

## INDIAN:

Reconocimiento de derechos adquiridos y notoriedad de la marca.

### Chic Parisien

Fundada en el año 1955 en el corazón de Montevideo, Chic Parisien comenzó como un proyecto de moda visionario en un país que apenas empezaba a definir su identidad en el mundo del retail. Desde sus inicios, esta empresa uruguaya ha crecido hasta convertirse en la cadena de moda líder en el país, conocida no solo por su estilo y calidad, sino también por su compromiso de llevar las últimas tendencias a cada rincón de Uruguay.

Con una presencia sólida y constante expansión, Chic Parisien cuenta en la actualidad con tiendas en múltiples ciudades a lo largo del país, ofreciendo a sus clientes una experiencia de compra única que combina tradición y vanguardia. Este crecimiento refleja no solo el éxito de una marca, sino también la capacidad de la empresa para adaptarse y reinventarse en un mercado cambiante, consolidándose como un referente de moda que ha sabido ganarse la lealtad y preferencia de sus clientes generación tras generación.

Las marcas de Chic Parisien, “INDIAN EMPORIUM” y familia de marcas asociadas han logrado consolidarse como un verdadero icono en el universo de la moda uruguaya. Esta familia de marcas, todas bajo el respaldo de Chic Parisien es ampliamente reconocida por el consumidor local, quien asocia “INDIAN EMPORIUM” con calidad, estilo y accesibilidad. Este posicionamiento no es casual; responde a años de presencia constante y a una propuesta de valor que entiende y acompaña las aspiraciones de sus clientes.

Cliente	CHIC PARISIEN S.A.
Marca	INDIAN EMPORIUM
Autoridad Decisora	Dirección Nacional de la Propiedad Industrial de Paraguay



Dada su sólida trayectoria y el reconocimiento que ha logrado entre los consumidores, la protección de sus marcas se vuelve esencial para resguardar su identidad y reputación en el mercado. INDIAN EMPORIUM representa el esfuerzo continuo por ofrecer calidad y estilo, y su protección significa defender la confianza que sus clientes depositan en ella.

## Antecedentes del caso

El 05 de julio de 2022, un tercero domiciliado en Paraguay, solicitó ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) el registro de la marca INDIAN GANESHA PARAGUAY (mixta), (Acta No. 2256596), para proteger todos los servicios de la clase Int. 35.

Habiendo detectado el sistema de vigilancia esta solicitud y advertido de la misma, el 31 de agosto de 2022 CHIC PARISIEN S.A. presentó oposición fundándose en lo siguiente:

- ▶ Riesgo de confusión con sus marcas previamente registradas “INDIAN EMPORIUM” y marcas derivadas en la misma clase.
- ▶ El reconocimiento y la notoriedad de su marca tanto en Paraguay como en la región.
- ▶ Presunción de intento de acercamiento a una marca ajena por parte del solicitante.
- ▶ Dilución de marca notoria.
- ▶ Protección de nombre comercial.

Marca solicitada



Marca registrada de CHIC PARISIEN S.A.



### Prohibiciones en la Ley de Marcas

La Ley de Marcas vigente N.º 1294/98 dispone en su Artículo 2 establece cuanto sigue:

No podrán registrarse como marcas:

a) Los signos o medios distintivos contrarios a la ley, al orden público, a la moral y a las buenas costumbres y **aquellos que puedan inducir a engaño o confusión al respecto a la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud y finalidad del empleo de los productos o servicios de que se trate;**

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 asociación con esa marca;**

g) **Los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo;**

Asimismo, dispone en su Art. 15 que **“El registro de una marca hecho de acuerdo con esta ley, concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo, concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o a asociación entre los productos o servicios cualquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos”.**

## **Resolución favorable a Chic Parisien S.A.: reconocimiento de derechos adquiridos y notoriedad de la marca.**

Mediante la oposición deducida no solo se demostró que las marcas INDIAN GANESHA e INDIAN son fonética y visualmente confundibles, sino que el acceso a registro de la solicitud cuestionada conllevaría a la dilución de una marca notoria y posicionada en el mercado y el consecuente aprovechamiento injusto del esfuerzo y trabajo ajeno.

El 22 de noviembre de 2023, la Dirección de Asuntos Marcarios Litigios - Resolución N.º 993/2023, hace lugar a la oposición y ordena el rechazo de la marca INDIAN GANESHA considerando el riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas derivado de la similitud de las marcas y especialmente por la notoriedad de la marca base de la oposición. En este sentido, la resolución expresa lo siguiente:

*“...al analizar las marcas en pugna en conjunto y sucesivamente, se puede apreciar que entre las mismas existe identidad en el aspecto denominativo, al contrastarlas se verifican las igualdades en los aspectos visual, fonético e ideológico, la marca registrada INDIAN es una marca muy reconocida y notoria en la industria de prendas de vestir clases 25, 35 y otros, misma clase que la solicitante pretende registrar su marca, lo que sería imposible que las mismas puedan coexistir en el mercado.”*

*“Cabe señalar la notoriedad de la marca oponente INDIAN (CHIC PARISIEN S.A.) en nuestro país, y en otros países, <https://chicparisien.com/>, por lo que la misma cuenta con una trayectoria y reconocimiento mundial, lo que nos hace deducir, por las razones expuestas que la marca solicitada no podrá coexistir con la misma”.*

*“En razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la 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 relacionados a la clase 35, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente.”*

Los argumentos alegados en la oposición, la prueba aportada y su valoración por parte del Examinador de la DINAPI fueron cruciales para la correcta resolución del caso. La prueba allegada al expediente demostrando la realidad de la empresa en el mercado fue sustancial. Se acreditó la trayectoria de CHIC PARISIEN en Uruguay, su reconocimiento por el consumidor y posicionamiento en el mercado uruguayo y paraguayo.

Todos estos extremos son los que se tuvieron en consideración a la hora de resolver la imposibilidad de acceso a registro de la marca solicitada. El Examinador fue más allá en su valoración excediendo un mero cotejo lineal entre signos, tuvo en consideración la notoriedad de la marca base de la oposición y concluyó la imposibilidad de coexistencia pacífica de las marcas.

---

## Conclusiones

**Las marcas notorias son generalmente vulneradas por terceros que intentan o bien apropiarse de ellas en los países donde no están registradas o bien acercarse a ellas en donde sí están registradas.**

**Obtener un registro de marca similar asegura a los infractores entrar en el mercado con una marca que lleva un viaje gratis de reconocimiento en el consumidor.**

**La debida protección, su registro y vigilancia son fundamentales para evitar este tipo de conductas.**

**Los titulares de marcas deben proteger sus marcas a nivel local y regional, para lograr la debida protección. Mediante una diligente vigilancia de su marca y la utilización de los mecanismos legales disponibles, se puede evitar que terceros registren y usen marcas similares que induzcan a confusión en el consumidor y de esa manera evitar el aprovechamiento y dilución de su marca.**

por:



**Dra.  
Natalia Paladino**

Socia  
[npaladino@cmlawyers.com.uy](mailto:npaladino@cmlawyers.com.uy)



**Dra.  
Andrea Casales**

Asociada  
[acasales@cmlawyers.com.uy](mailto:acasales@cmlawyers.com.uy)



**Dra.  
Lilián Marecos**

Abogada  
[lmarecos@cmlawyers.com.py](mailto:lmarecos@cmlawyers.com.py)