

# CANNA THÉ SOLUTION FOR GROWTH AND BLOOM:

Reconocimiento y protección de su elemento principal “Canna”.

Jemie B.V., es una empresa dedicada a la producción de nutrientes y medios de cultivo para el cultivo de plantas de crecimiento rápido.

Son expertos holandeses, reconocidos en el mundo entero como los líderes en tecnología inteligente para plantas que le permitirán cultivar sus plantas favoritas en fibra de coco, hidroponía y tierra.

Es titular de la marca CANNA y familia de marcas, las cuales se encuentran concedidas para proteger productos en las clases 5 y 31 del clasificador internacional.

## Antecedentes del caso

Solicitud de marca: El 26 de diciembre de 2019 la firma A. S.A., con domicilio en Paraguay, solicitó ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI) la marca CANNAPAR, bajo Actas N° 19107777, 19107779 y 19107781, solicitadas para proteger productos incluidos en la clase Int. 1, 35, 42.

En fecha 31 de julio de 2020, la firma Jemie B.V., presentó oposición en base los siguientes argumentos:

- ▶ Sus derechos adquiridos locales de la marca CANNA THÉ SOLUTION FOR GROWTH AND BLOOM, concedida en la clase Int. 1.
- ▶ La notoriedad de su marca, el reconocimiento por parte del público consumidor en el sector pertinente no sólo

Cliente	<b>JEMIE B.V.</b>
Marca	CANNA THÉ SOLUTION FOR GROWTH AND BLOOM
Autoridad Competente	Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual (Dinapi)



a nivel regional sino a nivel global de la marca CANNA y su familia de marcas.

- ▶ La casi identidad entre las marcas en conflicto al estar la marca CANNA 100% contenida dentro la marca solicitada.
- ▶ El riesgo de confusión directa e indirecta que podría producirse considerando la identidad entre las clases protegidas por ambas marcas.

## Resolución favorable: confundibilidad y derechos adquiridos sobre “Canna”

En fecha 27 de octubre de 2022, la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, emitió las Resoluciones N° 1116, 1117 y 1118, en las cuales hace lugar a las oposiciones y ordena el rechazo de la marca CANNAPAR, en base a las siguientes consideraciones:

- ▶ *“...al cotejar las marcas enfrentadas: CANNAPAR (marca solicitada) vs CANNA THÉ SOLUTION FOR GROWTH AND BLOOM (marca oponente) en conjunto y sucesivamente, se puede apreciar que entre las mismas existen semejanzas en el aspecto denominativo, al contestarlas se nota que poseen similitudes en los aspectos visual, fonético e ideológico.”*
- ▶ *“Que, al realizar el análisis de las marcas enfrentadas se verifica que el elemento preponderante en la denominación de la marca oponente es CANNA, así también al visualizar su etiqueta se aprecia que el elemento resalante es este, el cual tiene en común con la marca solicitada, por lo cual esta dirección considera que la marca solicitada es similar a la marca oponente, pretenden identificar productos en la misma clase, circunstancia que agrava la posibilidad de confusión/asociación de marcas.”*
- ▶ *“Que la marca oponente ha acreditado el registro en el caso el registro nacional de su marca CANNA THÉ SOLUTION FOR GROWTH AND BLOOM y los registros en el extranjero de sus marcas BIOCANNA, CANNA y otras similares.”*

## 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”.***

- ▶ *“Que esta dirección considera que la marca solicitada es susceptible de causar confusión o de asociación de marcas en el público consumidor; y se halla incurso en la causal prohibitiva estipulada en el inciso “f” del Artículo 2 de la ley 1294/98”.*

---

## Conclusiones

Fueron acertadas las consideraciones tomadas por la DINAPI y continúa manteniendo su criterio al momento de emitir su Resolución, para evitar que terceros puedan hacer uso de un elemento distintivo y protegido por titulares extranjeros no sólo en Paraguay sino en varios países del globo.

La confrontación entre las marcas debe hacerse sin desmembrarlas, pero a veces ocurre que los elementos integrantes dentro del conjunto son de tal naturaleza que uno de ellos asume un papel principal como en este caso es el vocablo CANNA. Por lo que la reproducción de este, aun dentro de otros conjuntos marcarios lleva a la confusión del consumidor. Aspecto que fue debidamente considerado por la Oficina al emitir su decisión.

Por tanto, el presente caso sirve de muestra para titulares de registro que al proteger sus marcas registradas y utilizando los mecanismos otorgados por la ley de marcas pueden evitar que terceras personas registren y usen marcas similares al grado de inducir a confusión al consumidor.

por:



**Dra.  
Andrea Casales**

Asociada  
acasales@cmlawyers.com.uy



**Abg.  
Marcela Cárdenas**

Abogada Senior  
mcardenas@cmlawyers.com.py