../...Por tanto, sacando la palabra "Rancho", no hay similitud alguna, ni siquiera lejana entre "De Upisa" y "L- LGZ".../...Se da entonces que, cotejando ambas marcas en su dimensión visual, auditiva e ideológica, no da lugar a posibilidad alguna de confusión por parte del público consumidor relevante, ya que el oponente intenta obstaculizar el registro de la marca de autos igualmente en base a registros pertenecientes a otras clases, y viendo que se encuentran muchas marcas registradas con la denominación "Rancho", como mencionamos antes, en diferentes clases(...)".-----

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

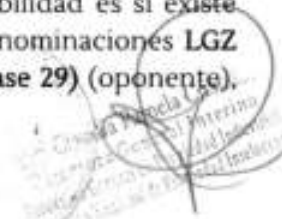
Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro y las marcas oponentes. -----

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro "LGZ RANCHO L CARNES Y ETIQUETA" (Clase 29) y la oponente "RANCHO DE UPISA" (Clase 29), cabe resaltar que aunque coincidan en uno de sus elementos, específicamente la palabra "RANCHO", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son muy diferentes entre sí. La inclusión de las siglas "LGZ", "L" y el término "CARNES", constituyen elementos diferenciadores en la denominación de la marca solicitante. De dichas particularidades ortográficas se genera una diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva y visual que generan, no es similar. En el siguiente cotejo se puede corroborar las diferencias gráfica y fonética entre las marcas en pugna.-----

LGZ RANCHO L CARNES Y ETIQUETA (solicitada), y

RANCHO DE UPISA (oponente)

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones LGZ RANCHO L CARNES Y ETIQUETA" (Clase 29) (solicitada), y "RANCHO DE UPISA" (Clase 29) (oponente),



Resolución N°

0216

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 686 DE FECHA 21 DE SETIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LGZ RANCHO L CARNES Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 14943/2022, SOLICITADO POR LUIS FEDERICO GONZÁLEZ GÓMEZ.-----

comparten la palabra "RANCHO", existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, además de la marca solicitante y la marca oponente, también se encuentran registradas las siguientes marcas: DEL RANCHO, clase 29, Registro N° 468116 a nombre de María Concepción Martínez Ramírez; RANCHO TUPA RENDA, clase 29, Registro N° 535700 a nombre de Tupa Renda Agroganadera S.r.l.; RANCHO TACUATY FAN DE BUENA LECHE (SLOGAN), clase 29, Registro N° 443250 a nombre de María Inés Berkemeyer; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad una palabra con la cual ya coexisten previamente.-----

Que, siendo así, la palabra "RANCHO" 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, 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"*. Por ende, vemos que el hecho de compartir un elemento, en este caso el término "RANCHO", no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución.-----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. En este caso, vemos que la marca oponente es denominativa mientras que la solicitada posee una etiqueta diferenciadora que contiene la imagen de un círculo más las iniciales "LGZ" y las palabras "RANCHO L" y por debajo la palabra "CARNES" con tamaños, tipografías similar y de color negro, todo dentro de un fondo color blanco. En síntesis, la marca solicitada contiene elementos de fantasía y al compararlas en su conjunto con la marca oponente, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de la otra, en todos los planos de comparación.-----

marca solicitada



marcas oponentes

"denominativa"

Que, entre la marca oponente y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos considerable o de significativa magnitud, que todas contienen elementos diferenciadores y en su conjunto, son disímiles, originales y distintivas en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente

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

Alfonso Claudio...
Directora General Inspección
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0216**

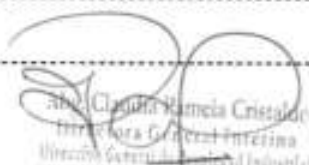
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 686 DE FECHA 21 DE SETIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LGZ RANCHO L CARNES Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 14943/2022, SOLICITADO POR LUIS FEDERICO GONZÁLEZ GÓMEZ.-----

coexistir pacíficamente en el seno consumidor, por ende, esta dependencia administrativa concuerda con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la oposición deducida. -----

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 General 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° 686 de fecha 21 de septiembre de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "LGZ RANCHO L CARNES Y ETIQUETA", clase 29, Expediente N° 14943/2022, solicitada a nombre de LUIS FEDERICO GONZÁLEZ GÓMEZ. -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula.-----


Abel Claudio Valencia Cristóbal
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0217

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "J.C. CONSTRUCCIONES S.A.", EXPEDIENTE 2324797, SOLICITADA POR J.C. CONSTRUCCIONES S.A.-----

Asunción, 30 ABR 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución N°610 de fecha 28 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y:-----

RESULTA:

Que, en fecha 12 de julio de 2024 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N°610 de fecha 28 de junio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "Expresa agravios el apelante. Notifíquese por cédula." en fecha 01 de agosto de 2024.-----

Que, en fecha 23 de abril de 2025 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 12 de julio de 2024.-----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Actuaría, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 01 de agosto 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.-----

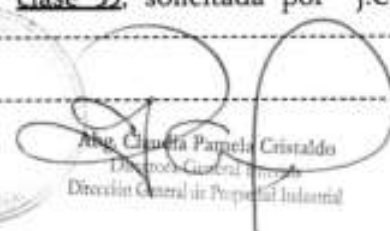
Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias litigiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder así en derecho.-----

**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 J.C. CONSTRUCCIONES S.A., Expediente N° 2324797, clase 35, solicitada por J.C. CONSTRUCCIONES S.A.-----

Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca J.C. CONSTRUCCIONES S.A., Expediente N° 2324797, clase 35, solicitada por J.C. CONSTRUCCIONES S.A.-----

Art. 3º NOTIFÍQUESE por cédula.-----



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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.106 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ARTE GLASÈ PASTELERÍA FINA Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 2045828, A NOMBRE DE LOURDES LILIANA BARRETO CÁCERES.-----

Asunción, 30 ABR 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de LOURDES LILIANA BARRETO CÁCERES en contra de la Resolución N° 1.106 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 10 de agosto de 2021 se presenta la representante convencional de LOURDES LILIANA BARRETO CÁCERES e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1.106 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2021, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 31 de agosto de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 27 de mayo de 2022 el representante convencional de LOURDES LILIANA BARRETO CÁCERES expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 17 de junio de 2022.-----

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: "(...) Que, cabe señalar que la solicitud de registro de la marca se halla solicitada en la clase 30, que se debe valorar en su conjunto como marca, cabe destacar que no corresponde el rechazo de la marca seguro el artículo -2 inc. e, por lo que sostengo que no es aplicable la disposición legal más arriba como manifesté anteriormente, a denominación está como una marca novedosas y con características especiales y es evidente que esta situación es otro motivo que debe tener en cuenta para que se conceda la marca pues el consumidor de los servicios pretendidos no va estar preocupada por la palabra pastelería si no que directamente va determinar o usa los productos y servicios de mi marca y se le va quedar relegada en la mente la demonización en su conjunto ARTE GLASÈ PASTELERÍA FINA. La denominación PASTELERÍA FINA podría considerarse como de uso genérico pero como producto jamás podría ser considerado la denominación ARTE GLASÈ PASTELERÍA FINA como uno genérico en la clase 30 y mucho menos cuando esa denominación forma aparte de la marca que he solicitado es el agregado la denominación principal a proteger es ARTE GLASÈ (...)"-----

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


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

Resolución N° **0218**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.106 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ARTE GLASÈ PASTELERÍA FINA Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 2045828, A NOMBRE DE LOURDES LILIANA BARRETO CÁCERES.-----

Que, durante el proceso de evaluación para otorgar el registro de una marca, esta entidad administrativa, en cumplimiento de las responsabilidades y atribuciones que le confiere la ley, tiene la obligación de llevar a cabo un análisis exhaustivo para garantizar que la marca solicitada no esté sujeta a objeciones, no posea registros previos que generen conflictos y, fundamentalmente, que se adhiera a todas las disposiciones y restricciones legales establecidas en la materia. Este análisis riguroso tiene como objetivo primordial salvaguardar el interés público y garantizar la transparencia y legalidad del proceso de registro de marcas.-----

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, con respecto a la denominación objeto de solicitud, a saber, **"ARTE GLASÈ PASTELERÍA FINA"**, resulta imprescindible llevar a cabo un análisis con el objeto de determinar si dicha denominación puede ser considerada como genérica en relación con los servicios que se proponen ofrecer. En primera instancia, cabe señalar que el vocablo "GLASÈ" posee un uso extendido en el ámbito gastronómico, donde se emplea para referirse a una cobertura o glaseado que se aplica a productos de repostería y pastelería. Se trata de un término de uso común y notorio en el sector, razón por la cual su empleo no reviste carácter distintivo. En segunda instancia, la expresión "PASTELERÍA FINA" describe de manera directa la tipología de productos y servicios ofertados. Dicha expresión denota que se trata de productos de repostería de alta calidad, empero, no incorpora elemento alguno que permita diferenciar a la empresa de otras entidades que ofertan productos análogos.-----

Que, adicionalmente, el término "ARTE" constituye un vocablo de carácter sumamente amplio y general, susceptible de ser empleado en múltiples contextos. En el ámbito de la pastelería, puede interpretarse como una alusión a la habilidad y la creatividad del pastelero, sin embargo, no se trata de un término que identifique de manera exclusiva a una empresa en particular.-----

Que, en ese orden de ideas, la denominación solicitada está compuesta por términos que designan de manera directa y evidente la naturaleza y características de los productos y servicios que se pretenden proteger. De ello se colige que la solicitud de registro "ARTE GLASÈ PASTELERÍA FINA" describe de forma clara y precisa la actividad de elaboración y venta de productos de pastelería, sin incorporar elementos distintivos que permitan diferenciarla de otras empresas del mismo rubro.-----

Que, en consecuencia, y en consonancia con lo previamente detallado, se identifican impedimentos sustanciales para el registro de la marca en cuestión. Esto se fundamenta en su inclusión dentro de las restricciones estipuladas en el Artículo 2°, inciso e) de la Ley N° 1294/98 de Marcas, como ha sido previamente señalado. Adicionalmente, se ha verificado la ausencia de distintividad, contraviniendo así los requerimientos establecidos en el Artículo 1 de la mencionada Ley. -----

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL


Abg. Cristian Poncea Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0218**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1.106 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ARTE GLASÉ PASTELERÍA FINA Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 2045828, A NOMBRE DE LOURDES LILIANA BARRETO CÁCERES.-----

RESUELVE:

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1.106 de fecha 21 de julio de 2021, dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca **ARTE GLASÉ PASTELERÍA FINA**, Clase 30, Expediente N° 2045828, solicitado por **LOURDES LILIANA BARRETO CÁCERES**.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE.-----



[Signature]
Dra. Claudia Pamela Cristaldi
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial