DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0161

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1648 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OTEP_SN_ Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 80933/2023, SOLICITADO POR LA ORGANIZACIÓN DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL PARAGUAY SINDACATO NACIONAL OTEP SN. ----------

Asunción, 16 ABR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la **ORGANIZACIÓN DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL PARAGUAY SINDACATO NACIONAL OTEP SN** contra la Resolución N° 1648 de fecha 02 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

R E S U L T A:

Que, en fecha 03 de febrero de 2025 se presenta el representante convencional de la **ORGANIZACIÓN DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL PARAGUAY SINDACATO NACIONAL OTEP SN** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 1648 de fecha 02 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 12 de febrero de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 31 de marzo de 2025, el representante convencional de la **ORGANIZACIÓN DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL PARAGUAY SINDACATO NACIONAL OTEP SN** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 03 de abril de 2025. ----------

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

Que, la Resolución recurrida considera *"[...]Que la solicitud de registro de la marca OTEP_SN_ ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 41. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2021-2101612 Organización Otep Auténtica Sindicato Nacional Clase 41 Registro Titular 535596 Organización De Trabajadores De La Educación Del Paraguay Auténtica - Sindicato Nacional - Otep Auténtica [PY] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado"* ----------

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"[...]Que, remitiéndonos a la argumentación señalada nos encontramos que existe otra marca registrada como: "Organización De Trabajadores de la Educación del Paraguay Auténtica - Sindicato Nacional - Otep Autentica (Py). Al respecto, cabe resaltar que según Certificado de Registro de Marca Nº 2021-535596 esta fue concedida en fecha 20 de diciembre de 2021 por Resolución de Concesión de Marca Nº 124045, es decir, NO SE TUVO NINGÚN EMPACHO CON RESPECTO A QUE EN ESE ÍNTERIN DE TIEMPO SE HALLABA RECONOCIDA Y VIGENTE LA MARCA "Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay - Sindicato Nacional Otep-SN", según concesión Nº 362837 del 24 de mayo de 2012 y vigente hasta el 24 mayo de 2022, el cual se adjunta a esta presentación copia, por lo tanto salta la pregunta, aplicando el fundamento de la presente resolución objeto de recurso, ¿Cómo la misma institución rectora en su momento no rechazo dicha solicitud, estando la nuestra reconocida y vigente? .../... Que, asimismo, cabe indicar que el rechazo con la argumentación ensayada por el mismo órgano, implica una imparcialidad, pues juzga y determinada con una vara desbalanceada, que socaba los intereses y derechos de mi poderdante, al verse sometido a actuaciones desiguales, rechazando la solicitud presentada en su oportunidad. Que, más allá de lo esgrimido, es preciso analizar y resaltar que los distintivos asimilables por*

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

Resolución N° 0161

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1648 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OTEP_SN_ Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 80933/2023, SOLICITADO POR LA ORGANIZACIÓN DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL PARAGUAY SINDACATO NACIONAL OTEP SN. ----------

ambas nociaciones difieren diametralmente, pues, por un lado, la nuestra se resume en una sencilla y lisa sigla de OTEP-S.N., incurso en un rectángulo, como se ilustra(...)" ----------

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

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

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 **"ORGANIZACIÓN OTEP AUTÉNTICA SINDICATO NACIONAL Y ETIQUETA"** y la solicitud de registro de la marca **"OTEP_SN_ Y ETIQUETA"**, se evidencia que la marca base del rechazo se encuentra reproducida en la marca solicitada. En ese sentido, tenemos que la denominación solicitada **"OTEP_SN_"** es muy parecida a la marca registrada **"ORGANIZACIÓN OTEP AUTÉNTICA SINDICATO NACIONAL"**, como se puede apreciar a continuación: ----------

OTEP_SN_ (solicitada)
ORGANIZACIÓN OTEP AUTÉNTICA SINDICATO NACIONAL (marca base de rechazo)

Que, esta similitud denominativa trae aparejado que la pronunciación de las mismas también lo sea, en ese sentido, también existe similitud fonética. ----------

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada **"OTEP_SN_ Y ETIQUETA"**, resulta indudablemente similar a la marca base de rechazo. De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.----------

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestión se encuentran en la misma clase 41. En ese sentido, contribuye traer a colación lo dispuesto en el Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Dicho esto, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de servicios, vemos que la solicitante **"OTEP_SN_ Y ETIQUETA"** pretende cubrir los servicios: *"Servicios prestados por personas para el fomento de la educación y formación por medio de la organización y dirección sindical a través de conferencias, congresos, seminarios, debates públicos"* **de la clase 41,** mientras que la marca base de rechazo **"ORGANIZACIÓN OTEP AUTÉNTICA SINDICATO NACIONAL" con registro N° 535596** cubre los servicios: *"organización y dirección de coloquios; organización y dirección de conferencias; academias [educación]; información sobre educación; enseñanza; organización de exposiciones con fines culturales o educativos; organización y dirección de congresos; organización y dirección de foros presenciales educativos; organización y*

Resolución N° 0161

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1648 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OTEP_SN_ Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 80933/2023, SOLICITADO POR LA ORGANIZACIÓN DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL PARAGUAY SINDACATO NACIONAL OTEP SN. ——————

seminarios; organización y dirección de talleres de formación; orientación profesional [asesoramiento sobre educación o formación]; servicios educativos" comprendidos en la clase 41. ——————

De la cobertura señalada vemos que las marcas enfrentadas comparten la misma clase del nomenclador, así también los servicios amparados por las mismas son muy semejantes. ——————

Que, conforme a los datos obrantes en el sistema informático institucional la marca antecedente **ORGANIZACIÓN OTEP AUTÉNTICA SINDICATO NACIONAL** con **Registro N° 535596 no reivindica los términos genéricos de la denominación: Organización Sindicato Nacional.** Por tanto, la exclusividad otorgada por su registro se extiende a los demás elementos: OTEP AUTÉNTICA. ——————

Que, conviene traer a colación lo señalado en el Material: *"Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay"* aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: *"La mayoría de los casos de conflicto entre marcas no son por una situación de doble identidad sino por la ocurrencia de algún grado de similitud entre los signos y los productos o servicios, lo que requiere un análisis más detenido. En estos casos, la objeción al registro de una marca se basará en el* ***principio del riesgo de confusión****. Bajo este principio se debe denegar el registro de una marca cuando los elementos y circunstancias del caso indiquen que, si la marca fuese usada en el comercio en el Paraguay en relación con los productos o servicios especificados, el uso probablemente causaría un riesgo de confusión en el sector pertinente de consumidores. A estos efectos debe entenderse por confusión cualquier suposición o percepción errónea por parte de un consumidor sobre la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto, los titulares de dichas marcas o el origen comercial de los productos y servicios designados por las marcas, cuando dicho vínculo en realidad no existe."*[1] En el caso que nos ocupa tenemos que en cuanto al signo distintivo: las denominaciones son muy similares; en cuanto a la cobertura; ambas marcas pretenden amparar servicios muy semejantes de la clase 41. ——————

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que expone el registro anterior obtenido de la marca OTEP-S.N., bajo el N° 362837 de fecha 24 de mayo de 2012, el cual venció en fecha 24 de mayo de 2022. Conforme a la base de datos del sistema informático, ninguna renovación ha sido presentada para esta marca. En ese sentido es importante mencionar lo estipulado en la Ley 1294/98: *"**Artículo 19.-** El registro de una marca tiene validez por diez años, y podrá ser prorrogado indefinidamente por períodos de igual duración,* ***siempre que su renovación se solicite dentro del último año antes de su expiración*** *y que se observen las mismas formalidades que para su registro. El nuevo plazo se computará desde la fecha del vencimiento del registro anterior.* ***Podrá solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento****, debiendo en tal caso pagarse el recargo establecido además de la tasa de renovación correspondiente."* ——————

Que, el mismo cuerpo normativo también dispone: *"**Artículo 53.-** El derecho de propiedad de una marca se extingue: a) por renuncia del titular;* ***b) por vencimiento del término de vigencia sin que se renueve el registro;*** *y, c) por la declaración judicial de nulidad o de caducidad por el no uso del registro.* ——

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. ——————

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

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. (2025) *Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay.* https://www.dinapi.gov.py/ficha/3-propiedad-industrial/marcas-directrices

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0161

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1648 DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OTEP_SN_ Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 80933/2023, SOLICITADO POR LA ORGANIZACIÓN DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL PARAGUAY SINDACATO NACIONAL OTEP SN.

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1648 de fecha 02 de noviembre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas.

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"OTEP_SN_ Y ETIQUETA"**, clase 41, Acta N° 80933/2023, solicitada a nombre de **ORGANIZACIÓN DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN DEL PARAGUAY SINDACATO NACIONAL OTEP SN.**

Art. 3º NOTIFÍQUESE.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0162

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2132 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EQIBRE", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 83439/2022, SOLICITADA POR SYNGENTA CROP PROTECTION AG. ----------

Asunción, 16 ABR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SYNGENTA CROP PROTECTION AG** en contra de la Resolución N° 2132 de fecha 06 de diciembre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y:----------

RESULTA:

Que, en fecha 16 de enero de 2024 se presenta el representante convencional de **SYNGENTA CROP PROTECTION AG** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 2132 de fecha 06 de diciembre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 05 de marzo de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto,----------

Que, en fecha 08 de marzo de 2024 el representante convencional de **SYNGENTA CROP PROTECTION AG** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 14 de marzo de 2024. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2022-2216978; Denominación EQUIVER; Clase 5; Registro 564581; Titular CORPORACIÓN BIOTÉCNICA S.A.[PY]. Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores; por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)"*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional y manifiesta: *"(...)la solicitud de mi comitente cuenta con numerosos elementos diferenciadores para con la marca antecedente, como ser en su conformación, el plano fonético-auditivo, los productos que amparan y todo ello se debe estudiar atendiendo el hecho de que el estudio debe hacerse dentro de la visión en conjunto que se tenga de las marcas en pugna; decantándose con ello que la resolución ha surgido de un estudio ligero .../... en lo que respecta a la conformación de las denominaciones, la marca antecedente cuenta con una terminación completamente diferente de la marca pretendida por mi mandante, puesto que la terminación "VER" logra distinguirse de la terminación "BRE" y al mismo tiempo las raíces de las denominaciones no resultan ser idénticas entre sí(...)".*----------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, 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. Si bien comparten elementos en común ello no necesariamente conlleva a que sean confundibles entre sí, toda vez que el signo distintivo que se pretende registrar posea elementos que le otorguen identidad necesaria,

Abg. Claudia Garcia Villalba
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0162

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2132 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EQIBRE", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 83439/2022, SOLICITADA POR SYNGENTA CROP PROTECTION AG. ----------

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."* ----------

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. Además en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:----------

EQIBRE	(solicitada), y
EQUIVER	(base de rechazo)

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

Que, como es sabido, la protección de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la protección otorgada a la marca registrada se extiende al uso en conjunto del signo denominativo así presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada, razón por la cual esta dependencia administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior. ----------

Que, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que: *"Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las características típicas, la impresión general y los principales elementos del signo"*. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el inicio "EQ", difieren en la composición de los demás elementos, por ello no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra y dejan una impresión diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. ----------

Que, al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"* señala cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la* ***secuencia de las letras o caracteres,*** *la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) (...) Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados* ***fuese el mismo, o lo suficientemente cercano*** *para que no se puedan distinguir auditivamente.* ***Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares.*** *El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un tono de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLEANOSAN Signo posterior ALEOSAN*[2]*(...)".*----------

Abg. Claudia Cabrera Candido
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

[1] BREUER M, Pedro C. Tratado de marcas de fábrica y de comercio. Editorial Bidoma. Buenos Aires. 1946.
[2] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147 y 246 . Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/?q=propiedad-industrial/marcas/directrices

Resolución N° 0162

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2132 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EQIBRE", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 83439/2022, SOLICITADA POR SYNGENTA CROP PROTECTION AG. ----------

Que, la diferente terminación de las denominaciones genera una impresión gráfica distinta. De dichas diferencias ortográficas se genera una fuerte distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil: **EQIBRE - EQUIVER.** ----------

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca base de rechazo "EQUIVER" registrada para la clase 05 comprende todos los productos de la clase, la clase 5 comprende principalmente los productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinario[1]; mientras que la marca en trámite de registro "EQIBRE" solicita la cobertura para los productos específicos de la clase 05: *"Preparaciones para destruir animales dañinos; fungicidas, herbicidas, insecticidas, nematicidas; bioinsecticidas; biofungicidas; bionematicidas; bioherbicidas; agentes de control biológico para su uso en agricultura para controlar enfermedades fúngicas y bacterianas, plagas, nematodos y malas hierbas; preparaciones para repeler animales, pájaros e insectos; productos biológicos y preparados a partir de microorganismos, extractos botánicos y minerales para el biocontrol de plagas y patógenos"*.----------

De la cobertura señalada vemos que la presente solicitud se encuentra limitada a productos destinados destruir y repeler animales dañinos, fungicidas, herbicidas y similares. En ese sentido, esta Dirección considera importante mencionar que la firma **SYNGENTA CROP PROTECTION AG.** ya posee el registro de la marca **EQIBRE**, bajo el N° **579159**, en la **clase 01** para productos relacionados a los solicitados en el caso en estudio. Extremo que permite colegir que no existe mala fe por parte de la firma solicitante, y que la presente solicitud constituye el deseo de expandir la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece hace varios años. ----------

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 2132 de fecha 06 de diciembre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"EQIBRE"**, clase 05, Expediente. **N° 83439/2022**, solicitada a nombre de **SYNGENTA CROP PROTECTION AG.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

Abg. Claudia Parcianello
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Registro Nacional de Propiedad Intelectual

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (2026) Clasificación de Niza, 13 edición, versión 2026. CLASIFICACIÓN DE NIZA - 13 edición, versión 2026 Observaciones generales

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0163

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1078 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "APATRIX", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 54611/2023, SOLICITADA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION. ------

Asunción, 16 ABR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION** en contra de la Resolución N° 1078 de fecha 13 de agosto de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 27 de diciembre de 2024 se presenta la representante convencional de **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1078 de fecha 13 de agosto 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 19 de febrero de 2025 la representante convencional de **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 25 de febrero de 2025. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)Que la solicitud de registro de la marca APATRIX 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: Expediente Denominación 2020-2002884 PATREX Clase 5 Registro Titular 508080 UPJOHN US 1 LLC. [US] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 8º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)"* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional y manifiesta: *"(...)la resolución recurrida resulta arbitraria e injusta, considerando que el rechazo ha sido dictado por el antecedente: PATREX, ACTA N° 2002884, Reg. N° 508080, clase 05, titular: UPJOHN US 1 LLC, sin considerar las diferencias existentes entre ambas. En primer lugar la marca antecedente protege: Exclusivamente un compuesto para el tratamiento de disfunciones de la erección; el a-quo ha dejado de considerar esta limitación impide que la solicitud de registro de mi mandante cause confusión en el público consumidor, más aún teniendo en cuenta que mi mandante también ha adecuado la cobertura de productos a: "Productos farmacéuticos de uso humano para el tratamiento y mantenimiento de la esofagitis erosiva, alivio de la acidez gástrica, tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico" con esto, el riesgo de confusión se hace aún menor. A este hecho también debemos agregar que los medicamentos producidos por uno y por otro titular serán prescriptos por profesionales médicos, por lo que el potencial riesgo de confusión se aminora aún más. Que, ambas denominaciones, si bien comparten algunas letras en común, no existe identidad entre las mismas y se diferencian en los planos: gráfico y fonético(...)".* ----------

Que, corresponde a esta Dirección General 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, 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. Si bien

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

Resolución N° 0163

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1078 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "APATRIX", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 54611/2023, SOLICITADA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION. ------

comparten elementos en común ello no necesariamente conlleva a que sean confundibles entre sí, toda vez que el signo distintivo que se pretende registrar posea elementos que le otorguen identidad marcaria. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."* ----------

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. Además en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:----------

APATRIX	(solicitada), y
PATREX	(base de rechazo)

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

Que, como es sabido, la protección de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la protección otorgada a la marca registrada se extiende al uso en conjunto del signo denominativo así presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada, razón por la cual esta dependencia administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior. ----------

Que, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que: "Para *apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las características típicas, la impresión general y los principales elementos del signo*". En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas comparten ciertos elementos en común pero difieren en la composición de los demás elementos, por ello no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra y dejan una impresión diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. ----------

Que, al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"* señala cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la* ***secuencia de las letras o caracteres,*** *la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) (...) Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados* ***fuese el mismo, o lo suficientemente cercano*** *para que no se puedan distinguir auditivamente.* ***Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares.*** *El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un sonido de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior: CLEOSAN Signo posterior ALEOSAN"(...)".* ----------

[1] BREUER M, Pedro C. Tratado de marcas de fábrica y de comercio. Editorial Roberto. Buenos Aires. 1946.
[2] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147 y 148. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/?q=propiedad-industrial/marcas/directrices

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

Resolución N° 0163

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1078 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "APATRIX", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 54611/2023, SOLICITADA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION. ·····

Que, la marca base del rechazo cuenta con seis letras y dos sílabas: "PATREX"; por su parte, la marca solicitada cuenta con siete letras y tres sílabas: "APATRIX". De dichas diferencias ortográficas se genera una fuerte distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil: **APATRIX - PATREX.** ——·····

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca base de rechazo "**PATREX**" registrada para la clase 05 comprende los productos específicos: "Exclusivamente un compuesto para el tratamiento de disfunciones de la erección", la clase 5 comprende principalmente los productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinario[1]; mientras que la marca en trámite de registro "**APATRIX**" solicita la cobertura para los productos específicos de la clase 05: *"Productos farmacéuticos de uso humano para el tratamiento y mantenimiento de la esofagitis erosiva, alivio de la acidez gástrica, tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico"*.·····

De la cobertura señalada vemos que, aunque las marcas enfrentadas compartan la misma clase del nomenclador, tanto la presente solicitud como la marca antecedente se encuentran limitadas a productos específicos y dirigidos a tratar enfermedades y afecciones diferentes del ser humano.

En ese sentido, esta dependencia administrativa considera importante mencionar que existen otras marcas registradas en la clase 05 con denominaciones similares y que se encuentran coexistiendo pacíficamente. Al respecto, al realizar la búsqueda en la base de datos del sistema informático institucional se verifican los siguientes registros: **PATRIOT**, Registro N° 540951; **IPATROP**, Registro N° 489864; **PATRIMUL**, Registro N° 463096; extremo que demuestra la coexistencia de denominaciones similares registradas en la clase 05 a nombre de diferentes titulares, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro. ——·····

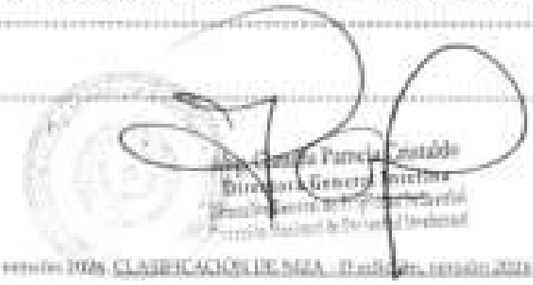
Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Dirección General considera que es un signo que posee las características necesarias para su registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1078 de fecha 13 de agosto de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. ·····

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"APATRIX"**, clase 05, Expediente, **N° 54611/2023**, solicitada a nombre de **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION.** ·····

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ·····



[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (2016) Clasificación de Niza, Protección, versión 2016, CLASIFICACIÓN DE NIZA - Protección, versión 2016 Observaciones generales

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0164

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2112 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LOPEGO ADHESIVO CERÁMICO Y ETIQUETA", CLASE 19, EXPEDIENTE N° 100060/2022, SOLICITADA POR GRUPO AVITA, S.A. ----------

Asunción, 16 ABR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **GRUPO AVITA, S.A.** contra la Resolución N° 2112 de fecha 05 de diciembre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; ------

RESULTA:

Que, en fecha 26 de marzo de 2024 se presenta el representante convencional de **GRUPO AVITA, S.A.,** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 2112 de fecha 05 de diciembre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

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

Que, en fecha 22 de mayo de 2024 el representante convencional de **GRUPO AVITA, S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 30 de mayo de 2024. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...)Que la solicitud de registro de la marca LOPEGO ADHESIVO CERÁMICO ha sido presentada para amparar los productos de la clase 19. 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: La marca se encuentra incursa en la siguiente prohibición: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio,. La denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los productos que desea proteger.. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)"* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...)En primer lugar, cabe resaltar a la Señora Directora que el Director de Marcas ha errado en su criterio de evaluación sobre la viabilidad de la marca en cuestión considerando que mi mandante ya tiene derecho adquirido en otras jurisdicciones por la palabra LOPEGO tales como .../... En segundo lugar, cabe mencionar que la marca de mi mandante debe ser analizada en su conjunto: .../... Como se puede observar, la marca en cuestión posee etiqueta más denominación. El análisis desde la visión en conjunto constituye una regla general y no se puede desmembrar artificialmente una o varias denominaciones para buscar alguna prohibición .../... Si bien el término "LOPEGO" hace alusión a pegar/adhesivos, técnicamente se trata de una marca de fantasía, ya que "LOPEGO" no tiene significado real, y al no tener significado, no se puede atribuirle la característica de despecriptiva o genérica .../... mi mandante niega categoricamente que la marca "LOPEGO ADHESIVO CERÁMICO y Etiqueta" sea genérica; por el contrario, "LOPEGO ADHESIVO CERÁMICO y Etiqueta" es una marca evocativa para la clase 19(...)"* ----------

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

Abg. Cecilia Pérez Cristaldo
Directora General
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0164

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2112 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LOPEGO ADHESIVO CERÁMICO Y ETIQUETA", CLASE 19, EXPEDIENTE N° 100060/2022, SOLICITADA POR GRUPO AVITA, S.A. ----------

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca **"LOPEGO ADHESIVO CERÁMICO Y ETIQUETA"** fue presentada para cubrir los productos de la **clase 19** del nomenclador internacional, *especificamente: "Pisos de vinil y spc, materiales de construcción no metálico".* ----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca **"LOPEGO ADHESIVO CERÁMICO Y ETIQUETA"** resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación **"LOPEGO ADHESIVO CERÁMICO Y ETIQUETA"** no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 19 del nomenclador internacional que se pretende amparar con la presente solicitud.----------

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro **"LOPEGO ADHESIVO CERÁMICO Y ETIQUETA"** representa una creación lingüística distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos visuales, fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y diferenciadora. ----------

Que, esta combinación estratégica de término posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en el mercado. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos doctrinales para ser clasificada como genérica o descriptiva.----------

Que, la denominación **LOPEGO** de la marca solicitada es efectivamente un término de fantasía ya que no posee un significado intrínseco, es un término que hace alusión a propiedades de los productos que el solicitante pretende comercializar. ----------

Que, respecto a los otros elementos de la denominación, corresponde determinar si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas en clase 19 que cuentan con denominaciones que utilizan los elementos ADHESIVO y CERÁMICO - CERÁMICA: **ADHESIVO CERAMICO MAX**, Registro N° 505192; **Cerâmica Itaugua S.A.**, Registro N° 606738; **M Cerâmica**, Registro N° 538728; **CI CERÁMICA IRENE**, Registro N° 505015; extremo que demuestra la coexistencia de denominaciones similares a la solicitada en autos, a nombre de diferentes titulares y en la misma clase, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro.----------

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."*----------

Ing. Claudia Rojas Cuenca
Directora General Técnica
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0164

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2112 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LOPEGO ADHESIVO CERÁMICO Y ETIQUETA", CLASE 19, EXPEDIENTE N° 100060/2022, SOLICITADA POR GRUPO AVITA, S.A.

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la denominación **LOPEGO** en tamaño preponderanteen la parte superior en menor tamaño **ADHESIVO CERÁMICO** y en el extremo derecho se observan figuras con trazos irregulares, aportando este elemento cierta distintividad a la marca.

marca solicitada

adhesivo cerámico
lopego

Que, como se ha mencionado, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las características, especificaciones técnicas principales de su producto, obligándolo a recurrir a circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de su producto, nos encontramos ante un signo dotado de personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, línea de productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa.

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 2112 de fecha 05 de diciembre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas.

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"LOPEGO ADHESIVO CERÁMICO Y ETIQUETA"**, clase 19, Acta N° 100060/2022, solicitada a nombre de **GRUPO AVITA, S.A.**

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0165

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 368 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SKY SOLO", CLASE 34, EXPEDIENTE Nº 11817/2022, SOLICITADO POR SHENZHEN SMOORE TECHNOLOGY LIMITED. ----------

Asunción, 16 ABR 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SHENZHEN SMOORE TECHNOLOGY LIMITED** contra la Resolución Nº 368 de fecha 13 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 28 de junio de 2023 se presenta el representante convencional de **SHENZHEN SMOORE TECHNOLOGY LIMITED** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución Nº 368 de fecha 13 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 29 de agosto de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 12 de septiembre de 2023, el representante convencional de **SHENZHEN SMOORE TECHNOLOGY LIMITED** expresó agravios, ratificada en fecha 05 de octubre de 2023. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 10 de octubre de 2023. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...)Que la solicitud de registro de la marca Sky Solo ha sido presentada para amparar los productos de la clase 34. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2019-1998798 SKY Clase 34 Registro Titular 505165 Trailer S.a. [PY] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado"*----------

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"(...)se debe considerar los derechos adquiridos que posee mi mandante sobre la marca solicitada (ii) y que el titular de la marca base de rechazo no presentó oposición al registro de la marca de mi mandante (iii) .../... tanto la más calificada doctrina como la unánime doctrina sostienen que los elementos de la marca no deben ser arbitrariamente desmembrados para el juzgamiento. En efecto, la marca debe ser considerada en forma íntegra, es decir, en este caso concreto: SKY (marca registrada v/ SKY SOLO (marca solicitada) Como se puede observar la marca de mi mandante NO es idéntica ni semejante a la marca registrada .../... (ii) DERECHOS ADQUIRIDOS POR MI MANDANTE A mi mandante ya le fue concedida la marca en su país de origen. Para mejor referencia, adjuntamos copia del registro chino de la marca .../... Otro indicio que se debe sumar en el análisis de este asunto es que el titular de la marca citada como antecedente no ha deducido oposición(...)"*----------

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 Nº 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

Resolución N° 0165

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 368 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SKY SOLO", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 11817/2022, SOLICITADO POR SHENZHEN SMOORE TECHNOLOGY LIMITED. ----------

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 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 **"SKY"** y la solicitud de registro de la marca **"SKY SOLO"**, se evidencia que la marca base del rechazo se encuentra reproducida en la marca solicitada. En ese sentido, tenemos que la denominación solicitada "SKY SOLO" es muy semejante a la marca registrada "SKY", como se puede apreciar a continuación: ----------

SKY SOLO	(solicitada)
SKY	(marca base de rechazo)

Que, esta semejanza denominativa trae aparejado que la pronunciación de las mismas también lo sea, en ese sentido, también existe una gran similitud fonética. El vocablo preponderante en las marcas es el término en común con la solicitada en autos "SKY". Por ello, al visualizarlas o pronunciarlas de forma sucesiva se verifican las similitudes de gran magnitud. ----------

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada **"SKY SOLO"**, resulta indudablemente similar a la marca base de rechazo. De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes elementos diferenciadores entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor. ----------

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestión se encuentran en la misma clase 34. En ese sentido, contribuye hacer mención de lo dispuesto en el Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el cual expresamente **prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos** o servicios, o para productos o servicios diferentes, **cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación** con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Dicho esto, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de productos, vemos que la solicitante **"SKY SOLO"** pretende cubrir los productos: *cigarrillos electrónicos, vaporizadores bucales para fumadores, artículos de vaporización bucal para fumadores, pitilleras / estuches para cigarrillos / petacas para cigarrillos, puros, boquillas para cigarrillos / boquillas para cigarros [cigarrillos], tubos de cigarrillo, pipas, sucedáneos del tabaco que no sean para uso médico, cigarrillos que contengan sucedáneos del tabaco que no sean para uso médico, dispositivo de vapeo, cartucho para vapeo* de la clase 34 del nomenclador internacional; mientras que la marca base de rechazo **"SKY"** cubre Todos los productos de la clase 34. La clase 34 comprende principalmente el tabaco y los artículos para fumar, así como ciertos accesorios y recipientes relacionados con su uso. ----------

De igual manera, conviene traer a colación lo señalado en el Material: *"Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay"* aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: *"La mayoría de los casos de conflicto entre marcas no son por una situación de doble identidad sino por la ocurrencia de algún grado de similitud entre los signos y los productos o servicios, lo que requiere un análisis más detenido. En estos casos, la objeción al registro de una marca se basará en el* ***principio del riesgo de confusión****. Bajo este principio se debe denegar el registro de una marca cuando los elementos y circunstancias del caso indiquen que, si la marca fuese usada en el comercio en el Paraguay en relación con los productos o servicios especificados, el uso probablemente causaría un riesgo de confusión en el sentido [illegible]*

Resolución N° 0165

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 368 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SKY SOLO", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 11817/2022, SOLICITADO POR SHENZHEN SMOORE TECHNOLOGY LIMITED. ----------

consumidores. A estos efectos debe entenderse por confusión cualquier suposición o percepción errónea por parte de un consumidor sobre la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto, los titulares de dichas marcas o el origen comercial de los productos y servicios designados por las marcas, cuando dicho vínculo en realidad no existe." ----------

Siguiendo con el análisis, respecto a los fundamentos alegados por el recurrente, en su escrito de expresión de agravios manifiesta que adjunta copia del registro chino de la marca SKY SOLO, sin embargo, el mismo no se encuentra agregado a estos autos. El Art.249 del CPC dispone acerca de la Carga de la prueba: "Incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que el juez o tribunal no tengan el deber de conocer(...)"; en ese sentido, al afirmar la existencia de tal documento, incumbe al recurrente arrimar al expediente administrativo los medios probatorios de tal afirmación. ----------

De igual manera, es importante tener en cuenta que en materia marcaria rige el ***Principio de Territorialidad***, el cual supone que la protección que el propietario tiene sobre su marca se circunscribe al país en que ella está registrada. El que primero solicita el registro de una **marca**, es quien tiene un mejor **derecho** sobre el signo. ----------

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 **"SKY SOLO"** no podrá coexistir con la marca base de rechazo **"SKY"**, 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
R E S U E L V E :

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 368 de fecha 13 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"SKY SOLO"**, clase 34, Acta N° 11817/2022, solicitada a nombre de **SHENZHEN SMOORE TECHNOLOGY LIMITED.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. (2025) *Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay*. https://www.dinapi.gov.py/uploads/5_propiedad_industrial/marcas_directrices

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0166

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 905 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "REMETIL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 104438/2022, SOLICITADA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION. ----

Asunción, 16 ABR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION** en contra de la Resolución N° 905 de fecha 25 de abril de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y:----

RESULTA:

Que, en fecha 05 de mayo de 2025 se presenta la representante convencional de **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 905 de fecha 25 de abril de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. ----

Que, en fecha 12 de junio de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----

Que, en fecha 23 de junio de 2025 la representante convencional de **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 26 de junio de 2025. ----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)Que la solicitud de registro de la marca REMETIL 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: Expediente 202121109235 Denominación RENTIL Clase 5 Registro Titular 556167 EUROFARMA PARAGUAY S.A. [PY] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)"*----

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional y manifiesta: *"(...)En primer lugar, que la marca de mi mandante protege de manera específica: PRODUCTOS FARMACEÚTICOS DE USO HUMANO PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES Y/O AFECCIONES DEL SISTEMA DIGESTIVO Y METABOLISMO, SISTEMA NERVIOSO; el a-quo ha dejado de considerar que esta limitación imprime que la solicitud de mi mandante cause confusión en el público consumidor, además de las diferencias en los planos gráfico y fonético, es decir, las denominaciones, si bien comparten algunos elementos, no se escriben igual y por tanto, se pronuncian diferente, a esto sumamos el hecho de que al tratarse de medicamentos, estos son prescriptos por profesionales mediante receta médica, por lo que el riesgo de confusión se hace aún menor(...)".* ----

Que, corresponde a esta Dirección General 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, 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. Si bien comparten elementos en común ello no necesariamente conlleva a que sean confundibles entre sí, toda vez que el signo distintivo que se pretende registrar posea elementos que le otorguen identidad marcaria. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos, calificativos comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."* ----

Abg. Claudia [illegible]
Director [illegible]
Dirección General [illegible]
Notario [illegible]

Resolución Nº 0166

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 905 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "REMETIL", CLASE 05, EXPEDIENTE Nº 104438/2022, SOLICITADA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION. ----

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. Además en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:----------

REMETIL (solicitada), y
RENTIL (base de rechazo)

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

Que, como es sabido, la protección de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la protección otorgada a la marca registrada se extiende al uso en conjunto del signo denominativo así presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada, razón por la cual esta dependencia administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior. ----------

Que, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que: *"Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las características típicas, la impresión general y los principales elementos del signo"*. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el inicio "R" y la desinencia "TIL", difieren en la composición de los demás elementos, por ello no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra y dejan una impresión diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. ----------

Que, al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"* señala cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la* ***secuencia de las letras o caracteres,*** *la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) (...) Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados* ***fuese el mismo, o lo suficientemente cercano*** *para que no se puedan distinguir auditivamente.* ***Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares.*** *El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN"[...]"*.----------

Que, la marca base del rechazo cuenta con seis letras y dos sílabas: "RENTIL"; por su parte, la marca solicitada cuenta con siete letras y tres sílabas: "REMETIL". De dichas diferencias ortográficas se genera una fuerte distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil: **REMETIL - RENTIL.** ----------

Abg. Claudia Paniagua Constantin
Directora Nacional de Propiedad Intelectual
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

[1] BREUER M., Pedro C. Tratado de marcas de fábrica y de comercio. Editorial Roberto. Buenos Aires, 1946.
[2] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). Directrices para el examen de marcas en Paraguay. pp. 142 y 206. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/0-propiedad-intelectual/marcas/directrices

Resolución N° 0166

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 905 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "REMETIL", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 104438/2022, SOLICITADA POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION. ----

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca base de rechazo "**RENTIL**" registrada para la clase 05 comprende todos los productos de la clase, la clase 5 comprende principalmente los productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinario[1]; mientras que la marca en trámite de registro "**REMETIL**" solicita la cobertura para los productos específicos de la clase 05: *"productos farmacéuticos de uso humano para el tratamiento de enfermedades y/o afecciones del sistema digestivo y metabolismo, sistema nervioso"*.----

De la cobertura señalada vemos que la presente solicitud se encuentra limitada a productos específicos de la clase 05. En ese sentido, esta dependencia administrativa considera importante mencionar que la firma **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION**, ya posee el registro de la marca **RESMETIL** -denominación muy semejante a la solicitada en autos-, bajo el N° 581243, en la **clase 05** para todos los productos, con la cual la marca antecedente ya se encuentra coexistiendo pacíficamente en el mercado. Este hecho nos permite colegir que la presente solicitud de registro también podrá hacerlo. ----

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 su registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida. ----

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 905 de fecha 25 de abril de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. ----

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"REMETIL"**, clase 05, Expediente, **N° 104438/2022,** solicitada a nombre de **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION.** ----

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----

Claudia Patricia Corvalán
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (2016) Clasificación de Niza. 11 edición, versión 2016. CLASIFICACIÓN DE NIZA - 11 edición, versión 2024 Clasificación de Niza

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0167

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1135 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OKEY! Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 38745/2022, SOLICITADA POR PATRICIA ALEJANDRA BAEZ VICHINI. ----------

Asunción, 16 ABR 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **PATRICIA ALEJANDRA BAEZ VICHINI** en contra de la Resolución N° 1135 de fecha 18 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y, ----------

RESULTA:

Que, en fecha 28 de septiembre de 2023 se presenta la representante convencional de **PATRICIA ALEJANDRA BAEZ VICHINI** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1135 de fecha 18 de julio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

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

Que, en fecha 10 de noviembre de 2023 la representante convencional de **PATRICIA ALEJANDRA BAEZ VICHINI** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 15 de noviembre de 2023. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...)Que la solicitud de registro de la marca OKEY! ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 38. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2013-1304363 OKEY RADIO Clase 38 Registro Titular 385512 Ruben Dario Gaona [PY] Comentario: , 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: "(...)Asimismo, otro punto y el más importante a tener en cuenta Sr. Director es que la marca mencionada HA EXPIRADO EN FECHA 21/08/2023 sin que a la fecha la misma haya sido renovada. - Por tanto, la marca mencionada para rechazar el registro de marca OKEY! CLASE 38 no se encuentra registrada ante la DINAPI, siendo así deberá revocar la resolución recurrida, y Aprobar la solicitud de registro de la marca OKEY! CLASE 38, EXPEDIENTE N° 2238745 de fecha 17 mayo del 2022(...) ----------

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro N° 385512 de la marca "OKEY RADIO" a nombre de Ruben Dario Gaona venció el 21 de agosto de 2023, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada, habiendo fenecido el plazo para podga 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(...)" ----------

Abg. Claudio Rubén Caballero
Director Nacional
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0167

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1135 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OKEY! Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 38745/2022, SOLICITADA POR PATRICIA ALEJANDRA BAEZ VICHINI. ----------

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 "OKEY! Y ETIQUETA", solicitada por PATRICIA ALEJANDRA BAEZ VICHINI. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1° **REVOCAR** la Resolución N° 1135 de fecha 18 de julio de 2023 dictada por la Dirección de Marcas.

Art. 2° **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"OKEY! Y ETIQUETA"**, clase 38, Acta N° 38745/2022, solicitada a nombre de **PATRICIA ALEJANDRA BAEZ VICHINI.** ----------

Art. 3° **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0168

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 964 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CATEYE Y ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 559711/2018, SOLICITADA POR CATEYE CO., LTD. ----------

Asunción, 16 ABR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Cateye Co., Ltd.** contra la Resolución N° 964 de fecha 03 de septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y. ------

RESULTA:

Que, en fecha 13 de septiembre de 2019 se presenta el representante convencional de **Cateye Co., Ltd.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 964 de fecha 03 de septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 12 de noviembre de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 21 de octubre de 2025, el representante convencional de **Cateye Co., Ltd.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 23 de octubre de 2025. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "CATEYE", registrada con el número 393834 en fecha 13 de marzo de 2014 a favor de D. GROUP IMPORTACIÓN S.A., Comentario: Que ambas denominaciones son idénticas, cuentan con identidad plena, dando la imposibilidad de su inscripción, como nuevo registro.-, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)" ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)en razón al Juicio de Nulidad promovido contra la marca antecedente "CATEYE" y etiqueta, con Registro No. 393.834, la marca base del rechazo fue declarada NULA, conforme S.D. N° 542 de fecha 19 de septiembre de 2025 dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Décimo Tercer Turno. De esta manera el antecedente en cuestión ya no debe constituirse como un obstáculo para la solicitud de mi comitente, conforme podemos apreciar con la copia de la S.D. N° 542 que acompaño a este escrito(...) ----------

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro N° 393834 de la marca "CATEYE Y ETIQUETA" a nombre de D. Group Importación S.a. se encuentra con Estado Administrativo: Cancelada; en virtud del Oficio Judicial ingresado bajo entrada N° 2598037 y que dispuso la inscripción de la **S.D. N° 542 de fecha 19 de setiembre de 2025** que copiada textualmente en la parte resolutiva dice: *HACER LUGAR, con costas, a la presente demanda de CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO promovida por CATEYE CO. LTD. en contra de D. GROUP IMP SA, por las consideraciones expresadas en el exordio de la presente resolución, y en consecuencia, ORDENAR la cancelación del registro de la marca*

Abg. Claudia Patricia Caballero
Directora General de Asesoría Jurídica
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0168

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 964 DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CATEYE Y ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 55971/2018, SOLICITADA POR CATEYE CO., LTD. ----------

"CATEYE Y ETIQUETA" que fuera otorgada a favor de la firma demandada D. GROUP IMPORTACIÓN S.A., N° 393834, para distinguir los productos de la clase 09. ----------

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1° **REVOCAR** la Resolución N° 964 de fecha 03 de septiembre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2° **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"CATEYE Y ETIQUETA"**, clase 09, Acta N° 55971/2018, solicitada a nombre de **Cateye Co., Ltd.** ----------

Art. 3° NOTIFÍQUESE. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0169

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1253 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2015 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SALVEMOS LA FAMILIA Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 13997/2013, SOLICITADA POR OSCAR DIESEL. ----------

Asunción, 16 ABR 2020

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **OSCAR DIESEL** contra la Resolución N° 1253 de fecha 28 de agosto de 2015, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 18 de abril de 2018 se presenta el representante convencional de **OSCAR DIESEL**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1253 de fecha 28 de agosto de 2015, 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 02 de julio de 2018, el representante convencional de **OSCAR DIESEL** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 29 de julio de 2019. ----------

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) En primer lugar, es importante resaltar que mi marca no puede considerarse genérica para la clase solicitada en vista a que el propio examinador en su informe de fondo menciona una marc registrada que en su denominación posee la palabra FAMILIAR .../... En este punto cabe mencionar que si la marca citada se puede registrar es porque no se había considerado genérica .../... En segundo lugar, niego categóricamente que mi marca "SALVEMOS LA FAMILIA y Etiqueta" sea genérica; por el contrario, "SALVEMOS LA FAMILIA y Etiqueta" es una marca evocativa para la clase 41: "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 mismo de la actividad que desarrolla su titular(...)"* ----------

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "SALVEMOS LA FAMILIA Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir los servicios de la clase 41 del nomenclador internacional, *especificamente: "(...)Servicios prestados por una institución sin fines de lucro, cuyos miembros se han unido para trabajar colectivamente a favor de la recuperación de los*

Abg. Claudia Ramírez Cristaldo
Directora Nacional Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0169

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1253 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2015 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SALVEMOS LA FAMILIA Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 13997/2013, SOLICITADA POR OSCAR DIESEL. -------

valores de la familia dentro de la sociedad tales como coaching, formación, educación, educación física, educación religiosa, explotación de instalaciones deportivas, explotación de instalaciones recreativas, explotación de salas de juegos,información sobre educación, organización de bailes, organización de competiciones deportivas, organización de concursos [actividades educativas o recreativas]; organización de espéctaculos [servicios de empresarios], organización de exposiciones con fines culturales o educativas, organización de fiestas y recepciones; organización y dirección de coloquios,; organización y dirección de conferencias,; organización y dirección de congresos(...)"----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "SALVEMOS LA FAMILIA Y ETIQUETA" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "SALVEMOS LA FAMILIA Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 41 del nomenclador internacional.----------

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "SALVEMOS LA FAMILIA Y ETIQUETA" representa una creación lingüística distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos visuales, fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y diferenciadora. ----------

Que, esta combinación estratégica de término posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en el mercado. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos doctrinales para ser clasificada 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, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas en clase 41 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: **UNA FAMILIA BAJO DIOS(SLOGAN)** - Registro N° 555159; **Cubriendo mi Familia** - Registro N° 607795; **Counseling Instituto para la familia** - Registro N° 514982; **LAS CARMEN RECETAS DE FAMILIA (SLOGAN)** - Registro N° 618951; extremo que demuestra la coexistencia de denominaciones similares a la solicitada en autos, a nombre de diferentes titulares y en la misma clase, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro.----------

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que contiene la denominación SALVEMOS LA FAMILIA y en el extremo superior derecho la representación de una familia hecha con trazos irregulares, aportando este elemento cierta distintividad a la marca. ----------

Abg. Carlos Ramón Cristaldo
Director General Interino
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0169

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1253 DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2015 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SALVEMOS LA FAMILIA Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 13997/2013, SOLICITADA POR OSCAR DIESEL. -------

marca solicitada

Salvemos Familia PARAGUAY

Que, como se ha mencionado, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las características, especificaciones técnicas principales de su servicio, obligándolo a recurrir a circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de su servicio, nos encontramos ante un signo dotado de personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, línea de servicios o el conjunto de servicios(o productos) que provienen de una misma empresa. ----------

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

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

Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1253 de fecha 28 de agosto de 2015 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "SALVEMOS LA FAMILIA Y ETIQUETA", clase 41, Acta N° 13997/2013, solicitada a nombre de OSCAR DIESEL. ----------

Art. 3º NOTIFÍQUESE. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0170

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 555 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MASTER TECH GAMER STORE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 49963/2024 A NOMBRE DE ITAIPU S.R.L. ----------

Asunción, 16 ABR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ITAIPU S.R.L.** en contra de la Resolución N° 555 de fecha 11 de junio de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y: ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 17 de junio de 2025 se presenta la representante convencional de **ITAIPU S.R.L.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 555 de fecha 11 de junio de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Que, en fecha 17 de julio de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 08 de agosto de 2025 el representante convencional de **ITAIPU S.R.L.** expresó agravios; en fecha 07 de octubre de 2025 esta Dirección declaró la rebeldía del oponente por no contestar el traslado de la expresión de agravios, dió por decaído el derecho que dejó de usar y llamó a Autos para resolver. ----------

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

Que, la Resolución recurrida considera que: *"(...)al analizar las marcas enfrentadas MASTER TECH GAMER STORE y MASTER PLAY, se observa una semejanza relevante en el plano denominativo, ya que ambas marcas comparten el término "MASTER", elemento que se encuentra al inicio de cada denominación, posición que refuerza su impacto en la percepción del consumidor. El término MASTER es evocativo y puede sugerir dominio, experiencia o superioridad en un área determinada, lo que lo convierte en un elemento de atracción dentro de la solicitud .../... los términos TECH GAMER STORE y PLAY, no resultan diferencias suficientes para eliminar por completo el riesgo de confusión, toda vez que ambas evocan un mismo campo semántico vinculado al ámbito tecnológico y de entretenimiento digital. El término "PLAY" alude directamente al juego, mientras que "GAMER" tiene una connotación similar, orientada a consumidores aficionados a los videojuegos. Asimismo, STORE remite a un establecimiento comercial, lo que no constituye un elemento distintivo por sí mismo. Que, además, el hecho de que ambas marcas se inscriben en la misma clase 35(...)"* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **ITAIPU S.R.L.** y manifiesta: *"(...)no puede sostenerse que la denominación "MASTER TECH GAMER STORE Y ETIQUETA" carezca de distintividad únicamente por compartir el término "MASTER" con una marca previamente registrada, ya que dicho término es de uso común en el mercado y carece, por sí solo, de fuerza distintiva suficiente. La marca en cuestión incorpora elementos adicionales que otorgan identidad propia y un conjunto marcario claramente diferenciable tanto en su estructura como en su percepción, como lo son "TECH GAMER STORE" , que en su totalidad refieren a un rubro y público específico. La valoración debe hacerse de manera integral, considerando la impresión general que genera la marca en el consumidor .../... adentrándonos en el tema que nos incumbe, y utilizando todos los recursos disponibles, principalmente el sistema informático que ofrece la Dirección Nacional de Propiedad Industrial "JOAJU", es dable mencionar que al hacer la búsqueda del término MASTER, el mismo arroja el siguiente resultado: "Más de 624 resultados posibles, intenta con datos más descriptivos" .../... La protección marcaria no puede extenderse a monopolizar palabras genéricas o evocativas de uso habitual, como es el caso de "MASTER", más que alo*

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

Resolución N° 0170

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 555 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MASTER TECH GAMER STORE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 49963/2024 A NOMBRE DE ITAIPU S.R.L. ----------

afecte injustificadamente la libre competencia y el derecho de los nuevos solicitantes a diferenciarse mediante combinaciones creativas y distintivas[...]" ----------

Que, la parte oponente no presentó la contestación del traslado de los agravios, en consecuencia esta Dirección la declaró en rebeldía y tuvo por decaído el derecho que dejó de usar. ----------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **MASTER TECH GAMER STORE Y ETIQUETA** (solicitada en clase 35) y la marca **MASTER PLAY Y ETIQUETA** (registrada en la clase 35). ----------

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca **"MASTER TECH GAMER STORE Y ETIQUETA"**, clase 35, con la marca oponente **"MASTER PLAY Y ETIQUETA"** registrada en la clase 35. ----------

MASTER TECH GAMER STORE Y ETIQUETA (marca solicitada)

MASTER PLAY Y ETIQUETA (marca oponente)

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

Que, a fs. 01 de autos se verifica que la parte solicitante no reivindica la exclusividad sobre los vocablos GAMER STORE. ----------

Que, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o elementos en común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi, explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto análisis de conjunto, los cuales hemos tomado en cuenta para la resolución del presente litigio, y nos permitimos transcribir a continuación: *"...**En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes integrantes separadas en forma arbitraria** (747).*[1] ----------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"MASTER TECH GAMER STORE "** -atendiendo la no reivindicación de los vocablos GAMER STORE- y la marca oponente **"MASTER PLAY"**, por más que compartan el primer elemento de sus denominaciones no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas. ----------

Que, al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"* refiere cuanto sigue: *"(...) Sin embargo, un signo conformado por una combinación de elementos será considerado si su*

[1] Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot Año: 2010.

Abg. Carlos Pérez Estigarribia
Director General Interino
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0170

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 555 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MASTER TECH GAMER STORE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 49963/2024 A NOMBRE DE ITAIPU S.R.L. ----------

presentación fuese distintiva o incluyera al menos un elemento distintivo. Una combinación o presentación que no fuese en su conjunto suficientemente distintiva no evitaría la prohibición de registro. Queda entendido que, en los casos de marcas conformadas por un conjunto de elementos algunos de los cuales no son distintivos, el registro de la marca como conjunto no permitiría a su titular oponerse al uso por terceros de los elementos de esa marca que no fuesen distintivos, siempre que tal uso se realice de modo que no cause un riesgo de confusión con la marca registrada.[1]*(...)*" ----------

Las similitudes alegadas por la oposición y utilizadas como fundamento de la resolución del A-quo se basan en que comparten el elemento MASTER. En ese sentido, como es sabido, la protección de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la protección otorgada a la marca registrada **MASTER PLAY** se extiende al uso en conjunto del signo denominativo así presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada, razón por la cual esta dependencia administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior. ----------

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o particulas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."*------- ----------

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de la oposición en estudio es si existe coexistencia previa. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas a nombre de diversos titulares **en la clase 35** (clase en la cual se encuentran inscritas las marcas enfrentadas) que utilizan MASTER como parte de su denominación. Según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **MASTER Y ETIQUETA, Registro No. 613049,** a nombre de MASTER CHIPS SAL; **MASTER SHOP, Registro No. 611539,** a nombre de FILIPE SUING DA SILVA; **SPIN MASTER Y ETIQUETA, Registro No. 546305,** a nombre de Spin Master Ltd; **MASTER FLASH, Registro No. 608937,** a nombre de FILIPE SUING DA SILVA; **PLOT MASTER Y ETIQUETA, Registro No. 626599,** a nombre de PEDRO ALEXANDER DIAZ RIVAS; **MASTER-G Y ETIQUETA, Registro No. 596215,** a nombre de EMAP S.A.; extremo que demuestra la coexistencia del oponente con otras marcas registradas en la clase 35 con dicha denominación -MASTER- a nombre de diferentes titulares, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro.----------

En ese sentido, es importante hacer mención de lo dispuesto en el Artículo 16 de la Ley 1294/98: *"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".* ----------

De igual manera, la Ley de Procedimientos Administrativos contempla en el Art. 32 inciso h) acerca del Principio de Objetividad: "Las autoridades administrativas deberán actuar sin ninguna discriminación hacia los administrados, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento...", y hallándose las marcas mencionadas coexistiendo pacíficamente en el mercado en la misma clase, esta Dirección no encuentra fundamentos que impidan que la presente solicitud pueda prosperar en registro. ----------

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

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DNAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pág. 147 y 366. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/2-1-propiedad-industrial/marcas/directrices/

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0170

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 555 DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MASTER TECH GAMER STORE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 49963/2024 A NOMBRE DE ITAIPU S.R.L. ----------

Que, 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."*[1]. ----------

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora con un fondo de color azul, estrellas de color blanco del lado izquierdo y del derecho, dentro del círculo la denominación MASTER TECH en color blanco y en el margen inferior GAMER STORE, la cual en conjunto deja una impresión diferente de la etiqueta de la oponente y le aporta cierta distintividad, como se puede apreciar en el siguiente cotejo: ----------

marca solicitada	marca oponente
MasterTech GAMER STORE	Master Play

Por tanto, por las razones expuestas resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas **"MASTER TECH GAMER STORE Y ETIQUETA"**, solicitada en la clase 35, con la marca oponente **"MASTER PLAY Y ETIQUETA"** registrada en la clase 35. ----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí, originales, por tanto, corresponde revocar la Resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 555 de fecha 11 de junio de 2025 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"MASTER TECH GAMER STORE Y ETIQUETA"**, clase 35, Expediente N° 49963/2024 a nombre de **ITAIPU S.R.L.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula. ----------

Lic. Claudia Patricia Cantero
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 –

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0171

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2109 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CANES Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 45886/2023, SOLICITADA POR TROCIUK & CIA. AGISA. ----------

Asunción, 16 ABR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Trociuk & Cia. AGISA** contra la Resolución N° 2109 de fecha 14 de diciembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 18 de diciembre de 2024 se presenta el representante convencional de **Trociuk & Cia. AGISA** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 2109 de fecha 14 de diciembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 24 de enero de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 23 de junio de 2025, el representante convencional de **Trociuk & Cia. AGISA** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 26 de junio de 2025. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...)Que la solicitud de registro de la marca CANES ha sido presentada para amparar los productos de la clase 31. 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: La marca se encuentra incursa en la siguiente prohibición: 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: *"(...)Cabe señalar que la marca no es meramente denominativa. Por el contrario, se trata de una marca con logotipo, la cual exhibe un diseño gráfico distintivo que aporta elementos visuales únicos. La letra inicial "C" presenta una estilización que simula la forma de una oreja de perro, lo cual, lejos de describir el producto, lo asocia de manera simbólica con el público objetivo, generando una identidad visual propia .../... El término "CANES", aunque puede tener una connotación lejana a "caninos", no es un término técnico, comercial ni habitual para referirse a productos alimenticios para animales. No existe evidencia ni uso común en el mercado nacional que respalde su pretendida "genericidad". A mayor abundamiento, al preguntarse ¿qué es el producto ofrecido?, la respuesta natural sería "alimentos para perros" o "alimentos para mascotas", nunca "CANES" .../... El término "CANES" no es utilizado en el comercio habitual para designar alimentos para animales ni forma parte del lenguaje técnico o comercial aplicado a estos productos. Si bien en su raíz latina el término puede vincularse con la especie canina, ello no implica que sea una palabra genérica o de uso común para referirse a los productos comercializados(...)"* ----------

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

Abg. Claudia Garcia Conrado
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0171

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2109 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CANES Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 45886/2023, SOLICITADA POR TROCIUK & CIA. AGISA. ----------

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "**CANES Y ETIQUETA**" fue presentada para cubrir productos de la clase 31 del nomenclador internacional, que textualmente describe: ***"Productos comprendidos en la clase 31 tales como; productos alimenticios para animales; alimentos para animales de compañía."***----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "**CANES**" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "**CANES**" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 31 del nomenclador internacional,----------

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro **"CANES Y ETIQUETA"** representa una creación lingüística distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos visuales, fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y diferenciadora. ----------

Que, esta combinación estratégica de término posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en el mercado. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos doctrinales para ser clasificada 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, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares en la clase 31. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **CANNY, Registro N° 526664**, a nombre de Nutri Sul Alimento Animal Ltda; **CANNA, Registro N° 577082**, a nombre de JEMIE B.V.; **SUPERCAN, Registro N° 422486**, a nombre de Stevia Maya South America S.a., extremo que demuestra que marcas con denominaciones similares se encuentran coexistiendo y que la particula CAN está siendo utilizada por diversos titulares en sus comercios sin que ello afecte la libre competitividad entre los mismos. ----------

Adicionalmente, la marca solicitada posee una etiqueta distintiva con la denominación CANES en letras características de color rojo. La letra inicial "C" incorpora la figura de un perro en su curva interna. El conjunto de estos elementos crea una impresión diferente y aporta cierta distintividad a la marca.

Abg. Carlos Ariel Oviedo Chaparro
Director General
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0171

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2109 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CANES Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 45886/2023, SOLICITADA POR TROCIUK & CIA. AGISA. ----------

marca solicitada

CANES

Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las características, especificaciones técnicas principales de su producto, obligándolo a recurrir a circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de sus productos, es eminentemente evocativo, dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, línea de productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa. ----------

Que, 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 su registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 2109 de fecha 14 de diciembre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"CANES Y ETIQUETA"**, clase 31, Acta N° 45886/2023, solicitada a nombre de la firma **Trociuk & Cia. AGISA.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

Ing. Claudia Patricia Custodio
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0172

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 3069 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ELECTRONIC ARTS", CLASE 41, EXPEDIENTE Nº 14737/2015, SOLICITADA POR ELECTRONIC ARTS INC. ---

Asunción, 16 ABR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ELECTRONIC ARTS INC.** contra la Resolución N° 3069 de fecha 09 de octubre de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 21 de febrero de 2018 se presenta el representante convencional de **ELECTRONIC ARTS INC.,** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 3069 de fecha 09 de octubre de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 07 de marzo de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 05 de abril de 2018 el representante convencional de **ELECTRONIC ARTS INC.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 24 de octubre de 2018. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...)Que la solicitud de registro de la marca "ELECTRONIC ARTS" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 41. 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: La marca se encuentra incursa en la siguiente prohibición: 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: *"(...)En primer lugar, creemos que "ELECTRONIC ARTS" es una marca inherentemente distintiva y no es ni descriptiva ni genérica para la clase 41. "ELECTRONIC ARTS" No dice al público consumidor qué producto es .../... mi mandante ELECTRONIC ARTS INC. Tiene registrada la marca "ELECTRONIC ARTS" en clase 09 por lo cual posee derecho adquirido sobre la denominación .../... mi mandante ruega categóricamente que la marca "ELECTRONIC ARTS" sea genérica; por el contrario, "ELECTRONIC ARTS" es una marca evocativa para la clase 41: "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 .../... en el mundo marcario existen marcas registradas ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial con la denominación "ARTS" y "ELECTRONICO" para la misma clase y clase relacionada y no fueron considerados como una marca genérica, las cuales individualizar seguidamente .../... debe tenerse en cuenta que la marca de mi mandante merece especial protección al estar constituida por el nombre comercial de su solicitante ELECTRONIC ARTS INC.(...)"* ----------

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma

Abg. Claudia Patricia Custodio
Directora Contencioso Patentes
Dirección Nacional de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0172

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3069 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ELECTRONIC ARTS", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 14737/2015, SOLICITADA POR ELECTRONIC ARTS INC. ----

constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca **"ELECTRONIC ARTS"** fue presentada para cubrir los servicios de la clase 41 del nomenclador internacional, *especificamente: "Servicios de entretenimiento, tales como, provision de un juego de computadora online, provision de informacion con relacion a juegos electronicos de computadora provistos a traves de internet".* ----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca **"ELECTRONIC ARTS"** resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación **"ELECTRONIC ARTS"** no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 41 del nomenclador internacional que se pretende amparar con la presente solicitud.----------

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro **"ELECTRONIC ARTS"** representa una creación lingüística distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos visuales, fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y diferenciadora. ----------

Que, esta combinación estratégica de término posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en el mercado. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos doctrinales para ser clasificada 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 caracteristica 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 caracteristicas 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 caracteristicas."*----------

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas en clase 41 que cuentan con denominaciones que utilizan los elementos ARTS y ELECTRONICO: **CASINO ELECTRONICO GUARANÍ,** Registro N° 589465; **DARK ARTS,** Registro N° 506254; **MAS MARTIAL ARTS SYSTEM,** Registro N° 540381; extremo que demuestra la coexistencia de denominaciones similares a la solicitada en autos, a nombre de diferentes titulares y en la misma clase, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro.----------

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

Dra. Claudia [illegible]
Directora General
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0172

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3069 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ELECTRONIC ARTS", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 14737/2015, SOLICITADA POR ELECTRONIC ARTS INC. ---

Que, como se ha mencionado, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las características, especificaciones técnicas principales de su servicio, obligándolo a recurrir a circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de su servicio, nos encontramos ante un signo dotado de personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, línea de servicios o el conjunto de servicios (o productos) que provienen de una misma empresa. ----------

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 3069 de fecha 09 de octubre de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"ELECTRONIC ARTS"**, clase 41, Acta N° 14737/2015, solicitada a nombre de **ELECTRONIC ARTS INC.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0173

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 900 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DENNY'S", CLASE 29, EXPEDIENTE Nº 77988/2021 A NOMBRE DE UNPAR S.A. --

Asunción, 10 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **DFO, LLC**, contra la Resolución Nº 900 de fecha 06 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 30 de noviembre de 2023 se presenta el representante convencional de **DFO, LLC**, e interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 900 de fecha 06 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

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

Que, en fecha 31 de mayo de 2024, el representante convencional de **DFO, LLC**, expresó agravios; en fecha 08 de agosto de 2024 la representante convencional de **UNPAR S.A.** contestó el traslado de la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 10 de agosto de 2024. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...)la marca registrada DENNY'S en la clase 43 protege: (Servicios prestados o asociados con la operación de restaurantes y otros establecimientos dedicados a la provisión de comidas y bebidas preparadas para el consumo y la provisión de comida para llevar) y la solicitada DENNY'S clase 29 protege: (productos como carne, pescado, ave y caza, frutas, legumbres, jaleas, mermeladas, leche, compotas, productos lácteos etc.), como se puede notar los productos y servicios no guardan relación entre ellas, lo que nos da la pauta que podrán coexistir pacíficamente .../... no existe posibilidad de confusión entre las marcas DENNY'S, solicitada en la clase 29, y DENNY'S registrada en la clase 43, debido especialmente a "la diferente naturaleza de los productos/servicios protegidos por las mismas(...)".* ----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"(...)Cómo bien puede apreciarse, la solicitud de la marca "DENNY'S" cuyo registro se pide, reproduce totalmente en el cuerpo del texto denominativo a la marca "DENNY'S" registrada previamente por mi mandante .../... al ser ambas plenamente idénticas, demás está profundizar sobre las evidentes similitudes auditivas existentes entre ambas .../... Mi mandante DFO, LLC., ha obtenido el registro de su marca "DENNY'S en el país, invirtiendo así con el fin de posicionar su marca en la mente de los consumidores; por lo que al percibir la marca "DENNY'S" hoy solicitada por un tercero, es altamente probable que el consumidor asocie directamente esta marca con las previamente registradas a nombre de mi principal .../... los productos pretendidos por el solicitante estan directamente relacionados con los servicios protegidos la marca registrada por mi mandante, por lo que resulta evidente la intención de la adversa de aprovecharse de la notoriedad de una marca ya registrada con anterioridad .../... De concederse la presente solicitud de la marca "DENNY'S", se producirá indefectiblemente la dilución de la marca "DENNY'S"; extremo este que pretende ser evitado por mi mandante(...)".* ----------

Que, contesta la expresión, y entre otros argumentos expresa: *"(...)aporto de resalto que mi mandante, la empresa UNPAR S.A. tiene registrada su marca DENNY'S para productos de la Clase 32*

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

Resolución N° 0173

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 900 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DENNY'S", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 77988/2021 A NOMBRE DE UNPAR S.A. --

(bebidas no alcohólicas, cerveza). Esta marca fue solicitada por mi mandante en febrero de 2012, cuando la ahora oponente tenía aún sus registros en vigencia y no presentó oposición porque, desde luego no le pareció confundible. Mi mandante obtuvo su registro con el No. 379348 el 29.abril.2013 y luego la renovó con el No. 572.245 el cual estará vigente hasta el 29 de abril de 2033. Que, llama la atención que el argumento de la oponente respecto de la relación de productos / servicios solo lo menciona para la clase 29 (alimentos) pero no lo considera para la clase 32 (bebidas) (...)". ----------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **DENNY'S** (solicitada en clase 29) y la marca **DENNY'S** (registrada en clase 43). ----------

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 denominativa **"DENNY'S"** en Clase 29 y la marca oponente **"DENNY'S"** en Clase 43. ----------

Que, del cotejo ortográfico y fonético realizado entre la marca solicitada **"DENNY'S"** y la marca oponente **"DENNY'S"**, se advierte que la primera reproduce en mismo orden las seis letras del único vocablo que conforma la denominación de la registrada. Ambas poseen la misma estructura visual y auditiva, como se puede corroborar en el siguiente cotejo: ----------

DENNY'S *(marca solicitada), y*

DENNY'S *(marca oponente)*

Que, no obstante, 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"*[1]. Vemos así, que el hecho de compartir un elemento, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos que serán analizados en la presente resolución. ----------

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que **la marca oponente "DENNY'S" posee el registro N° 492421 en la clase 43** con la siguiente cobertura: *"Servicios prestados o asociados con la operación de restaurantes y otros establecimientos dedicados a la provisión de comidas y bebidas preparadas para el consumo y la provisión de comida para llevar"*. *Por su parte, la marca en trámite* **"DENNY'S" busca proteger los productos de la clase 29:** *La clase 29 comprende principalmente los productos alimenticios de origen animal, así como la fruta, las verduras, hortalizas y legumbres, y otros productos hortícolas comestibles preparados o en conserva para su consumo"*[2]. Del

[1] Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción. 2013.
[2] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (2026). Clasificación de Niza. https://www.dinapi.gov.py/portal/#/propiedad-industrial/marcas/clasificacion-niza?stage=Stage

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

Resolución N° 0173

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 900 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DENNY'S", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 77988/2023 A NOMBRE DE UNPAR S.A. ↔

contraste se desprende que ambos signos se encuentran en clases distintas. Esta circunstancia refuerza la viabilidad de una coexistencia pacífica entre ambas marcas dentro del mercado, sin que ello afecte el interés público ni los derechos de los titulares.

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. En el caso que nos ocupa, la diferenciación entre ambas marcas no es meramente formal o superficial, sino que responde a una segmentación clara del mercado, lo cual reduce significativamente, la posibilidad de que el consumidor incurra en confusión respecto al origen empresarial de los productos que pretende amparar el solicitante.

En ese sentido es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el conocido como **uniclase**, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentación de una sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el mencionado en el párrafo que precede: de **especialidad**, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna **no** comparten la misma clase del nomenclador internacional.

Que, siguiendo esta línea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o elementos en común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi, explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto análisis de conjunto, los cuales hemos tomado en cuenta para la resolución del presente litigio, y nos permitimos transcribir a continuación "*...**En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes integrantes separadas en forma arbitraria** (747).*[1]

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de la oposición en estudio es si existe coexistencia previa. Al respecto, al realizar la búsqueda en la base de datos del sistema informático institucional se verifica el **Registro N.° 572245** (fecha de expiración: 29/04/2033) de la marca **DENNY'S**, en la **clase 32**, a nombre de la firma solicitante en autos **UNPAR S.A.** De igual manera existen otras marcas registradas con la denominación DENNY'S a nombre de otros titulares: **DENNY'S**, clase 35, **registro N° 584090**, a nombre de Manuel Luis Roman Solis; **DENNY'S**, clase 31, **registro N° 570198**, a nombre de Manuel Luis Roman Solis.

En relación a la coexistencia, esta Dirección considera relevante destacar que el solicitante de autos ya es titular de una marca que coexiste con la del oponente: la marca **DENNY'S, con Registro N° 572245 en la clase 32** (Clase que comprende principalmente bebidas sin alcohol y cervezas), ya coexiste con la marca oponente **DENNY'S en la clase 43**. Este hecho permite concluir que no existe mala fe por parte del solicitante al buscar el registro en la clase 29. Dado que las clases 32 y 29 están relacionadas, se infiere que la firma solicitante busca una extensión de su registro marcario a una clase directamente vinculada con los productos para los cuales ya obtuvo protección.

Abg. Claudia Fariña Cabrera
Directora General
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

[1] Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot AÑO: 2005

Resolución N° 0173

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 900 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DENNY'S", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 77988/2021 A NOMBRE DE UNPAR S.A. --

Además, como ya se ha mencionado el oponente también coexiste con otras marcas concedidas en las clases 31 y 35, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro.----------

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."*[1]. ----------

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas **"DENNY'S"** solicitada en la Clase 29 y la marca oponente **"DENNY'S"** registrada en la Clase 43. ----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí, originales, distintas una de otra en todos los planos de comparación, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida.---------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 900 de fecha 06 de noviembre de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"DENNY'S", clase 29**, Expediente **N° 77988/2021**, solicitada a nombre de **UNPAR S.A.**-

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula. ----------

Abg. Cynthia Pamela Cornejo
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 –

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0174

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1023 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KOKI Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 38748/2022, SOLICITADA POR PATRICIA ALEJANDRA BAEZ VICHINI. ----------

Asunción, 16 ABR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **PATRICIA ALEJANDRA BAEZ VICHINI** en contra la Resolución N° 1023 de fecha 21 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y, ----------

RESULTA:

Que, en fecha 28 de septiembre de 2023 se presenta la representante convencional de **PATRICIA ALEJANDRA BAEZ VICHINI** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1023 de fecha 21 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

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

Que, en fecha 10 de noviembre de 2023 la representante convencional de **PATRICIA ALEJANDRA BAEZ VICHINI** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 15 de noviembre de 2023. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...)Que la solicitud de registro de la marca KOKI ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 39. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2020-2017787 KOKI AUTOSERVICIO DESDE 1983 Clase 35 Registro Titular 518631 Grupo Altair S.a [XX] 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: *"(...)la marca solicitada por mi parte es la única de su clase, las marcas mencionadas pueden convivir pacíficamente como lo han hecho otras marcas, que reproducen casi la denominación que se pretende registrar solo que con otras vocales, pero al compararlas poseen las mismas características tal y como mencionamos a continuación: .../... Clase 35 KOKE STORE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS .../... Clase 35 FARMA KOKE. SALUD Y AHORRO A TU ALCANCE (SLOGAN) .../... Entonces Sr Director como es que las marcas mencionadas conviven pacíficamente, en los mismos servicios, y la marca solicitada por mi parte KOKI CLASE 39, y la marca registrada KOKI AUTOSERVICIO DESDE 1983 CLASE 35 en clases relacionadas no lo pueden hacer!?(...)"* ----

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0174

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1023 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KOKI Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 38748/2022, SOLICITADA POR PATRICIA ALEJANDRA BAEZ VICHINI.

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 **"KOKI AUTOSERVICIO DESDE 1983 Y ETIQUETA"** y la solicitud de registro de la marca **"KOKI Y ETIQUETA"**, se evidencia que la marca base del rechazo se encuentra reproducida en la marca solicitada. En ese sentido, tenemos que la denominación solicitada **"KOKI"** es muy semejante a la marca registrada **"KOKI AUTOSERVICIO DESDE 1983 Y ETIQUETA"**, comparten el elemento principal, como se puede apreciar a continuación:

KOKI (solicitada)
KOKI AUTOSERVICIO DESDE 1983 (marca base de rechazo)

Que, esta semejanza denominativa trae aparejado que la pronunciación de las mismas también lo sea, en ese sentido, también existe una gran similitud fonética. El vocablo preponderante en la marca base de rechazo es **"KOKI"**, que es el término en común con la solicitada en autos. Por ello, al visualizarlas o pronunciarlas de forma sucesiva se verifican las similitudes de gran magnitud.

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada **"KOKI Y ETIQUETA"**, resulta indudablemente similar a la marca base de rechazo. De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes elementos diferenciadores entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, por tanto la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.

Que, en lo referente a las etiquetas en controversia, se observa una semejanza suficiente. Al igual que en el cotejo denominativo, el contraste de las etiquetas evidencia la preponderancia del término KOKI. Adicionalmente, ambas comparten el color naranja y el uso de líneas curvas en la letra K, como se puede apreciar en el siguiente cotejo:

marca solicitada



marca registrada



Que, en cuanto a la coberturas de servicios, la marca base del rechazo se encuentra registrada en la clase 35 del nomenclador oficial, para los servicios de: *Importación, exportación y comercialización de productos de supermercados tales como: lácteos, cárnicos, panificados, cosméticos, servicios prestados por un supermercado.* Por su parte la marca solicitada pretende el registro en la clase 39, para los servicios de: *Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; Distribución de paquetes / reparto de paquetes / distribución de mensajes / reparto de correo; empaquetado de productos / acondicionamiento de productos; transporte; información sobre transporte; servicios logísticos de transporte; servicios de mensajería; reparto de mercancías / distribución (reparto) de productos; reparto de mercancías encargadas*

Resolución N° 0174

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1023 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KOKI Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 38748/2022, SOLICITADA POR PATRICIA ALEJANDRA BAEZ VICHINI. ----------

por correspondencia o en línea. Si bien las marcas no se encuentran en la misma clase del nomenclador oficial, sus servicios se encuentran relacionados. ----------

De igual manera, conviene traer a colación lo señalado en el Material: *"Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay"* aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: *"La mayoría de los casos de conflicto entre marcas no son por una situación de doble identidad sino por la ocurrencia de algún grado de similitud entre los signos y los productos o servicios, lo que requiere un análisis más detenido. En estos casos, la objeción al registro de una marca se basará en el* ***principio del riesgo de confusión****. Bajo este principio se debe denegar el registro de una marca cuando los elementos y circunstancias del caso indiquen que, si la marca fuese usada en el comercio en el Paraguay en relación con los productos o servicios especificados, el uso probablemente causaría un riesgo de confusión en el sector pertinente de consumidores. A estos efectos debe entenderse por confusión cualquier suposición o percepción errónea por parte de un consumidor sobre la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto, los titulares de dichas marcas o el origen comercial de los productos y servicios designados por las marcas, cuando dicho vínculo en realidad no existe."* ----------

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 **"KOKI Y ETIQUETA"** no podrá coexistir con la marca base de rechazo **"KOKI AUTOSERVICIO DESDE 1983"**, con la cual presenta más semejanzas que diferencias en los campos visual y fonético, máxime considerando la naturaleza de los servicios por ambas comercializadas. ----------

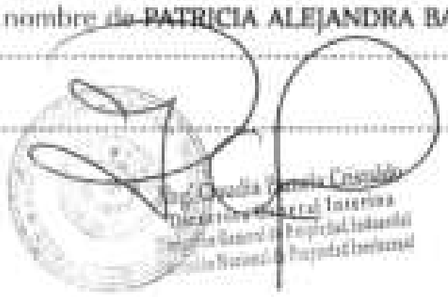
Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículos 6 y 2 inciso f) de la Ley N° 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1023 de fecha 21 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"KOKI Y ETIQUETA"**, clase 39, Acta N° 38748/2022, solicitada a nombre de **PATRICIA ALEJANDRA BAEZ VICHINI.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------



[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. (2025). *Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay*. https://www.dinapi.gov.py/portal/es/propiedad-industrial/marcas_directrices

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0175

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 365 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LYSOBRIL Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 21297/2022, SOLICITADO POR BRIL COSMÉTICOS S.A.----------

marca solicitada

Lysobril

marca base rechazo

Lysol

Lysoform

Que, entre las marcas oponentes y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud. Por el contrario, todas contienen elementos diferenciadores y, consideradas en su conjunto, resultan disímiles, originales y distintivas entre sí en todos los planos de comparación. En consecuencia, no se configura riesgo de confusión en el público consumidor, pudiendo las mismas coexistir pacíficamente en el mercado.Por ende, esta dependencia administrativa no comparte la decisión adoptada por el A quo, en cuanto ha declarado procedentes las acciones deducidas por **RECKITT BENCKISER LLC.** y **S.C. JOHNSON & SON, INC.** contra **BRIL COSMÉTICOS S.A.**----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección 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 revocar la resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 365 de fecha 30 de abril de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"LYSOBRIL Y ETIQUETA"**, clase 05, Acta N° **21297/2022**, solicitada a nombre de la firma **BRIL COSMÉTICOS S.A.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula.----------

Abg. Claudia Eduarda Ocampo Cabrera
Directora General Interina
Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual

Resolución N° 0175

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 365 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LYSOBRIL Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 21297/2022, SOLICITADO POR BRIL COSMÉTICOS S.A.----------

encuentran en la etiqueta de la marca LYSOFORM, como la cruz, el escudo en segundo plano y una tipografía casi idéntica, como puede ser observado (...)". ----------

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

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro **"LYSOBRIL Y ETIQUETA" (Clase 05)** y las oponentes **"LYSOFORM Y ETIQUETA" (Clase 05)** y **"LYSOL Y ETIQUETA" (Clases 05)**, se advierte que la coincidencia entre los signos en conflicto se limita exclusivamente al elemento *"LYSO"*, el cual constituye el único componente común dentro de sus respectivas estructuras denominativas, siendo sus desinencias claramente diferenciadas. Desde el punto de vista fonético, las denominaciones presentan acentuaciones y sonoridades claramente disímiles. En consecuencia, las marcas confrontadas evidencian diferencias claras, relevantes y fácilmente perceptibles en cuanto a su extensión, estructura y composición gráfica, lo que reduce significativamente cualquier posibilidad de confusión o asociación indebida en el público consumidor, tal como se aprecia en el siguiente cotejo:----------

LYSO**BRIL** *(marca solicitada)*

LYSO**FORM** *(marca oponente)*

LYSO**L** *(marca oponente)*

Que, al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"* señalan cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN*[1]*(...)".*----------

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 las denominaciones de las marcas **"LYSOBRIL"** (solicitada), **"LYSOFORM"** (oponente) y **"LYSOL"** (oponente), coinciden en el vocablo *"LYSO"*, según la búsqueda realizada, en el sistema informático de la Institución figuran otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares: **LYSOCLIN**, clase 05, Registro N° 593983 a nombre de NOBEL DO BRASIL LTDA; **LISOPRESOL**, clase 05, Registro N° 443807 a nombre de LABORATORIO ELEA S.A.C.I.F. Y A.;

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147 y 206. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices

Resolución N° 0175

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 365 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LYSOBRIL Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 21297/2022, SOLICITADO POR BRIL COSMÉTICOS S.A.----------

LYSO-6, clase 05, Registro N° 441447 a nombre de PEDRO RAMON PEYRAT ORTIZ: A ello debe agregarse que las propias marcas oponentes **"LYSOFORM"** y **"LYSOL"** coexisten de hecho tanto en el registro como en el mercado, sin que tal circunstancia haya generado un riesgo de confusión insuperable. Tal situación constituye un indicio relevante de convivencia pacífica entre signos que comparten el elemento en cuestión.----------

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"*[1]. Vemos así, que el hecho de compartir un elemento, no es suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en la presente resolución.----------

En ese sentido, la coexistencia efectiva y prolongada tanto en el registro como en el mercado constituye un indicio claro de que el elemento común *"LYSO"* carece de suficiente fuerza distintiva como para ser monopolizado en forma exclusiva. Por consiguiente, dicho elemento deviene irrelevante a los fines del cotejo marcario y debe ser descartado del análisis, en tanto los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda pretender su apropiación exclusiva, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa *"Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio"*. --------

Que, ahondando en el análisis, el Dr. Gabriel Martínez Medrano, en su obra DERECHO DE MARCAS cita jurisprudencia argentina aplicable a nuestro caso *"La circunstancia de que varios registros marcarios incluyan la misma partícula en común, determina que ella caracteriza el referido elemento como débil, por lo cual quienes lo contienen tienen que tolerar la coexistencia con otros que también lo incorporen, correspondiendo realizar el cotejo con criterio benévolo, pues de lo contrario se estaría otorgando excesivo privilegio sobre un elemento insusceptible de monopolio CN Fed. Civ. y Com., Sala II, 18/06/91, Bizin, Mario."*[1]----------

Que, otro elemento relevante al momento de analizar la distintividad de una solicitud es la etiqueta que la conforma. En este caso, se observa que la marca solicitada posee una etiqueta consistente en una denominación en tipografía sans serif, con la letra inicial en mayúscula seguida de minúsculas, en color rojo. Asimismo, en la parte central posterior a la denominación, aparece una figura geométrica de borde azul que emula un escudo, sobre la cual se dispone una cruz o símbolo más (+) de color blanco, inserta dentro de un círculo azul, todo ello sobre un fondo blanco. Por su parte, las etiquetas de las marcas oponentes presentan características distintas, las cuales pueden apreciarse en el cotejo correspondiente. En síntesis, la marca solicitada incorpora elementos de fantasía y, al ser analizada en su conjunto frente a las marcas oponentes, resulta completamente diferente, original y distintiva.----------

[1] Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción. 2013.
[2] Derecho de marcas: procedimiento administrativo de registro de marcas : requisitos de fondo para el examen de marcas : [illegible] de marcas en el MERCOSUR. Martínez Medrano, Gabriel A. y Gabriela M. Soucasse. Editorial La Roca. 2010. 167 páginas.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0175

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 365 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LYSOBRIL Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 21297/2022, SOLICITADO POR BRIL COSMÉTICOS S.A.----------

Asunción, 16 ABR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **BRIL COSMÉTICOS S.A.** contra la Resolución N° 365 de fecha 30 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 13 de mayo de 2024 se presenta el representante convencional de la firma **BRIL COSMÉTICOS S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 365 de fecha 30 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 17 de junio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 26 de agosto de 2024 el representante convencional de **BRIL COSMÉTICOS S.A.** expresó agravios; dictándose en fecha 29 de agosto 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 25 de septiembre de 2024, fue contestada la expresión de agravios por el representante convencional de la firma **RECKITT BENCKISER LLC.**----------

Que, en fecha 03 de octubre de 2024, fue contestada la expresión de agravios por el representante convencional de la firma **S.C. JOHNSON & SON, INC.**----------

Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 16 de octubre de 2024. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Que, al cotejar las marcas solicitada y oponentes, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada LYSOBRIL tiene inserta la palabra principal de las marcas oponentes (LYSO). Pero, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción). Que, al realizar un examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la marca LYSOBRIL Y ETIQUETA (Solicitada) y las marcas oponentes (LYSOL y LYSOFORM), no solo muestran similitudes en los aspectos visuales, conceptuales y fonéticos, sino que también comparten una estructura similar. Ambas marcas se expresan de manera similar. Esta falta de distinción clara entre las marcas sugiere una posible confusión para los consumidores(...) "*----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0175

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 365 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LYSOBRIL Y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 21297/2022, SOLICITADO POR BRIL COSMÉTICOS S.A.----------

Que, en relación a la oposición planteada por **S.C. JOHNSON & SON, INC.** el representante de la firma **BRIL COSMÉTICOS S.A.**, se agravia y entre otros argumentos expresa: *"(...) Que, contrariamente a lo señalado por el Inferior, ésta representación entiende que entre la marca "LYSOBRIL" solicitada por mi mandante, y la marca "LYSOFORM" por la cual se opone la adversa legal, EXISTEN NOTORIAS DIFERENCIAs en los planos VISUAL, GRAFICO, ORTOGRÁFICO y FONÉTICO. Que, si bien las marcas en pugna utilizan una misma radical, formada por las letras "L Y S O", las terminaciones son TOTALMENTE DIFERENTES, así en el caso de la marca solicitada por mi mandante la terminación se forma con las letras "BRIL", mientras que en el caso de la marca de la oponente, la terminación se forma con las letras "FORM". Que, además, "LYSO"-es un prefijo aplicado a los diversos fosfolípidos para indicar la eliminación de uno de los dos ácidos grasos, por lo tanto, no puede ser reivindicada en exclusiva por la adversa. Que, en efecto, ésta Dirección, ha concedido numerosos registros de marcas formadas por la misma terminación a nombre de diferentes propietarios y que por lo tanto CO-EXISTEN PACÍFICAMENTE en el mercado paraguayo (...)".-*

Que, en relación a la oposición planteada por **RECKITT BENCKISER LLC.** el representante de la firma **BRIL COSMÉTICOS S.A.**, se agravia y entre otros argumentos expresa: *"(...) Que, contrariamente a lo señalado por el Inferior, ésta representación entiende que entre la marca "LYSOBRIL" solicitada por mi mandante, y la marca "LYSOL" por la cual se opone la adversa legal, EXISTEN NOTORIAS DIFERENCIAs en los planos VISUAL, GRAFICO, ORTOGRÁFICO y FONÉTICO. Que, si bien las marcas en pugna utilizan una misma radical, formada por las letras "L Y S O", las terminaciones son TOTALMENTE DIFERENTES, así en el caso de la marca solicitada por mi mandante la terminación se forma con las letras "BRIL", mientras que en el caso de la marca de la oponente, la terminación se forma con las letras "SOL". Que, además, "LYSO"- es un prefijo aplicado a los diversos fosfolípidos para indicar la eliminación de uno de los dos ácidos grasos, por lo tanto, no puede ser reivindicada en exclusiva por la adversa. Que, en efecto, ésta Dirección, ha concedido numerosos registros de marcas formadas por la misma terminación a nombre de diferentes propietarios y que por lo tanto CO-EXISTEN PACÍFICAMENTE en el mercado paraguayo (...)".*----------

Que, el representante de la firma oponente **RECKITT BENCKISER LLC.**, ha contestado manifestando lo siguiente: *"(...) Desde el plano gramatical, es evidente a simple vista que ambas denominaciones no solo poseen la misma estructura gramatical compuesta de un solo elemento, sino también que de las 5 (CINCO) letras que componen la denominación registrada a nombre de mi mandante, TODAS ELLAS son reproducidas por la denominación solicitada inclusive en el mismo orden, compartiendo radicales LYSO y letra final L. (...) Desde el plano visual, el solicitante se limitó simplemente a agregar las letras "BRI" en la desinencia de la solicitud, quedando la misma en "BRIL" que a su vez coincide en la letra final "L" con la marca de mi mandante (...)".*----------

Que, el representante de la firma oponente **S.C. JOHNSON & SON, INC.**, ha contestado manifestando lo siguiente: *"(...) Cómo no podría existir posibilidad de confusión entre las marcas LYSOFORM / LYSOBRIL si las mismas comparten varias de sus letras integrantes y, por ende, una visión de conjunto extremadamente similar y evocativa una de la otra, además del hecho de que ellas se encuentran en una misma clase y de que las marcas invocadas como base gozan de los caracteres de fama y notoriedad. Es más, la solicitud de registro de la marca LYSOBRIL está acompañada de una etiqueta, la cual lejos de distinguirla de marcas preexistentes, incrementa aún más las posibilidades de que sea confundida o asociada con la afamada marca LYSOFORM Y ETIQUETA, ya que la misma utiliza elementos y características que se*

Abg. Cinthia Mariela Caballero
Directora Nacional de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Gobierno Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0176

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 727 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Centro de Pinturas y Etiqueta", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 91739/2022, SOLICITADO POR PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA.----------

Asunción, 16 ABR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional **PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA.**, contra la Resolución Nº 727 de fecha 30 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 24 de octubre de 2025 se presenta el representante convencional de **PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 727 de fecha 30 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 30 de octubre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 26 de noviembre de 2025, el representante convencional de **PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 01 de diciembre de 2025. ----------

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: La marca se encuentra incursa en la siguiente prohibición: "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: *"(...) La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea sobre alguna propiedad del producto o servicio [...] Esto es exactamente lo que ocurre con CENTRO DE PINTURAS: evoca un concepto amplio vinculado a pinturas y productos relacionados, pero no describe los servicios de venta, consultoría, administración o gestión comercial de los mismos. [...] La denominación CENTRO DE PINTURAS, aplicada a servicios de la clase 35, no es una descripción del servicio, sino que constituye una expresión con capacidad diferenciadora que cumple de forma plena la función marcaria de identificación de origen empresarial, ya que, se trata de un signo evocativo, no descriptivo. (...)"*----------

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

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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 727 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Centro de Pinturas y Etiqueta", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 91739/2022, SOLICITADO POR PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA.

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 **"Centro de Pinturas 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.

En primer lugar, vemos que la solicitud presentada busca la protección de **servicios** comprendidos en la **clase 35**, con la siguiente descripción: *"...Servicios de venta minorista de pinturas, barnices, lacas; antiherrumbres y preservantes para conservar la madera; colorantes; mordantes; resinas naturales en bruto y materiales de construcción para terceros; servicios de consultoría y administración en el área de pinturas y sus derivados; administración de empresas asociadas a la venta de pinturas, barnices, lacas, antiherrumbres y preservantes para conservar la madera; colorantes; mordantes; resinas naturales en bruto y materiales de construcción para terceros...".* En ese contexto, al analizar la denominación solicitada, **"Centro de Pinturas"** se advierte que está compuesta por dos vocablos y un artículo. Por una parte, *"Centro"* entendido como *"lugar en que se desarrolla más intensamente una actividad determinada"*[1], y por otro, el elemento *"Pinturas"*, que alude a "color o preparado para pintar u obra pintada"[2]. La combinación de estos términos da lugar a una expresión que, considerada en su conjunto, transmite de forma directa, inmediata y evidente la naturaleza y finalidad de los servicios que se pretende identificar; esto es, servicios de comercialización de pinturas y productos afines, prestados por el propio solicitante.

Al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"*[3] señalan cuanto sigue: *"(...) La razón de política pública que subyace a este motivo de denegación del registro es que no deben permitirse derechos exclusivos respecto de términos puramente descriptivos que otros comerciantes puedan necesitar utilizar en el curso de operaciones comerciales para poder operar y competir normalmente. Para ser considerado "descriptivo", un signo debe considerarse siempre en relación con los productos o servicios para los que se utilizará la marca.../...La Oficina denegará el registro de un signo por ser descriptivo si el significado del signo fuese percibido inmediatamente por el público pertinente como una información sobre los productos o servicios especificados. Tal sería el caso cuando el signo proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios.(...)".*

Que, la denominación solicitada no puede ser considerada una marca evocativa o sugestiva, sino más bien un conjunto de términos descriptivos y carentes de fuerza distintiva, que refieren de manera directa y evidente a las características funcionales del servicio. Su registro, por ende, podría afectar el interés general al otorgar a un titular el uso exclusivo de expresiones de uso común o necesarias para describir actividades similares.

Que, también resulta pertinente citar la opinión de los juristas Gladys Esther Barreiro de Módica y Carlos Alberto Módica, quienes señalan: *"(...) En cuanto al principio de distintividad, la marca tiene que tener la aptitud de distinguir el signo de otros similares. Esto es fundamental, pues de lo contrario no podría*

[1] https://dle.rae.es/centro?m=form
[2] https://dle.rae.es/pintura?m=form
[3] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 119. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/?q=propiedad-industrial/marcas/directrices

Resolución Nº 0176

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 727 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Centro de Pinturas y Etiqueta", CLASE 35, EXPEDIENTE Nº 91739/2022, SOLICITADO POR PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA.----------

funcionar como tal. Por ello, se excluye el registro de signos genéricos o descriptivos, pues los mismos no individualizan productos o servicios, es decir, no son hábiles para distinguir producto o servicio alguno de otros (...)".[1] Por consiguiente, resulta fundamental cuestionarnos: ***¿cuál sería la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su registro?***, más aún teniendo en cuenta que la denominación pretendida por la parte solicitante no cuenta con elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores comerciales, acarreando con ello un riesgo para los consumidores, a quienes podría inducir al error sobre el origen o la calidad de los servicios ofrecidos. En consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no cumple con uno de los requisitos fundamentales para su registro como marca.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la presente solicitud de registro, ésta Dirección General arriba a la conclusión de que no es viable su registro en esas condiciones, y que la misma se halla comprendida dentro de las prohibiciones establecidas en la normativa aplicable, específicamente el inc. e) del Art. 2. de la Ley 1294/98, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución Nº 727 de fecha 30 de abril de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"Centro de Pinturas y Etiqueta"**, clase 35, Expediente **Nº 91739/2022**, solicitada a nombre de **PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE**.----------

Abg. Carolina Pineda Cristaldo
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Paraguay

[1] *Barreiro de Medeiros, G.E. y Medeiros, C.A (2020) Oposición a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales. (2ª Ed. p. 148). Editorial La Ley.*

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0177

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 728 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Centro de Pinturas y Etiqueta", CLASE 02, EXPEDIENTE Nº 91746/2022, SOLICITADO POR PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA.----------

Asunción, 16 ABR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional **PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA.**, contra la Resolución Nº 728 de fecha 30 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

R E S U L T A:

Que, en fecha 24 de octubre de 2025 se presenta el representante convencional de **PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 728 de fecha 30 de abril de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 30 de octubre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 26 de noviembre de 2025, el representante convencional de **PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 01 de diciembre de 2025. ----------

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

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: La marca se encuentra incursa en la siguiente prohibición: "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: *"(...) La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea sobre alguna propiedad del producto o servicio [...] Esto es exactamente lo que ocurre con CENTRO DE PINTURAS: evoca un concepto amplio vinculado a pinturas y productos relacionados, pero no describe pintura alguna, ni su calidad, ni su función, ni su destino [...] La denominación CENTRO DE PINTURAS, aplicada a servicios de la clase 2, no es una descripción del producto, sino que constituye una expresión con capacidad diferenciadora que cumple de forma plena la función marcaria de identificación de origen empresarial, ya que, se trata de un signo evocativo, no descriptivo. (...)"*----------

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

Abg. Claudia Patricia Arrúa
Directora Nacional de Propiedad Intelectual
Decreto Nacional N° 4.011/2024

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 **"Centro de Pinturas y Etiqueta"** 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. ----------

En primer lugar, vemos que la solicitud presentada busca la protección de **productos** comprendidos en la **clase 02**, con la siguiente descripción: *"...pintura, barniz, laca; anti herrumbres y preservantes para conservar la madera; colorante; mordante; resinas naturales en bruto..."*. En ese contexto, al analizar la denominación solicitada, **"Centro de Pinturas"** se advierte que está compuesta por dos vocablos y un artículo. Por una parte, *"Centro"* entendido como *"lugar en que se desarrolla más intensamente una actividad determinada"*[1], y por otro, el elemento *"Pinturas"*, que alude a "color o preparado para pintar u obra pintada"[2]. La combinación de estos términos da lugar a una expresión que, considerada en su conjunto, transmite de forma directa, inmediata y evidente la naturaleza y finalidad de los productos que se pretende identificar; esto es, productos vinculados al rubro de las pinturas y afines.----------

Al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"*[3] señalan cuanto sigue: *"(...) La razón de política pública que subyace a este motivo de denegación del registro es que no deben permitirse derechos exclusivos respecto de términos puramente descriptivos que otros comerciantes puedan necesitar utilizar en el curso de operaciones comerciales para poder operar y competir normalmente. Para ser considerado "descriptivo", un signo debe considerarse siempre en relación con los productos o servicios para los que se utilizará la marca.../...La Oficina denegará el registro de un signo por ser descriptivo si el significado del signo fuese percibido inmediatamente por el público pertinente como una información sobre los productos o servicios especificados. Tal sería el caso cuando el signo proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios.(...)"*. ----------

Que, la denominación solicitada no puede ser considerada una marca evocativa o sugestiva, sino más bien un conjunto de términos descriptivos y carentes de fuerza distintiva, que refieren de manera directa a a los productos que se pretende comercializar. Su registro, por ende, podría afectar el interés general al otorgar a un titular el uso exclusivo de expresiones de uso común o necesarias para describir productos del mismo rubro, limitando indebidamente la libre competencia en el mercado.----------

Que, también resulta pertinente citar la opinión de los juristas Gladys Esther Bareiro de Módica y Carlos Alberto Módica, quienes señalan: *"(...) En cuanto al principio de distintividad, la marca tiene que tener la aptitud de distinguir el signo de otros similares. Esto es fundamental, pues de lo contrario no podrá funcionar como tal. Por ello, se excluye el registro de signos genéricos o descriptivos, pues los mismos no individualizan productos o servicios, es decir, no son hábiles para distinguir producto o servicio alguno de*

[1] https://dle.rae.es/contexto?text=
[2] https://dle.rae.es/pintura?m=form
[3] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 119. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/1.0/propiedad-intelectual/marcas/directrices

Abg. Diana Patricia Cantero
Directora General
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0177

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 728 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Centro de Pinturas y Etiqueta", CLASE 02, EXPEDIENTE Nº 91746/2022, SOLICITADO POR PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA.----------

otros (...)".[1] Por consiguiente, resulta fundamental cuestionarnos: ***¿cuál sería la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su registro?***, más aún teniendo en cuenta que la denominación pretendida por la parte solicitante no cuenta con elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores comerciales, acarreando con ello un riesgo para los consumidores, a quienes podría inducir al error sobre el origen o la calidad de los **productos** ofrecidos. En consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no cumple con uno de los requisitos fundamentales para su registro como marca.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la presente solicitud de registro, ésta Dirección General arriba a la conclusión de que no es viable su registro en esas condiciones, y que la misma se halla comprendida dentro de las prohibiciones establecidas en la normativa aplicable, específicamente el inc. e) del Art. 2. de la Ley 1294/98, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida.----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 728 de fecha 30 de abril de 2024 dictada por la Dirección de Marcas.----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"Centro de Pinturas y Etiqueta"**, clase 02, Expediente **N° 91746/2022**, solicitada a nombre de **PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE**.----------



[1] *Barreiro de Medina, C.E. y Medina, C.A (2020) Oposición a la solicitud de Registro. Manual de Derecho Inmaterial. (2ª Ed. p. 148). Editorial La Ley.*

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0178

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 684 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PAPA PARA CONSUMO DONDM EL ORIGINAL", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 19630/2023, SOLICITADO POR DON MARCELO S.R.L.----------

Asunción, 16 ABR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Asociados Don Mario S.A.** contra la Resolución N° 684 de fecha 09 de julio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 22 de julio de 2024 se presenta el representante convencional de **Asociados Don Mario S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 684 de fecha 09 de julio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 08 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 23 de octubre de 2024, el representante convencional de **Asociados Don Mario S.A.** expresó agravios; dictándose en fecha 26 de octubre 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 31 de enero de 2025, la representante convencional de **Don Marcelo S.R.L.** contestó la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 06 de febrero de 2025.----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Que, al realizar el cotejo de las marcas PAPA PARA CONSUMO DONDM EL ORIGINAL Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. DM y PAPAS DON MARCELO (marcas oponentes), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético. Esta dirección considera que, aunque las mismas compartan la expresión DM y PAPAS, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos para evitar el registro de la marca solicitada y tampoco afirmar que una coexistencia pacífica entre las mismas no sea posible. Que, las denominaciones en pugna utilizan la expresión "PAPA", que se ha consolidado como un término de uso común en Hispanoamérica debido a la combinación de factores lingüísticos y culturales. Su facilidad de pronunciación, economía del lenguaje, diferenciación regional, identidad cultural y difusión gastronómica han impulsado su adopción popular. Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor. Que, la marca PAPA PARA CONSUMO DONDM EL ORIGINAL Y ETIQUETA no ha realizado actos de competencia desleal, también cabe señalar que la misma cuenta con una etiqueta que 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 oponente.(...)".*----------

Resolución N° 0178

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 684 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PAPA PARA CONSUMO DONDM EL ORIGINAL", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 19630/2023, SOLICITADO POR DON MARCELO S.R.L.----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) Estas manifestaciones demuestran el poco profundo análisis del que fue objeto la presente oposición, pues en ella, aparte del registro de la marca DM Y ETIQUETA concedido en la clase 31 a favor de mi mandante, fue invocado el registro de la marca DM MAS Y ETIQUETA, también concedido a mi representada en la clase 31. Es decir, mi mandante posee una familia de marcas con la partícula DM como parte integrante ya que dicha partícula hace referencia a Don Mario, parte principal de su nombre comercial.../... Nada más alejado que estas aseveraciones pues en el caso de una de las marcas invocadas, la marca DM Y ETIQUETA de propiedad de mi principal, ella se encuentra reproducida en su totalidad dentro de la marca cuyo registro es solicitado en estos autos y, en el caso de la marca DM MAS Y ETIQUETA, la misma es parcialmente transcripta por la marca peticionada, agregando tan solo una designación genérica, como lo es la palabra PAPA, junto con designaciones descriptivas, como lo son las palabras CONSUMO y ORIGINAL, además de que ésta y la palabra DON son designaciones de uso común, incluidas en varias marcas concedidas a nombre de distintos propietarios .../... De manera que, considerado lo antedicho, el único vocablo que puede ser objeto de cotejo es DM el cual es idéntico al vocablo de las marcas de mi mandante.../... Este riesgo de asociación indeseable se verá acrecentado aún más debido al hecho de que todas las marcas en conflicto se encuentran en una misma clase, la clase 31, siendo la clase por la cual mi mandante es notoriamente reconocida por los productos que fabrica. Cabe recordar que, al tratarse de marcas en una misma clase, existe una presunción de conexión competitiva atendiendo a que los productos son intercambiables entre sí, además de que persiguen una misma finalidad, se encontrarán en el mismo mercado, perteneciendo a un mismo rubro y dirigidos a un mismo tipo de consumidor.../...la etiqueta que acompaña a la marca PAPA PARA CONSUMO DONDM EL ORIGINAL no otorga distintividad ni originalidad pues ella se limita a transcribir la denominación pedida, utilizando una tipografía ordinaria y carente de novedad. De todas maneras, debe ser considerado que la parte denominativa de una marca tiene un mayor peso que la parte figurativa a la hora del cotejo entre marcas confundibles, por lo que el valor de la etiqueta es meramente relativo (...)".*----------

Que, el solicitante entre otros argumentos, contesta: *"(...) al realizar un CORRECTO E IMPARCIAL ANALISIS del caso de autos vemos que se tratan de denominaciones completa y radicalmente diferentes y ni el más desprevenido consumidor podrá asociarlas bajo ningún punto de vista. Tanto "DM" en la clase 31 como "PAPA PARA CONSUMO DONDM EL ORIGINAL" en la clase 31 revisten caracteres propios lo suficientemente notorios como para ser distinguibles muy fácilmente. Vemos así que la marca oponente "DM" carece de los elementos distintivos suficientes para generar una confusión razonable con nuestra marca "PAPA PARA CONSUMO DONDM EL ORIGINAL", cuya denominación completa y etiqueta destacan tanto en lo gráfico como en lo conceptual. La simple coincidencia parcial de dos letras similares como lo son "DM", no puede ser considerada un factor determinante para impedir la coexistencia de ambas marcas. [...] Es importante señalar que la marca oponente "DM" se presenta de forma simplificada, sin los elementos distintivos suficientes para ser considerada como una denominación con fuerza marcaria propia. Por el contrario, nuestra marca "PAPA PARA CONSUMO DONDM EL ORIGINAL" incluye una estructura compleja y única, que combina un diseño visual llamativo con una composición denominativa claramente diferenciada. Esto lo posiciona como un signo marcario sólido y fácilmente identificable por los consumidores (...)".*----------

Abg. Daniel Pineda Centurión
Dirección General Técnica
Dirección Nacional de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0178

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 684 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PAPA PARA CONSUMO DONDM EL ORIGINAL", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 19630/2023, SOLICITADO POR DON MARCELO S.R.L.----------

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 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 **"PAPA PARA CONSUMO DONDM EL ORIGINAL" (Clase 31)** y la oponente **"DM Y ETIQUETA" (Clase 31) "DM MÁS Y ETIQUETA" (Clase 31)**, se advierte que ambas comparten la combinación de letras *"DM"*. No obstante, presentan diferencias en su impresión de conjunto, dado que la oponente contiene, en una de sus marcas registradas, un solo elemento denominativo *"DM"* y, en la otra, dos elementos *"DM MÁS"*, mientras que la marca solicitada se compone de cinco elementos *"PAPA PARA CONSUMO DONDM EL ORIGINAL"*. Aunque compartan el elemento DM, difieren en la composición y la longitud de sus denominaciones.----------

Que, la protección de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello, cabe afirmar que la protección otorgada a la marca registrada "DM Y ETIQUETA" y "DM MÁS Y ETIQUETA" se extiende al uso en conjunto del signo denominativo así presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada (las letras: D, M), razón por la cual esta dependencia administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca, aún en la misma clase, toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior.----------

Que, la diferente composición y longitud de las denominaciones analizadas genera una marcada diferencia fonética, pues genera un ritmo y una entonación claramente diferenciables para el oído promedio del consumidor. Por ende, estas particularidades otorgan a cada signo una identidad visual y auditiva propia, produciendo una percepción global diferenciada entre las marcas en conflicto.----------

PAPA PARA CONSUMO DONDM EL ORIGINAL *(marca solicitada)*, y

DM *(marca oponente)*
DM MÁS *(marca oponente)*

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. En este caso, vemos que la marca oponente cuenta en uno de sus registros con la combinación de letras en mayúsculas de color negro que por encima posee el dibujo de un sol con arcoíris de varios colores y en el siguiente registro la etiqueta se conforma de una secuencia de letras en diversos tonos (negro, verde y rojo) con dimensiones diferentes y un triángulo rojo en el lado izquierdo del logotipo. Por otra parte, la etiqueta de la marca solicitada posee una secuencia de letras en color azul y rojo, en diferentes tamaños. En síntesis, la marca solicitada contiene elementos de fantasía y al compararlas en su conjunto con las marcas oponentes son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de la otra, en todos los planos de comparación. ----------

Resolución N° 0178

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 684 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PAPA PARA CONSUMO DONDM EL ORIGINAL", CLASE 31, EXPEDIENTE Nº 19630/2023, SOLICITADO POR DON MARCELO S.R.L.

marca solicitada

PAPA PARA CONSUMO · DON DM EL ORIGINAL

marcas oponentes

DM.

DM MAS Manejo Superior para su Campo.

Que, adicionalmente, esta Dirección coinsidera 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, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución.

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que **Don Marcelo S.R.L.**(titular solicitante), ya cuenta con las siguientes marcas registradas: **"PAPA PARA CONSUMO DON DM DON MARCELO Y ETIQUETA"** clase 31 Registro Nº 624855. Es decir, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo una denominación y logotipo similar.** Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética.

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."*[2].

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.

Abg. Claudia [illegible]
Directora General (I) Interina
Dirección General Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

[1] Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción. 2013.
[2] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9ª Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 –

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0178

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 684 DE FECHA 09 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PAPA PARA CONSUMO DONDM EL ORIGINAL", CLASE 31, EXPEDIENTE Nº 19630/2023, SOLICITADO POR DON MARCELO S.R.L.

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución Nº 684 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 la marca **"PAPA PARA CONSUMO DONDM EL ORIGINAL"**, Clase 31, Expediente Nº **19630/2023**, solicitada a nombre de **DON MARCELO S.R.L.**

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula.

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0179

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 498 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FORTIRE BY DLM", Clase 35, EXPEDIENTE N° 73882/2024, SOLICITADO POR DLM S.A.----------

Asunción, 16 ABR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **Societal S.A.** contra la Resolución N° 498 de fecha 22 de mayo de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 04 de junio de 2025 se presenta la representante convencional de **Societal S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 498 de fecha 22 de mayo de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 29 de julio de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 08 de septiembre de 2025, la representante convencional de **Societal S.A.** expresó agravios; dictándose en fecha 12 de septiembre de 2025 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 24 de octubre de 2025, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 29 de octubre de 2025. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) Que, al realizar un análisis minucioso y comparativo de las marcas en controversia, se puede observar que la marca solicitada FORTIRE BY DLM y la marca oponente FORTIS-SIEMPRE+BARATO (SLOGAN) presentan diferencias significativas desde el punto de vista gramatical y fonético. A primera vista, ambas marcas están compuestas de manera distinta, lo que permite establecer una clara diferenciación entre ambas denominaciones [...] Del análisis en conjunto vemos que en su 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. [...] Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas, FORTIRE BY DLM solicitada en la Clase 35, y FORTIS - SIEMPRE + BARATO (SLOGAN) registrada en la clase 35, debido especialmente a la diferente naturaleza de los servicios protegidos por las mismas (...)".*----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) esta oposición no fue deducida en base a la denominación FORTIS - SIEMPRE + BARATO (SLOGAN), como se afirma, sino en base al elevadísimo riesgo de asociación o de confusión indirecta existentes entre las marcas en pugna. [...] Así la denominación FORTIRE BY DLM cuyo registro se solicita, es muy confundible con las marcas de mi representada [...] dado que entre ellas existen semejanzas gráficas, ortográficas, fonéticas que las vuelven muy similares y puede afirmarse que se presentan como si fueran parte de una misma familia de marcas, tal como se aprecia a continuación [...] A simple vista se observa una amplia similitud ortográfica entre las denominaciones de las marcas en pugna. La denominación principal FORTIRE de la marca solicitada es una reproducción de la denominación principal FORTIS, presente en las marcas de mi representada. La mera*

Abg. Claudia Patricia Giménez
Directora General de Asesoría
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución: 0179

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 498 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FORTIRE BY DLM", Clase 35, EXPEDIENTE N° 73882/2024, SOLICITADO POR DLM S.A.----------

sustitución de la letra S, contenida al final de la denominación principal de las marcas de mi mandante, por las letras RE en la marca solicitada, no ofrece un carácter suficiente distintivo como para constituir una nueva marca, ya que se mantuvo íntegra el resto de la estructura gramatical de la marca de mi representada. Asimismo, la inclusión del elemento BY DLM en la denominación de la marca solicitada por la parte adversa, tampoco otorga un carácter distintivo, considerando que todas las marcas de mi mandante son marcas compuestas por slogans, cuestión que refuerza aún más las similitudes de la marca solicitada con las de mi representada [...] es importante recalcar que mi mandante no posee ningún vínculo con el solicitante, y mucho menos le ha otorgado una autorización para la utilización de su marca, con lo cual no puede permitir que la misma sea registrada o utilizada por la parte adversa (...)".----------

Que, contesta el solicitante, y entre otros argumentos dice: *"(...) no existe similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y, por sobre todo fonético, sino que, al contrario de lo afirmado, ellas poseen notorias semejanzas que hacen definitivamente imposible su coexistencia. Es importante ratificar, que la marca de la oponente carece de SIMILITUD E IGUALDAD, a la marca FORTIRE BY DLM , una denominación NOVEDOSA, TOTALMENTE UNICA, con productos TOTALMENTE LIMITADOS, por lo que, resulta por demás ostensible que la marca FORTIRE BY DLM, solicitada NO constituye una imitación y menos una TRANSCRIPCION TOTAL de la marca "FORTIS -SIEMPRE +BARATO (SLOGAN)" concedida, en la clase 35 [...] En este caso, los productos son completamente distintos (cubiertas vs. supermercado). El público objetivo de FORTIRE BY DLM son consumidores de autopartes o distribuidores automotrices, mientras que FORTIS SIEMPRE MÁS BARATO se dirige al consumidor general de productos de supermercado (...)".*----------

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 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 **"FORTIRE BY DLM" (Clase 35)** y las oponentes **"FORTIS - SIEMPRE + BARATO (SLOGAN)" (Clase 35), "FORTIS MAYORISTA ATACADO Y ETIQUETA" (Clase 35), FORTIS NADIE VENDE + BARATO(SLOGAN) (Clase 35), FORTIS COMPRA MÁS - PAGA MENOS (SLOGAN) (Clase 35), FORTIS VIVÍ MEJOR - VALORIZA TU DINERO COMPRANDO AQUÍ (SLOGAN) (Clase 35), FORTIS CENTRAL MAYORISTA UN SOCIO PARA TU NEGOCIO (SLOGAN) Y ETIQUETA (Clase 35), FORTIS COMPRA MÁS, AHORRA MÁS (SLOGAN) Y ETIQUETA (Clase 35),"FORTIS AHORRA CON UN CLICK (slogan)" (Clase 35)**, se advierte que la coincidencia entre los signos en conflicto se limita exclusivamente a la raíz *"FORTI"*, el cual constituye el único componente común dentro de sus respectivas estructuras denominativas.----------

Que, desde el punto de vista fonético, las denominaciones presentan acentuaciones y sonoridades claramente disímiles. Aunque existe un grado de similitud por la raíz común, la impresión general de los signos cambia drásticamente debido a la presencia de los elementos adicionales. En consecuencia, las

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

marcas comparadas en su conjunto exhiben diferencias evidentes, relevantes y fácilmente perceptibles en cuanto a su longitud, estructura y composición gráfica, tal como se observa en el siguiente cotejo: ----------

FORTIRE BY DLM (marca solicitada), y

FORTIS - SIEMPRE + BARATO (SLOGAN)
FORTIS MAYORISTA ATACADO Y ETIQUETA
FORTIS NADIE VENDE + BARATO(SLOGAN)
FORTIS COMPRA MÁS - PAGA MENOS (SLOGAN)
FORTIS VIVÍ MEJOR - VALORIZA TU DINERO COMPRANDO AQUÍ (SLOGAN)
FORTIS CENTRAL MAYORISTA UN SOCIO PARA TU NEGOCIO (SLOGAN) Y ETIQUETA
FORTIS COMPRA MÁS, AHORRA MÁS (SLOGAN) Y ETIQUETA
FORTIS AHORRA CON UN CLICK (slogan)
(marcas oponentes)

Que, al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"* señalan cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior: CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN"[1] (...)".----------*

Que, las marcas analizadas no se leen de la misma manera por ende tampoco tendrán pronunciación semejante. Desde esta perspectiva, la coincidencia en uno de sus elementos, por sí sola, no es suficiente para generar confusión. En ese sentido, 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"*[2]. Vemos así, que el hecho de compartir un elemento, en este caso la raíz *"FORTI"*, no es suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en la presente resolución.----------

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca solicitante **"FORTIRE BY DLM"**, busca la protección de servicios de la Clase 35, especificamente de: *"...SERVICIOS DE IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN,*

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147 a 248. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/1/propiedad-industrial/marcas/directrices

[2] Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley, Asunción, 2013.

Resolución N° 0179

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 498 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FORTIRE BY DLM", Clase 35, EXPEDIENTE N° 73882/2024, SOLICITADO POR DLM S.A.----------

COMERCIALIZACION, ABASTECIMIENTO A TERCEROS, COMPRA Y VENTA DE REPUESTO PARA VEHICULOS, CUBIERTAS, LLANTAS, ACEITES DE MOTOR, AROMATIZANTES, FILTROS, CERA PARA PULIR VEHICULO, FORROS PARA VEHICULOS, PUBLICIDAD, GESTION DE NEGOCIOS COMERCIALES, ADMINISTRACION COMERCIAL...". Por su parte, la oponente es titular de diversos registros marcarios en la clase 35, referidos exclusivamente a servicios que amparan servicios de comercialización, conforme se detalla a continuación: **FORTIS - SIEMPRE + BARATO (SLOGAN) Registro N° 440928,** *Servicios de venta al detalle y mayoristas de bebidas; enlatados; productos de limpieza; artículos de supermercado en general; ferretería; accesorios de cocina, comprendidos en la clase 35 (treinta y cinco);* **FORTIS MAYORISTA ATACADO Y ETIQUETA Registro N° 436626,** *Servicios de venta al detalle y mayorista de bebidas, enlatados, productos de limpieza, artículos de supermercado en general, ferretería, accesorios de cocina;* **FORTIS NADIE VENDE + BARATO(SLOGAN) Registro N° 445038,** *Servicios de venta al detalle y mayorista de bebidas, enlatados, productos de limpieza, artículos de supermercado en general, ferretería, accesorios de cocina No se reivindica derechos exclusivos sobre slogan (Nadie vende + barato);* **FORTIS COMPRA MÁS - PAGA MENOS (SLOGAN) Registro N° 470525,** *Servicios de venta al detalle y mayorista de bebidas, enlatadas; productos de limpieza; artículos supermercado en general; ferretería; accesorios de cocina, comprendidos en la clase 35 (TREINTA Y CINCO) del Decreto Nº 8562 del año 2012;* **FORTIS VIVÍ MEJOR - VALORIZA TU DINERO COMPRANDO AQUÍ (SLOGAN) Registro N° 470572:** *Servicios de venta al detalle y mayorista de bebidas; enlatados; productos de limpieza; artículos de supermercado en general; ferretería; accesorios de cocina, comprendidos onla clase 35 (TREINTA Y CINCO) del Decreto Nº 8562 del año 2012;* **FORTIS CENTRAL MAYORISTA UN SOCIO PARA TU NEGOCIO (SLOGAN) Y ETIQUETA, Registro N° 466463,** *Servicios de Venta al detalle y mayorista de bebidas; enlatados; productos de limpieza; artículos de supermercado en general; artículos de ferretería; accesorios de cocina, comprendidos en la clase 35 (TREINTA Y CINCO) del Decreto Nº 8562 del año 2012.* **FORTIS COMPRA MÁS, AHORRA MÁS (SLOGAN) Y ETIQUETA Registro N° 484857,** *Servicios de venta al detalle y mayorista de bebidas; enlatados; productos de limpieza; artículos de supermercado en general; ferretería; accesorios de cocina comprendidos en la clase 35 (TREINTA Y CINCO) del Decreto Nº 8562 del año 2012.;* **FORTIS AHORRA CON UN CLICK (slogan) Registro N ° 595203** *Servicios de venta al detalle y mayorista, ventas por e-commerce y ventas digitales de bebidas; enlatados; productos de limpieza; artículos de supermercado; ferretería; accesorios de cocina, electrónicos y electrodomésticos, comprendidos en la clase 35 (TREINTA Y CINCO) de la Resolución Nº 80 del año 2023.* De la comparación de ambas coberturas se desprende con claridad que, si bien las marcas en conflicto se encuentran registradas en la misma clase del nomenclador internacional, la naturaleza de los servicios que distinguen carece de una conexión competitiva o comercial directa, encontrándose dirigidas, además, a públicos consumidores claramente diferenciados.----------

Que, entre las marcas oponentes 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. En consecuencia, esta dependencia administrativa concuerda con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, en la que ha declarado improcedente a la oposición planteada en autos.----------

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

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

Resolución N° 0179

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 498 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FORTIRE BY DLM", Clase 35, EXPEDIENTE Nº 73882/2024, SOLICITADO POR DLM S.A.

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
R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución Nº 498 de fecha 22 de mayo de 2025 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"FORTIRE BY DLM"**, Clase 35, Expediente Nº 73882/2024, solicitada a nombre de **DLM S.A.**

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula.



DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0180

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 499 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FORTIRE BY DLM", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 73889/2024, SOLICITADO POR DLM S.A.----------

Asunción, 16 ABR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **Societal S.A.** contra la Resolución N° 499 de fecha 22 de mayo de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 04 de junio de 2025 se presenta la representante convencional de **Societal S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 499 de fecha 22 de mayo de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 29 de julio de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 08 de septiembre de 2025, la representante convencional de **Societal S.A.** expresó agravios; dictándose en fecha 12 de septiembre de 2025 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 24 de octubre de 2025, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 29 de octubre de 2025. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) Que, al realizar un análisis minucioso y comparativo de las marcas en controversia, se puede observar que la marca solicitada FORTIRE BY DLM y la marca oponente FORTIS-SIEMPRE+BARATO (SLOGAN) presentan diferencias significativas desde el punto de vista gramatical y fonéticos. A primera vista, ambas marcas están compuestas de manera distinta, lo que permite establecer una clara diferenciación entre ambas denominaciones (...) Del análisis en conjunto vemos que en su 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. (...) Que, no existe ninguna posibilidad de confusión entre las marcas, FORTIRE BY DLM solicitada en la clase 12, y FORTIS - SIEMPRE + BARATO (SLOGAN) registrada en la clase 16, debido especialmente a la diferente naturaleza de los servicios protegidos por las mismas (...)"*----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) esta oposición no fue decidida en base a la denominación FORTIS - SIEMPRE + BARATO (SLOGAN), como se afirma, sino en base al elevadísimo riesgo de asociación o de confusión indirecta existentes entre las marcas en pugna. (...) Así la denominación FORTIRE BY DLM cuyo registro se solicita, es muy confundible con las marcas de mi representada (...) dado que entre ellas existen semejanzas gráficas, ortográficas, fonéticas que las vuelven muy similares y puede afirmarse que se presentan como si fueran parte de una misma familia de marcas, tal como se aprecia a continuación (...) A simple vista se observa una amplia similitud ortográfica entre las denominaciones de las marcas en pugna. La denominación principal FORTIRE de la marca solicitada es una reproducción de la denominación principal FORTIS, presente en las marcas de mi representada. La otra*

Resolución N° 0180

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 499 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FORTIRE BY DLM", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 73889/2024, SOLICITADO POR DLM S.A.

sustitución de la letra S, contenida al final de la denominación principal de las marcas de mi mandante, por las letras RE en la marca solicitada, no ofrece un carácter suficiente distintivo como para constituir una nueva marca, ya que se mantuvo íntegra el resto de la estructura gramatical de la marca de mi representada. Asimismo, la inclusión del elemento BY DLM en la denominación de la marca solicitada por la parte adversa, tampoco otorga un carácter distintivo, considerando que todas las marcas de mi mandante son marcas compuestas por slogans, cuestión que refuerza aún más las similitudes de la marca solicitada con las de mi representada [...] es importante recalcar que mi mandante no posee ningún vínculo con el solicitante, y mucho menos le ha otorgado una autorización para la utilización de su marca, con lo cual no puede permitir que la misma sea registrada o utilizada por la parte adversa [...]".

Que, contesta el solicitante, y entre otros argumentos dice: *"(...) Sra. Directora, la marca FORTIRE BY DLM está solicitada para la clase 12, que incluye vehículos y sus partes, como cubiertas (neumáticos), sin embargo, FORTIS SIEMPRE MÁS BARATO está registrada en la clase 35, que abarca servicios de comercio minorista, como supermercados. Según la Clasificación de Niza, estas clases son completamente distintas y no presentan una relación directa entre los productos y servicios que ofrecen [...] En este caso, los productos son completamente distintos (cubiertas vs. supermercado). El público objetivo de FORTIRE BY DLM son consumidores de autopartes o distribuidores automotrices, mientras que FORTIS SIEMPRE MÁS BARATO se dirige al consumidor general de productos de supermercado(...)".*

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 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 **"FORTIRE BY DLM" (Clase 12)** y las oponentes **"FORTIS - SIEMPRE + BARATO (SLOGAN)" (Clase 35), "FORTIS MAYORISTA ATACADO Y ETIQUETA" (Clase 35), FORTIS NADIE VENDE + BARATO(SLOGAN) (Clase 35), FORTIS COMPRA MÁS - PAGA MENOS (SLOGAN) (Clase 35), FORTIS VIVÍ MEJOR - VALORIZA TU DINERO COMPRANDO AQUÍ (SLOGAN) (Clase 35), FORTIS CENTRAL MAYORISTA UN SOCIO PARA TU NEGOCIO (SLOGAN) Y ETIQUETA (Clase 35), FORTIS COMPRA MÁS, AHORRA MÁS (SLOGAN) Y ETIQUETA (Clase 35),"FORTIS AHORRA CON UN CLICK (slogan)" (Clase 35),** se advierte que la coincidencia entre los signos en conflicto se limita exclusivamente a la raíz *"FORTI"*, el cual constituye el único componente común dentro de sus respectivas estructuras denominativas.

Que, desde el punto de vista fonético, las denominaciones presentan acentuaciones y sonoridades claramente disímiles. Aunque existe un grado de similitud por la raíz común, la impresión general de los signos cambia drásticamente debido a la presencia de los elementos adicionales. En consecuencia, las marcas comparadas en su conjunto exhiben diferencias evidentes, relevantes y fácilmente perceptibles en cuanto a su longitud, estructura y composición gráfica, tal como se observa en el siguiente cotejo:

Resolución N° 0180

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 499 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FORTIRE BY DLM", CLASE 12, EXPEDIENTE Nº 73889/2024, SOLICITADO POR DLM S.A.----------

FORTI**RE BY DLM** (marca solicitada), y

FORTI**S - SIEMPRE + BARATO (SLOGAN)**
FORTI**S MAYORISTA ATACADO Y ETIQUETA**
FORTI**S NADIE VENDE + BARATO(SLOGAN)**
FORTI**S COMPRA MÁS - PAGA MENOS (SLOGAN)**
FORTI**S VIVÍ MEJOR - VALORIZA TU DINERO COMPRANDO AQUÍ (SLOGAN)**
FORTI**S CENTRAL MAYORISTA UN SOCIO PARA TU NEGOCIO (SLOGAN) Y ETIQUETA**
FORTI**S COMPRA MÁS, AHORRA MÁS (SLOGAN) Y ETIQUETA**
FORTIS AHORRA CON UN CLICK (slogan)
(marcas oponentes)

Que, al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"*[1] señalan cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN'(...)".----------*

Que, las marcas analizadas no se leen de la misma manera por ende tampoco tendrán pronunciación semejante. Desde esta perspectiva, la coincidencia en uno de sus elementos, por sí sola, no es suficiente para generar confusión. En ese sentido, 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"*[2]. Vemos así, que el hecho de compartir un elemento, en este caso la raíz *"FORTI"*, no es suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en la presente resolución.----------

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca solicitante **"FORTIRE BY DLM"**, busca la protección de todos los **productos** de la **clase 12**, la cual comprende principalmente los vehículos y aparatos para el transporte terrestre, aéreo o acuático de personas o de mercancías. Por su parte, la oponente es titular de diversos registros marcarios en la **clase 35**, referidos exclusivamente a **servicios** que amparan servicios de comercialización, conforme se detalla a continuación: **FORTIS - SIEMPRE + BARATO (SLOGAN) Registro Nº**

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147 y 246. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/uploads/2/propiedad-industrial/marcas/directrices

[2] Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción, 2015.

Abg. Camila Paiva Custodio
Dirección General Interina
Dirección de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0180

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 499 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FORTIRE BY DLM", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 73889/2024, SOLICITADO POR DLM S.A.

440928, *Servicios de venta al detalle y mayoristas de bebidas; enlatados; productos de limpieza; artículos de supermercado en general; ferretería; accesorios de cocina, comprendidos en la clase 35 (treinta y cinco);* **FORTIS MAYORISTA ATACADO Y ETIQUETA Registro N° 436626**, *Servicios de venta al detalle y mayorista de bebidas, enlatadas, productos de limpieza, artículos de supermercado en general, ferretería, accesorios de cocina;* **FORTIS NADIE VENDE + BARATO(SLOGAN) Registro N° 445038**, *Servicios de venta al detalle y mayorista de bebidas, enlatados, productos de limpieza, artículos de supermercado en general, ferretería, accesorios de cocina No se reivindica derechos exclusivos sobre slogan (Nadie vende + barato);* **FORTIS COMPRA MÁS - PAGA MENOS (SLOGAN) Registro N° 470525**, *Servicios de venta al detalle y mayorista de bebidas, enlatadas; productos de limpieza; artículos supermercado en general; ferretería; accesorios de cocina, comprendidos en la clase 35 (TREINTA Y CINCO) del Decreto N° 8562 del año 2012;* **FORTIS VIVÍ MEJOR - VALORIZA TU DINERO COMPRANDO AQUÍ (SLOGAN) Registro N° 470572:** *Servicios de venta al detalle y mayorista de bebidas; enlatados; productos de limpieza; artículos de supermercado en general; ferretería; accesorios de cocina, comprendidos enla clase 35 (TREINTA Y CINCO) del Decreto N° 8562 del año 2012;* **FORTIS CENTRAL MAYORISTA UN SOCIO PARA TU NEGOCIO (SLOGAN) Y ETIQUETA, Registro N° 466463**, *Servicios de Venta al detalle y mayorista de bebidas; enlatados; productos de limpieza; artículos de supermercado en general; artículos de ferretería; accesorios de cocina, comprendidos en la clase 35 (TREINTA Y CINCO) del Decreto N° 8562 del año 2012.* **FORTIS COMPRA MÁS, AHORRA MÁS (SLOGAN) Y ETIQUETA Registro N° 484857**, *Servicios de venta al detalle y mayorista de bebidas; enlatados; productos de limpieza; artículos de supermercado en general; ferretería; accesorios de cocina comprendidos en la clase 35 (TREINTA Y CINCO) del Decreto N° 8562 del año 2012.;* **FORTIS AHORRA CON UN CLICK (slogan) Registro N ° 595203** *Servicios de venta al detalle y mayorista, ventas por e-commerce y ventas digitales de bebidas; enlatados; productos de limpieza; artículos de supermercado; ferretería; accesorios de cocina, electrónicos y electrodomésticos, comprendidos en la clase 35 (TREINTA Y CINCO) de la Resolución N° 80 del año 2023.* De la comparación de ambas coberturas se desprende con claridad que las marcas oponentes y la marca solicitada se encuentran solicitadas en diferentes clases del nomenclador internacional. Asimismo, la naturaleza de sus productos y servicios no poseen una conexión competitiva comercial directa y apuntan a un público consumidor completamente distinto. ——

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

Que, entre las marcas oponentes 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. En consecuencia, esta dependencia administrativa concuerda con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, en la que ha declarado improcedente a la oposición planteada en autos. ——

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0180

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 499 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FORTIRE BY DLM", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 73889/2024, SOLICITADO POR DLM S.A.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección 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
R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 499 de fecha 22 de mayo de 2025 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"FORTIRE BY DLM"**, Clase 12, Expediente N° 73889/2024, solicitada a nombre de DLM S.A.----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula.----------



DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0181

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 51 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FUEGOS ARTIFICIALES PIROFUEGOS Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 86461/2022, SOLICITADO POR ROMÁN HILDEGARD.----------

Asunción, 16 ABR 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **Román Hildegard** contra la Resolución N° 51 de fecha 20 de febrero de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 19 de marzo de 2025 se presenta el representante convencional de la firma **Román Hildegard** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 51 de fecha 20 de febrero de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 22 de mayo de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 14 de julio de 2025 el representante convencional de **Román Hildegard** expresó agravios; dictándose en fecha 21 de julio de 2025 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 08 de octubre de 2025, fue contestada la expresión de agravios por el representante convencional de la firma **Paulo Enrique Normandia Goncalves.** Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 13 de octubre de 2025. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Que, al cotejar las marcas solicitadas FUEGOS ARTIFICIALES PIROFUEGOS Y ETIQUETA y FOGOS PIROSHOW oponente, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen muy semejantes en los planos fonético, visual y conceptual lo que puede llevar tganto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción). Que, analizando las marcas en conflicto, resulta evidente que entre la marca solicitada "FUEGOS ARTIFICIALES PIROFUEGOS Y ETIQUETA" y la marca oponente "FOGOS PIROSHOW" encontramos similitudes idénticas en la denominación ya que (FOGOS PIROSHOW) traducido al español es (FUEGOS ARTIFICIALES) que el solicitante tiene inserta en la denominación solicitada provocando que dichas marcas sean muy confundibles entre sí, existiendo de esta manera el riesgo de confusión y/o asociación. Que si bien el solicitante manifiesta que no existe relación de clases, es importante mencionar que: la denominación del solicitante hace alusión a "FUEGOS ARTIFICIALES", dicho de esta manera notamos que podría acarrear confusión con los productos del oponente, teniendo en cuenta que la descripción del producto menciona: "Exclusivamente, fuegos artificiales y pirotécnicos" (...)".*

Que, el representante convencional del titular **Román Hildegard**, se agravia y entre otros argumentos expresa: *"(...) El a-quo incurre en sendos errores en la apreciación que antecede, puesto que las semejanzas existentes son mayores que las diferencias, indicios de que las marcas no son suficientemente distinguibles la una de la otra y por tanto la posibilidad de confusión con la marca registrada se encuentra presente. En*

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

Resolución N° 0181

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 51 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FUEGOS ARTIFICIALES PIROFUEGOS Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 86461/2022, SOLICITADO POR ROMÁN HILDEGARD.

efecto, no el A-quo no ha evaluado que mi mandante ha obtenido con anterioridad el registro de su marca en nuestro país, y por tanto es la legítima propietario de las misma y en el caso de autos, al tratarse de una marca que ha adquirido notoriedad en nuestro país, en adición a la protección conferida por el Art. 15, citado anteriormente, la misma requiere una protección especial, tal cual lo dispone el mismo Art. 2, en el inc. g) [...] Esto es justamente lo que se desea evitar en el presente caso, que el solicitante se aproveche del renombre de la reconocida marca "FOGOS PIROSHOW", lo que afectará directamente en el público consumidor quienes asociarán definitivamente ambas marcas por sobre todo el riesgo de que la marca solicitada provoque la dilución de la fuerza distintiva de la marca de mi mandante. [...] Por tanto, es de poca consideración que en este análisis no se ha mencionado que la denominación pretendida por el solicitante se encuentra reproducida en un 100% en la marca registrada e incluso en la misma secuencia. Resulta que las identidades son absolutas por lo que no cabe duda alguna de que la distinción entre las mismas es nula. [...] De todo lo dicho aquí, estamos seguros que el Señor Director General podrá apreciar que los principios citados en el considerando, no son cumplidos y por ende la marca "Fuegos Artificiales PIROFUEGOS" NO ES REGISTRABLE. (...)".

Que, el representante del titular **Paulo Enrique Normandia Goncalves**, contesta: *"(...) la marca solicitada "Fuegos Artificiales PIROFUEGOS Y ETIQUETA" no cuenta con los requisitos básicos que hacen factible un registro como lo son la NOVEDAD y la ORIGINALIDAD. Prueba de ello es que las marca enfrentadas resultan altamente confundibles en los planos gramatical, visual y fonético [...] Del precedente cotejo se puede apreciar la misma estructura gramatical. Además, la marca solicitada se encuentra contenida parcialmente en la marca, LO CUAL NO APORTA SUFICIENTE GRADO DE DISTINCIÓN Y NOVEDAD a la marca solicitada frente a las múltiples coincidencias que provocan la confusión entre las mismas, constituyendo lo mencionado sin lugar a dudas factores determinantes para establecer el riesgo de confusión entre esas marcas. [...] Que, de otorgarse la marca solicitada, ocasionaría un grave perjuicio a los derechos de mi principal, titular de una marca ya registrada y de concederse esta solicitud, el consumidor también se verá obviamente burlado en su buena fe, puesto que indefectiblemente pensará que los productos que el solicitante ofrece se relacionan con mi principal, por provocar la dilución de la fuerza distintiva de la marca, no siendo la coexistencia posible (...)".*

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.

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de las marcas en pugna, se advierte que el elemento similar entre la marca oponente **"FOGOS PIROSHOW" (Clase 41)** y la marca solicitada **"Fuegos Artificiales PIROFUEGOS" (Clase 13)** es la palabra *"PIRO"*, este elemento en común se encuentra en el último vocablo de la denominación, y aunque es utilizado en ambas marcas en combinación con otras palabras, al visualizarlas o pronunciarlas de forma sucesiva, se verifican las semejanzas, razón por la cual esta dependencia administrativa considera existirá el riesgo de confusión en el público consumidor pertinente. Es importante señalar que *"PIRO"* es el único elemento de fantasía en las marcas enfrentadas, también por eso toda la atención recae en esta parte del signo.

Abg. Marcelo Pinto Arrúa
Director General Interino
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0181

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 51 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FUEGOS ARTIFICIALES PIROFUEGOS Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 86461/2022, SOLICITADO POR ROMÁN HILDEGARD.----------

En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre ambas marcas:----------

Fuegos Artificiales **PIRO**FUEGOS *(marca solicitada)*
FOGOS PIROSHOW *(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 es una marca denominativa. Por su parte, la solicitud si cuenta con una etiqueta, la misma consiste en un cuadro con fondo negro, la imagen de un cohete en vez de la "I" de PIROFUEGOS, tal denominación en letras blancas y subrayada en líneas irregulares, en el margen superior la denominación FUEGOS ARTIFICIALES en letras negras y resaltado amarillo. Como se puede notar a continuación, el elemento preponderante de la etiqueta es PIROFUEGOS: ----------

marca solicitada



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 registro en la **clase 13** para la siguiente cobertura de **productos:** *"Comprende artículos de la clase 13, Exclusivamente juegos artificiales y pirotécnicos"*. Mientras que la marca solicitada pretende cobertura de los siguientes **servicios** comprendidos en la **clase 41**: *"Organización de eventos, servicios de entretenimiento"*. Fácilmente se colige que hay una relación directa entre los productos que ofrece la marca oponente: *juegos artificiales y pirotécnicos*, y los servicios que busca proteger la marca solicitada: *la organización de eventos, servicios de entretenimiento*. Esta coincidencia puede llevar fácilmente al público a pensar que ambas marcas tienen un mismo origen

Resolución N° 0181

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 51 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FUEGOS ARTIFICIALES PIROFUEGOS Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 86461/2022, SOLICITADO POR ROMÁN HILDEGARD.

empresarial o que están vinculadas de alguna manera, generando así un riesgo real de confusión.

Que, conforme se verifica en el formulario de solicitud obrante a fs. 01 de estos autos, el solicitante de la marca "**FUEGOS ARTIFICIALES PIROFUEGOS Y ETIQUETA**" **no reivindica las palabras "Fuegos Artificiales"**. Por tanto, la exclusividad solicitada se extiende a los demás elementos que componen la denominación: **PIROFUEGOS**.

Que, corresponde además realizar un análisis semántico o conceptual a fin de determinar si las marcas en cuestión poseen algún significado particular que permita diferenciarlas en la percepción del consumidor. En este sentido, debe señalarse que la denominación **"FUEGOS ARTIFICIALES PIROFUEGOS"** hace alusión directa en su denominación a *FUEGOS ARTIFICIALES* y respecto al elemento PIROFUEGOS también otorga la idea de *PIROTECNIA* y/o *FUEGOS ARTIFICIALES*; por su parte, la denominación de la marca oponente **"FOGOS PIROSHOW"** también utiliza el vocablo del idioma portugues "*FOGOS*" que significa "*FUEGOS ARTIFICIALES*" y el elemento "*PIROSHOW*" también alude a la idea de *PIROTECNIA* o *SHOW DE PIROTECNIA*. Por lo tanto, las marcas se asemejan también en el plano conceptual.

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusión más por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que *"en efecto, la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos"*. Fundamenta esta regla, en que en la mayoría de los casos, *"la confusión no es un hecho de la casualidad, sino de la intención de producir confusiones y de aprovecharse de la reputación de una marca existente y la inclusión de elementos distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el fondo la segunda puede ser una imitación de la primera"*.

Adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: *"la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)."*[1]

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 inciso "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.

[1] Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia. 2001.
[2] OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2002. 8va. Ed. Pág. 18

Resolución Nº 0181

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 51 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FUEGOS ARTIFICIALES PIROFUEGOS Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE Nº 86461/2022, SOLICITADO POR ROMÁN HILDEGARD.

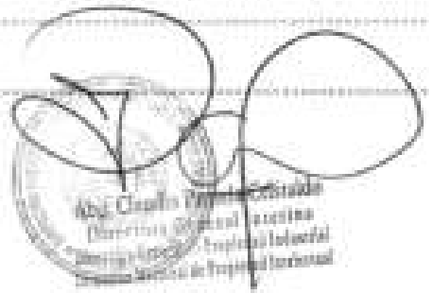
Que, en conclusión, tras el análisis precedente, vemos que existe similitud suficiente de significativa magnitud, ya que las marcas en pugna contienen elementos bastante asociables. Además, de la relación de clases existente entre las mismas. Por tanto, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección General 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 Nº 51 de fecha 20 de febrero de 2025 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"FUEGOS ARTIFICIALES PIROFUEGOS Y ETIQUETA"**, clase 41, Acta Nº **86461/2022**, solicitada a nombre de la firma **ROMÁN HILDEGARD.**

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula.



DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución: 0182

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1686 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2014, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PUKAVY", CLASE 05, EXPEDIENTE Nº 30832/2013, A NOMBRE DE ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA.----------

Asunción, 17 ABR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA.** en contra de la Resolución Nº 1686 de fecha 14 de noviembre de 2014, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 20 de junio de 2017, se presenta el representante convencional de **ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 1686 de fecha 14 de noviembre de 2014, dictada por la dirección de marcas. ----------

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

Que, en fecha 18 de diciembre de 2017, el representante convencional de **ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA.** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 08 de noviembre de 2018.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Jefatura considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas (...) Esta secretaría ha constatado la existencia de la marca "PUKAVY" amparada para la clase 44, registrada con el nº 273748 en fecha 23/11/04 a favor de COBANER S.A. 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: *"(...) siendo que la marca base del rechazo se encuentra registrada en la Clase 44, más no en la Clase 5, la protección absoluta invocada no tiene sustento jurídico alguno y no es viable. Sobre el particular hago especial hincapié en que una marca no puede registrarse para proteger indiscriminadamente cualquier mercadería, producto o servicio, la marca solo protege artículos o servicios para los que ha sido registrada (...) No obstante, con el objeto de alejar aún más toda posibilidad de confusión y a fin de dar mayor viabilidad posteriormente se presentará una adecuación (...)".*----------

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 273748 de la marca **"PUKAVY"**, **Clase 44** a nombre de **Cobaner S.A.**, venció el 23 de noviembre de 2014, y posteriormente su renovación: Registro Nº 412297 venció el 23 de noviembre de 2024, habiendo asimismo operado el vencimiento del plazo de gracia correspondiente. Igualmente, consta que la re[illegible] marca

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0182

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1686 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2014, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PUKAVY", CLASE 05, EXPEDIENTE Nº 30832/2013, A NOMBRE DE ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA.----------

cuenta con el Expediente N.º 2563521 en el cual obra un Informe de Abandono de fecha 23 de octubre de 2025, que expresa:: *"(...) Que, conforme al examen realizado en fecha, correspondiente a la solicitud de la marca individualizada más arriba, se informa cuanto sigue: Presentación extemporánea de la solicitud de renovación teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 19 de la ley de marcas(...)".*----------

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 Nº 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
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución Nº 1686 de fecha 14 de noviembre de 2014 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"PUKAVY"**, clase 05, Expediente **Nº 30832/2013**, solicitada a nombre de **ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE**.----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0183

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 447 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "RECTOR PARA LA CONTINUA PRODUCCIÓN DE CARBON", EXPEDIENTE N° 9002333, DE FECHA 29 DE ENERO DEL 2009, SOLICITADA POR V & M BRASIL S.A.----------

Asunción, 23 ABR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma **V & M BRASIL S.A**, contra la Resolución Nº 447 de fecha 25 de junio del 2018, dictada por la Dirección de Patentes, y: ----------

RESULTA:

Que, en fecha 06 de septiembre del 2018 se presenta la representante convencional de la firma **V & M BRASIL S.A.** a interponer recurso de apelación contra la Resolución Nº 447 de fecha 25 de junio del 2018, dictada por la Dirección de Patentes. ----------

Que, en fecha 13 de julio del 2018, fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior. ----------

Que, en fecha 11 de noviembre del 2019 expresa agravios la apelante. En fecha 12 de diciembre del 2025 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el expediente a la Oficina de Coordinación de Relatoría 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 ATP N° 47/2018, entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante no salvo las objeciones señaladas en la vista de Fondo N° 1 ATN N° 88/2017 de fecha 31/10/2017 y realizando el examen de fondo en base a los antecedentes encontrados, se dictamina que la solicitud desde el punto de vista del examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los artículos 3°, 7°,8°, 15° y 17° y el Art. 8° del decreto reglamentario N° 14201 de la Ley 1630/00 "De Patentes de Invenciones". Por todo lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de la solicitud, salvo mejor parecer de la Dirección General de Propiedad Industrial"(...)".*----------

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: *"(...) La solicitud PI070051-6 (D1) presentada por Vallourec es un primer depósito que se centra en la estructura de "doble tubo" de la zona de carga (1) y la zona de secado (2) del reactor. La solicitud presentada por el mismo solicitante se refiere a un reactor que difiere de la técnica anterior en que: a) la zona de carga (1) está dispuesta excentricamente con respecto a la zona de secado (2) y b) la salida de la línea de extracción de gas (23) de la zona de seaco está ubicada sutancialmente en la sección de área más grande del espacio anular (A). Estas características particulares proporcionan un mejor rendimiento al reactor, ya que reducen la velocidad de flujo de gas en el punto de extracción y consecuentemente; reducen además la resistencia al asentin (consulte página 5, líneas 18 a 21 de la solicitud PCT). Estas características no se describen en la primera solicitud PI070051-6 (D1), ni sus efectos técnicos son mencionados. Las dimensiones y proporciones ahora añadidas a la reivindicación 1 (originalmente descrita en la reivindicación 3) del reactor tampoco se describen en D1. Con relación al antecedente D2 US 5.584.970, la presente invención difiere de D2 en lo siguiente: a) la zona de carga (1) está dispuesta excéntricamente con respecto a la zona de secado (2) y b) la salida de la línea de extracción de gas (23) de la zona de secado está ubicada sustancialmente en la sección del área más grande del*

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

Resolución N° 0183

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 447 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "RECTOR PARA LA CONTINUA PRODUCCIÓN DE CARBON", EXPEDIENTE N° 9002333, DE FECHA 29 DE ENERO DEL 2009, SOLICITADA POR V & M BRASIL S.A.----------

espacio anular (A). Estas también son las mismas diferencias de la invención sobre D1. Además las dimensiones específicas definidas en la reivindicación original 3 y ahora añadidas a la reivindicación 1 no se revelan ni sugieren en D1 o D2. (...)" ----------

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° 02333/2009 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 22 de junio del 2018, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de seis (6) reivindicaciones, presentado en el expediente Nº 1821899 de fecha 03 de abril del 2018 como contestación a la vista de Fondo Nº 1 ATP N° 90/2017 de fecha 09 de noviembre del 2017 , notificada al solicitante el 29 de noviembre del 2017; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones carecen de nivel inventivo y de claridad; c) El solicitante, en su escrito de expresión de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio, con seis (6) reivindicaciones. ----------

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 14 de abril del 2026, determina que aunque las nuevas reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más clara y varias de las objeciones hechas en dictámenes anteriores fueron subsanadas, las mismas aún carecen de Nivel Inventivo por lo que NO 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: *"(...)No obstante, dichas diferencias no implican una modificación sustancial del principio técnico general de los reactores continuos de carbonización conocidos en D1 a D3, sino que constituyen variaciones de carácter geométrico orientadas a optimizar la circulación de gases dentro de un sistema ya conocido. En efecto, los tres documentos del estado de la técnica enseñan de manera consistente que la eficiencia del proceso depende en gran medida del aprovechamiento y recirculación de los gases generados durante la carbonización, así como de la correcta distribución térmica entre las distintas zonas del reactor. En este contexto, la modificación de la geometría interna del reactor, incluyendo la disposición de entradas y salidas de gases o la introducción de elementos*

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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 447 DE FECHA 25 DE JUNIO DEL 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "RECTOR PARA LA CONTINUA PRODUCCIÓN DE CARBON", EXPEDIENTE N° 9002333, DE FECHA 29 DE ENERO DEL 2009, SOLICITADA POR V & M BRASIL S.A.----------

que modifiquen el flujo, constituye una medida de diseño habitual para el experto en la materia. Desde la perspectiva de un experto en el área, es común tratar problemáticas de mejorar la eficiencia de intercambio térmico y distribución de gases en la zona de secado de un reactor continuo de carbonización. Es por ello que se considera natural realizar ajustes en la geometría del cabezal de carga y en la disposición de los conductos de extracción de gases, con el fin de mejorar la circulación interna y evitar zonas muertas o de baja transferencia térmica. Tales modificaciones, como la introducción de una configuración excéntrica o la generación de espacios anulares, forman parte del repertorio habitual de soluciones de ingeniería en el diseño de reactores de flujo continuo, en los cuales la optimización del patrón de flujo gaseoso se obtiene mediante ajustes geométricos progresivos y ensayos rutinarios. En este mismo sentido, aun cuando la presente solicitud argumenta que la configuración geométrica particular permite evitar o reducir el arrastre de aserrín por los gases extraídos desde la zona de precalentamiento, dicho efecto no puede considerarse suficiente para conferir nivel inventivo. El arrastre de partículas sólidas por corrientes gaseosas es un fenómeno bien conocido en la técnica, propio de sistemas gas-sólido, y su mitigación forma parte de los problemas habituales abordados mediante ajustes en la velocidad del gas, cambios en la sección de flujo, incorporación de zonas de expansión o modificación de la geometría interna del reactor. En consecuencia, la adopción de una configuración geométrica destinada a disminuir dicho arrastre constituye una medida previsible para el técnico en la materia, basada en principios generales de dinámica de fluidos y diseño de equipos, sin que implique la obtención de un efecto técnico inesperado ni la superación de una dificultad técnica no resuelta previamente. Por lo tanto, considerando en conjunto las enseñanzas de D1, D2 y D3, la presente solicitud deriva de manera evidente para un experto en la materia, quien, partiendo de un reactor continuo vertical con circulación de gases, como los divulgados en el estado de la técnica, podría llegar a la solución propuesta mediante simples modificaciones geométricas orientadas a optimizar la distribución del flujo gaseoso, sin requerir actividad inventiva. En consecuencia, la diferencia estructural entre la solicitud y el estado de la técnica corresponde a una optimización de diseño dentro del alcance normal de la ingeniería de reactores de carbonización continua.(...)"----------

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, CONFIRMAR la Resolución N° 447/2018 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 9002333 de fecha 29 de enero del 2009.----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 447 de fecha 25 de junio del 2018, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN N°9002333 DE FECHA 29 DE ENERO DEL 2009, SOLICITADA POR LA FIRMA V&M DO BRASIL, **"RECTOR PARA LA CONTINUA PRODUCCIÓN DE CARBON"**.----------

Art.2 º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de patente **"RECTOR PARA LA CONTINUA PRODUCCIÓN DE CARBON"**, Nº 02333/2009 de fecha 29 de enero del 2009. ----

Art.3º **NOTIFÍQUESE** por cédula.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0184

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2023-549 DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "VASOS DE ALUMINIO QUE CONTIENEN DIESTERES DICARBÓNICOS", EXPEDIENTE N° 101726/2018, DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SOLICITADA POR LANXESS DEUTSCHLAND GMBH. ----------

Asunción, 23 ABR 2024

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **LANXESS DEUTSCHLAND GMBH**, contra la Resolución N° 2023-549 de fecha 07 de julio del 2023, dictada por la Dirección de Patentes, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 15 de febrero del 2024 se presenta el representante convencional de la firma **LANXESS DEUTSCHLAND GMBH**, a interponer recurso de apelación contra la Resolución DP-RESOL Nº 2023-549 de fecha 07 de julio del 2023, dictada por la Dirección de Patentes.----------

Que, en fecha 28 de febrero del 2024, fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior. ----------

Que, en fecha 06 de agosto del 2024 expresa agravios el apelante. En fecha 22 de octubre del 2024 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el expediente a la Oficina de Coordinación de Relatoría 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° 175/2023 entre otras cosas dice: " Dado que el solicitante no salvo las objeciones señaladas en la Vista de Fondo N° 1 DP-DEL N° 322/2022 de fecha 11/10/2022, realizado el examen de fondo en base a los antecedentes encontrados y las nuevas reivindicaciones presentadas, se dictamina que la solicitud 101726/2018, desde el punto de vista técnico del examinador NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los artículos 1° y 8° de la Ley 1630/00 "De Patentes de Invenciones". Por todo lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de la presente solicitud, salvo mejor parecer de la Dirección. (...)*". ----------

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: *"(...) El documento D1 describe la esterilización de materiales perecederos con dicarbonato de dimetilo en un intervalo de temperatura específico. Además en D1 se describe que la adición y el envasado se puede aplicar en botellas, envases y latas. La diferencia técnica entre la reivindicación 1 y D1 es que se utiliza un recipiente de aluminio con un revestimiento de poliéster específico. Esta diferencia técnica crea el efecto de que los dicarbonatos de dialquilo se pueden almacenar mucho más tiempo que en recipientes de aluminio anodizado o sin revestimiento. Por lo tanto el objeto de la presente invención definida en el nuevo capítulo reivindicatorio enmendado es proporcionar un recipiente de aluminio mejorado para el transporte y almacenamiento de dicarbonato de dimetilo y/o dicarbonato de dietilo. D1 enseña a transportar carbonato de dimetilo en estado congelado para manipularlo y almacenarlo sin pérdida de su actividad biológica. Sin embargo, D1 no menciona en ninguna parte que las latas se encuentren revestidas de aluminio. El documento D2 describe el uso de dicarbonatos de dialquilo para desinfectar materiales no perecederos tales como recipientes o barriles de aluminio. En particular, el ejemplo 1 describe el uso de dicarbonato de dietilo en presencia de agua y etanol para la desinfección de un recipiente de aluminio antes de su esterilización. Incluso si D2 mencionara que los*

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

Resolución N° 0184

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2023-549 DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "VASOS DE ALUMINIO QUE CONTIENEN DIESTERES DICARBÓNICOS", EXPEDIENTE N° 101726/2018, DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SOLICITADA POR LANXESS DEUTSCHLAND GMBH.

recipientes de aluminio que han sido revestidos con poliester se pudieran desinfectar con dicarbonato de dietilo, esto no le enseña a un experto que un revestimiento de poliester especifico podría reducir la descomposición de dicarbonatos de dialquilo durante el almacenamiento y transporte. Los recipientes de aluminio mencionados en D2 solo se utilizan para el almacenamiento y envío de bebidas no para el transporte de dicarbonatos de dialquilo. El documento D3 describe un depósito ácido de batería. El ácido de la batería es una composición de LiPF6 y otros compuestos. La pared del cuerpo del depósito divulgado en D3 está provista de una película de PVC que fortalecerá la propiedad anticorrosiva del depósito de fluidos. El DMC se menciona entre otros, como uno de los posibles compuestos que se pueden utilizar en el ácido de la batería. El DMC se conoce también como carbonato de dimetilo que se puede disolver en agua. El carbonato de dimetilo se puede disolver en agua. A diferencia de esto, los compuestos de dicarbonato de dimetilo y/o dicarbonato de dietilo se descompondrá rápidamente en agua y son poco solubles en agua. Un experto no habría esperado obtener ninguna indicación a partir de D3 que pudiera ser útil para resolver el objeto subyacente de la presente invención porque D3 está dirigido al uso de un compuesto diferente con diferentes propiedades físicas. (...)"

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 Nº 101726/2018 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 27 de junio del 2023, elaborado por el examinador, en base al pliego reivindicatorio de 13 (trece) reivindicaciones, presentado en el expediente Nº 230229 de fecha 16 de enero del 2023 como contestación a la vista de Fondo Nº 1 DP-DEF 322/2022 de fecha 11 de octubre del 2022, notificada al solicitante el 27 de octubre del 2022 b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones 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° 175/2023.

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 08 de abril del 2026, determina que las reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más clara y que las objeciones hechas en

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

Resolución N° 0184

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2023-549 DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "VASOS DE ALUMINIO QUE CONTIENEN DIESTERES DICARBÓNICOS", EXPEDIENTE N° 101726/2018, DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SOLICITADA POR LANXESS DEUTSCHLAND GMBH. ----------

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 todo lo expuesto, el problema técnico planteado en la presente solicitud puede formularse como la provisión de un sistema de envasado que permita mantener la estabilidad química de los dicarbonatos de dialquilo durante períodos prolongados de almacenamiento y condiciones de transporte. Este problema no se encuentra explícitamente reconocido en los documentos del estado de la técnica, que aunque mencionan ampliamente el uso de estos compuestos como esterilizantes, no mencionan métodos o procedimientos para conservar ese compuesto de una manera efectiva. Un factor común en los documentos mencionados y en el estado de la técnica es la inestabilidad de estos compuestos por lo que recurren a técnicas como congelamiento o su disolución pocas horas antes de su uso de manera a evitar su degradación. Es por ello que se considera que la selección de un recubrimiento interno específico basado en poliéster, y en particular de composiciones poliméricas como las descritas en las reivindicaciones de la presente solicitud implican una elección técnica dirigida a minimizar las interacciones químicas entre el contenido y el envase, reduciendo así las vías de degradación del compuesto. Dado que el estado de la técnica no proporciona directamente indicaciones que se enfoquen en esta problemática, se concluye que la invención no resulta evidente para un experto del área. Se puede concluir que la solución técnica propuesta en la presente solicitud no resulta obvia frente al estado de la técnica y resuelve un problema relevante relacionado con el almacenamiento y transporte de dicarbonatos de dialquilo. Dicha solución se encuentra respaldada por un efecto técnico que evidencia las ventajas del envase reivindicado, el cual permite una mayor estabilidad y vida útil de estos compuestos, facilitando así su manipulación, almacenamiento y transporte. (...)*". ----------

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, redunda en un claro beneficio a la economía nacional[1]. ----------

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, REVOCAR la Resolución DP-RESOL. N° 2023-549 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 1101726/2018 de fecha 16 de noviembre del 2018,----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1° **REVOCAR** la Resolución DP-RESOL N° 2023-549 de fecha 07 de julio del 2023, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN N° 101726/2018 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SOLICITADA POR LA FIRMA **LANXESS DEUTSCHLAND GMBH**, BAJO LA DENOMINACIÓN **"VASOS DE ALUMINIO QUE CONTIENEN DIESTERES DICARBÓNICOS"**. ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0184

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2023-549 DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "VASOS DE ALUMINIO QUE CONTIENEN DIESTERES DICARBÓNICOS", EXPEDIENTE N° 101726/2018, DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018, SOLICITADA POR LANXESS DEUTSCHLAND GMBH. ----------

Art.2° **ORDENAR** la prosecución de trámites en la solicitud de patente **"VASOS DE ALUMINIO QUE CONTIENEN DIESTERES DICARBÓNICOS"**, Nº 101726/2018 de fecha 16 de noviembre del 2018.----------

Art.3° **NOTIFÍQUESE** por cédula.----------

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

Resolución N° 0185

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2021-453 DE FECHA 01 DE JUNIO DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA TRATAR EL VIRUS DE LA HEPATITIS C", EXPEDIENTE N° 56476/2012, DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2012, SOLICITADA POR GILEAD SCIENCE INC.

Asunción, 23 ABR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma **GILEAD SCIENCE INC.**, contra la Resolución DP-RESOL N° 2021-453 de fecha 01 de junio del 2021, dictada por la Dirección de Patentes, y;

RESULTA:

Que, en fecha 19 de octubre del 2021 se presenta la representante convencional de la firma **GILEAD SCIENCE INC.**, a interponer recurso de apelación contra la Resolución DP-RESOL N° 2021-453 de fecha 01 de junio del 2021, dictada por la Dirección de Patentes.

Que, en fecha 02 de noviembre del 2021, fue dictada la providencia que concede el recurso de apelación interpuesto, elevándose los autos al superior.

Que, en fecha 31 de julio del 2023 expresa agravios la apelante. En fecha 14 de marzo del 2024 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, como medida de mejor proveer, remitió el expediente a la Oficina de Coordinación de Relatoría 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-ATP N° 151/2021 entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante no salvo las objeciones señaladas en la vista de Fondo N° 1 DP-ATP N° 235/2020 de fecha 09/09/2020 y realizando el examen de fondo correspondiente, se dictamina que la solicitud desde el punto de vista del examinador, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los artículos 1°, 8°, 15° y 17° de la Ley 1630/00 "De Patentes de Invenciones". Por todo lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de la solicitud, salvo mejor parecer de la Dirección General de Propiedad Industrial"(...)".*

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: *"(...) Según las modificaciones anteriormente descritas y el alcance limitado de las reivindicaciones, la presente solicitud describe una composición farmacéutica que comprende una forma cristalina específica del compuesto GS-7977. Dicha composición también se caracteriza por incluir una combinación específica de excipientes. Ahora en la descripción de la solicitud se ha establecido que las composiciones farmacéuticas reivindicadas son ventajosas y útiles en el tratamiento del Virus de la Hepatitis C (VHC). Particularmente, en la página 8 de la descripción se manifiesta que: "El GS-7977 (también denominado sofosbuvir y antes denominado como PSI-7977) es un profármaco análogo nucleotido actualmente en ensayos de fase2/fase3 para el tratamiento de la infección crónica por VHC (...). Se han realizado varios ensayos clínicos de fase 2 para evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de 400mg de GS-7977 administrados durante 8 o 12 semanas con o sin ribavirina y opcionalmente peginterferón en sujetos con VHC GT1, GT2 o GT3. Los resultados de estos ensayos, junto con los resultados de estudios in vitro, revelaron varias ventajas potenciales y hasta el momento desconocidas de los regímenes de tratamiento de VHC que utilizan GS-7977 en combinación con ribavirina. Estos resultados proporcionan una base para el método y la composición que se divulgan y reivindican para el tratamiento de la infección por VHC. Teniendo en cuenta lo anterior, las composiciones*

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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2021-453 DE FECHA 01 DE JUNIO DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA TRATAR EL VIRUS DE LA HEPATITIS C", EXPEDIENTE N° 56476/2012, DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2012, SOLICITADA POR GILEAD SCIENCE INC.

farmacéuticas reivindicadas presentan las siguientes sorprendentes ventajas técnicas: La forma cristalina 6 de GS-7977, comprendida en la composición reivindicada, tiene un punto de fusión alrededor de 121°C y es sustancialmente no-higroscópica, con menos de 0.2% de absorción de humedad a temperatura ambiente y 90% de humedad relativa. Además, la Forma 6 es químicamente estable cuando se almacena en condiciones abiertas a 40°C/75% de HR durante 30 días. Las particularidades de la forma cristalina 6 de GS-7977 también permiten la incorporación en la composición farmacéutica de una gran proporción de la celulosa microcristalina en la porción intragranular . Lo anterior resulta en la reducción de la disgregación de las partículas y de la variabilidad de la composición, fomentando además un aumento en la uniformidad de contenido de los comprimidos. El compuesto GS-7977 en combinación con ribavirina mostró un volumen de sinergia de 15.3 ± 3.2% nM2, lo que indica una interacción sinérgica favorable. Un estudio de citotoxicidad que analiza el efecto combinado de GS-7977 y ribavirina mostró una variabilidad celular mayor que 85% en las concentraciones más altas de fármacos combinados. Estos hallazgos soportan el potencial de GS-7977 administrado en combinación con ribavirina para lograr un aumento de la supresión viral en comparación con la monoterapia con ribavirina o GS-7977. En primer lugar D1 se centra en la obtención de una gran variedad de derivados nucleósidos de fosforamidatos de fórmula (I) pero no proporciona ninguna enseñanza con respecto a formas cristalinas específicas de ninguno de los compuestos bajo el alcance de dicha fórmula, ni información relacionada con la forma cristalina 6 de sofosbuvir. Es más, D1 no proporciona ningún ejemplo concreto de una composición farmacéutica que los excipientes definidos en la nueva reivindicación 1 y tampoco D1 presenta ejemplos o datos concretos de evaluación farmacológica de las mismas. Junto a lo anterior D1 también falla en proporcionar información alguna sobre la distribución de los excipientes en porciones intra- y extragranulares. Por su parte el documento D2 se centra en describir la vía metabólica de los compuestos PSI-7851 y sus dos diastereoisómeros, PSI-7976 y PSI-7977. Sin embargo, no divulga en ningún lado, una composición farmacéutica de ningún tipo, y mucho menos una composición farmacéutica que comprenda la forma cristalina 6 de Sofosbuvir con i) dos porciones granulares diferentes, ii) los cinco diferentes excipientes y iii) los rangos de porcentajes específicos del compuesto cristalino y los excipientes. Teniendo en cuenta tales diferencias significativas, para poder obtener las composiciones farmacéuticas de la invención se tendría que: a) Seleccionar específicamente la forma cristalina 6 de GS-7977 (que no se encuentra divulgada en D1 y D2) b) Establecer una composición farmacéutica que incluya una porción intragranular y porción extragranular con composición y proporciones diferentes y c) Definir 5 excipientes y porcentajes específicos de los mismos a partir de un gran número de candidatos comúnmente usados en composiciones farmacéuticas y que se revelan en los documentos del arte previo (...)" ----------

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 le*

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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2021-453 DE FECHA 01 DE JUNIO DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA TRATAR EL VIRUS DE LA HEPATITIS C", EXPEDIENTE N° 56476/2012, DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2012, SOLICITADA POR GILEAD SCIENCE INC.----------

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° 56476/2012 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 20 de mayo del 2021, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de ocho (8) reivindicaciones, presentado en el expediente N° 2086397 de fecha 21 de diciembre del 2020 como contestación a la vista de Fondo N° DP-ATP N° 235/2020 de fecha 09 de septiembre del 2020, notificada al solicitante el 30 de septiembre del 2020; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado principalmente porque las reivindicaciones carecen de nivel inventivo y de claridad; c) El solicitante, en su escrito de expresión de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio, con ocho (ocho) reivindicaciones. ----------

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 16 de abril del 2026, determina que aunque las nuevas reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más clara y varias de las objeciones hechas en dictámenes anteriores fueron subsanadas, las mismas aún carecen de Nivel Inventivo por lo que NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/2000 de "*Patentes de Invenciones*" en sus Art. 1° y 8° ----------

Que el Dictamen de la Asesoría Técnica del Departamento de Relatoría de Apelación, entre otras cosas dice: *"(...) En base a todo lo expuesto anteriormente, el análisis conjunto de D1, D2 y D3 permite concluir que el principio activo PSI-7977 o sofosbuvir ya formaba parte del estado de la técnica, así como también su utilidad terapéutica en el tratamiento del virus de la hepatitis C. A su vez, la selección de una forma cristalina particular del compuesto conocido no confiere actividad inventiva a la solicitud al considerarse parte inherente al proceso de selección de formas estables de un compuesto conocido. Finalmente, la formulación farmacéutica basada en excipientes convencionales, porcentajes específicos y distribución entre porciones intragranulares y extragranulares constituye una optimización rutinaria propia del conocimiento ordinario del proceso de desarrollo galénico farmacéutico. Por consiguiente, se concluye que la formulación de la presente solicitud puede considerarse un desarrollo previsible y obvio de un principio activo ya conocido mediante técnicas convencionales de formulación y caracterización sólida. (...)"*----------

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, CONFIRMAR la Resolución DP-RESOL N° 2021-453 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 56476/2012 de fecha 28 de noviembre del 2012.----------

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

Art. 1° **CONFIRMAR** la Resolución DP-RESOL N° 2021-453 de fecha 01 de junio de 2021, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0185

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN DP-RESOL N° 2021-453 DE FECHA 01 DE JUNIO DEL 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA TRATAR EL VIRUS DE LA HEPATITIS C". EXPEDIENTE N° 56476/2012, DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2012, SOLICITADA POR GILEAD SCIENCE INC.

SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN N° 56476/2012 DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2012, SOLICITADA POR LA FIRMA GILEAD SCIENCES INC **"COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA TRATAR EL VIRUS DE LA HEPATITIS C"**.

Art.2 º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de patente **"COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA TRATAR EL VIRUS DE LA HEPATITIS C"**, Nº 56476 de fecha 28 de noviembre del 2012.

Art.3º **NOTIFÍQUESE** por cédula.

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

Resolución N° 0186

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 761 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "PROFARMACOS DE NUCLEOSIDOS 1' CARBA SUSTITUIDOS PARA TRATAMIENTO ANTIVIRAL", EXPEDIENTE N° 21088/2011, DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2011, SOLICITADA POR GILEAD SCIENCES, INC.----------

principalmente porque las reivindicaciones carecen de nivel inventivo y de claridad; c) El solicitante, en su escrito de expresión de agravios, nuevamente, presenta un nuevo pliego reivindicatorio, reduciéndose a una dos (2) reivindicaciones.----------

Posteriormente en fecha 26 de diciembre del 2021, 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 16 de septiembre del 2024, determina que aunque las nuevas reivindicaciones presentadas fueron expresadas de manera más clara y varias de las objeciones hechas en dictámenes anteriores fueron subsanadas, las mismas aún carecen de Novedad y Nivel Inventivo por lo que NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley 1630/2000 de "*Patentes de Invenciones*" en sus Art. 1°, 7° y 8°.----------

Que el Dictamen de la Asesoría Técnica del Departamento de Relatoría de Apelación, entre otras cosas dice: *"(...) En cuanto al Nivel Inventivo, para un experto en el área, sería considerado obvio la evaluación de la actividad antiviral de estos compuestos en base al estado de la técnica previamente descrita. Si ya se conocen compuestos similares o mecanismos relacionados con el tratamiento de infecciones virales, y simplemente se han realizado sustituciones ya previamente descritas en otra patente, relacionadas a la posición 1' o 3' del azúcar podría considerarse este hecho obvio. Si bien el solicitante argumenta que su contribución radica en la evaluación de la actividad antiviral de compuestos específicos, este hecho no implica necesariamente un nivel inventivo. En el campo farmacéutico y en particular en la investigación de análogos nucleosídicos, es una práctica rutinaria para un experto en la materia seleccionar estructuras contenidas dentro de una fórmula de Markush y evaluar su actividad biológica, especialmente cuando el estado de la técnica ya sugiere una aplicación terapéutica relacionada. Por lo tanto, la decisión de sintetizar compuestos específicos dentro de una gama ya anticipada por el arte previo, y someterlos a ensayos de actividad antiviral, constituye una actividad evidente para una persona versada en la materia. Esta persona, enfrentada al problema técnico de identificar nuevos agentes antivirales, contaría con motivación suficiente a partir del documento D1 para realizar tales ensayos sin ejercer una labor inventiva.(...)"*

Por lo tanto, esta Dirección General considera procedente, CONFIRMAR la Resolución N° 761/2020 dictada por la Dirección de Patentes que Rechaza la solicitud de registro de patente de la invención 21088/2011 de fecha 27 de mayo del 2011.----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 761 de fecha 27 de mayo del 2011, dictada por la Dirección de Patentes "POR EL CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE DE INVENCIÓN N°21088 DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2011, SOLICITADA POR LA FIRMA GILEAD SCIENCES, INC. **"PROFARMACOS DE NUCLEOSIDOS 1' CARBA SUSTITUIDOS PARA TRATAMIENTO ANTIVIRAL"**.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0186

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 761 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "PROFARMACOS DE NUCLEOSIDOS 1' CARBA SUSTITUIDOS PARA TRATAMIENTO ANTIVIRAL", EXPEDIENTE Nº 21088/2011, DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2011, SOLICITADA POR GILEAD SCIENCES, INC.----------

Art.2º ORDENAR el archivo de la solicitud de patente "PROFARMACOS DE NUCLEOSIDOS 1' CARBA SUSTITUIDOS PARA TRATAMIENTO ANTIVIRAL", Nº 21088 de fecha 27 de mayo del 2011. ----------

Art.3º NOTIFÍQUESE por cédula.----------

Abg. Claudia Pamela Criscuolo
Directora G[illegible] Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0186

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 761 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE PATENTES, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE PATENTE "PROFARMACOS DE NUCLEOSIDOS 1' CARBA SUSTITUIDOS PARA TRATAMIENTO ANTIVIRAL", EXPEDIENTE N° 21088/2011, DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2011, SOLICITADA POR GILEAD SCIENCES, INC.----------

Asunción, 23 ABR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma **GILEAD SCIENCES, INC.**, contra la Resolución Nº 761 de fecha 31 de diciembre del 2020, dictada por la Dirección de Patentes, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 25 de febrero del 2021 se presenta la representante convencional de la firma **GILEAD SCIENCES, INC,** a interponer recurso de apelación contra la Resolución Nº 761 de fecha 31 de diciembre del 2020, dictada por la Dirección de Patentes. ----------

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

Que, en fecha 21 de octubre del 2021 expresa agravios la apelante. En fecha 11 de marzo del 2024 se llama Autos para resolver. Esta Dirección General, en fecha 26 de marzo del 2021, como medida de mejor proveer, remitió el expediente a la Oficina de Coordinación de Relatoría 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 AT Nº 339/2020, entre otras cosas dice: "Dado que el solicitante no salvo las objeciones señaladas en la vista de Fondo Nº1 DP-ATP 21/2020 de fecha 23/01/2020, y realizando el examen de fondo en base a los antecedentes encontrados, se dictamina que la solicitud desde el punto de vista del examinado, NO CUMPLE con los requisitos de patentabilidad dispuestos en los artículos 8º, 8º, 15º y 17º de la Ley 1630/00 "De Patentes de Invenciones". Por todo lo expuesto, se recomienda el RECHAZO de la solicitud, salvo mejor parecer de la Dirección General de Propiedad Industrial"(...)".*----------

Que, el recurrente funda sus agravios en los siguientes términos: *"(...)Que el RECHAZO de la solicitud de Patente 1121088 es injusta además de ilegal e infundada por haber violado el legítimo derecho de defensa y el constitucional de peticionar a las Autoridades, pues no ha brindado a la solicitante la oportunidad de volver a modificar las reivindicaciones no aceptadas y adecuarlas a lo solicitado, y todo esto luego de pagar nueve años en tasas oficiales + estudio de fondo + reivindicaciones. Millones de guaraníes en tasas y la respuesta es el rechazo sin que se haya una segunda VISTA en ESTUDIO DE FONDO, derecho que le corresponde plenamente a mi representada. En este sentido, me permito señalar que el Solicitante no está de acuerdo con las afirmaciones hechas por la oficina y por la presente modifica las reivindicaciones simplemente con el fin de facilitar el trámite de la solicitud. El capítulo reivindicatorio se modificó como se explica a continuación: Se eliminaron las reivindicaciones 1 a 15 y 18 y 19. Se eliminó la expresión "una sal o éster farmacéuticamente aceptable del mismo" de las reivindicaciones 16 y 17. Se eliminó la expresión "un vehículo farmacéuticamente aceptable" de la reivindicación 17. Se modificó la numeración y las dependencias de las reivindicaciones considerando modificaciones mencionadas. De esta forma, el capítulo reivindicatorio tiene ahora 2 reivindicaciones que se refieren a compuestos específicos y*

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

composiciones de los mismos que se encuentran en pleno soporte en la descripción de la solicitud. En cuanto a la claridad y soporte del capítulo reivindicatorio, me permito señalar que se modificó el capítulo reivindicatorio y este ahora se refiere a 31 compuestos específicos y composiciones de los mismos, así los compuestos reivindicados están totalmente soportados por los ejemplos de la descripción (pag. 4-7). En cuanto al nivel inventivo, en ese aspecto, el Examinador de la Oficina de Patentes de Paraguay objeta el nivel inventivo de la solicitud a la luz del documento DI (WO 2009/132135 A1). Me permito señalar que el solicitante se encuentra en desacuerdo con las aseveraciones del Examinador. Así me permito señalar que las enseñanzas del documento DI, de ninguna manera anticipan ni sugieren de manera obvia los compuestos reivindicados y composiciones de los mismos con todas y cada una de las características técnicas, como se reclama en el nuevo capítulo reivindicatorio. Para apoyar mis argumentos, en primer lugar, quisiera resaltar que todos los compuestos reivindicados se caracterizan por un grupo acilo en la posición 3' de la ribosa. Dicho grupo es particularmente relevante ya que hace que los compuestos se extraigan sorprendentemente más eficazmente por el hígado y se conviertan en nucleósidos trifosfatos que su equivalentes no acilados en 3', limitando así la exposición de tejidos no diana a los profármacos. En la resolución de denegación, el examinador afirma que el documento DI presenta compuestos de fórmula I que coinciden con los compuestos de la presente solicitud, presentando los mismos sustituyentes para todas las posiciones. Con respecto a esta afirmación y aunque DI se refiere a un compuesto de carbanucleósido definido por la fórmula I de Markush con un amplio número de posibilidades para cada sustituyente, me permito enfatizar que DI no enseña una sustitución en la posición 3' de la ribosa, mucho menos una acilación en la posición 3' de la ribosa podría conducir a los efectos técnicos mencionados anteriormente, particularmente la ventaja de producir concentraciones más altas de trifosfatos de los nucleósidos en las células hepáticas infectadas por el VHC, que tratarán de manera más efectiva la infección por el VHC al inhibir selectivamente la polimerasa HCV RdRp. .....

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 Nº 21008/2011 basándose en el Dictamen Final de Fondo de fecha 02 de diciembre del 2020, elaborado por el examinador, en base al nuevo pliego reivindicatorio de diecinueve (19) reivindicaciones, presentado en el expediente Nº 2055255 de fecha 16 de septiembre del 2020 como contestación a la vista de Fondo Nº 1 DP-ATP Nº 21/2020 de fecha 23 de enero de 2020, notificada al solicitante el 24 de junio del 2020; b) El rechazo de la solicitud de patente es realizado

Ing. Claudia [illegible] Custodio
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0187

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "USO DEL RECEPTOR DE A2B ADENOSINA PARA TRATAR LA INSUFICIENCIA CARDÍACA Y LA ARRITMIA EN PACIENTES POSINFARTO DE MIOCARDIO", EXPEDIENTE Nº 16234/2012 DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2012, SOLICITADA POR GILEAD SCIENCES INC.

Asunción, 23 ABR 2026

VISTO: El informe de la Actuaria de fecha 17 de abril del 2026.

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaria de fecha 17 de abril del 2026 en su parte pertinente, reza: "(...)*También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 6 a 15 conforme lo establece el Art. 80 de la Ley Nº 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 80 de la Ley 1630/00 "DE PATENTES DE INVENCIÓN" 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 actuaria 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 Nº **16234/2012 DE 09 DE ABRIL DEL 2012, "USO DEL RECEPTOR DE A2B ADENOSINA PARA TRATAR LA INSUFICIENCIA CARDÍACA Y LA ARRITMIA EN PACIENTES POSINFARTO DE MIOCARDIO"**, no se registra pago de las anualidades Nº 6 a 15 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 Nº **16234/2012 DE 09 DE ABRIL DEL 2012, "USO DEL RECEPTOR DE A2B ADENOSINA PARA TRATAR LA INSUFICIENCIA CARDÍACA Y LA ARRITMIA EN PACIENTES POSINFARTO DE MIOCARDIO"**.

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 Nº 16234/2012.

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

Art. 1º **ORDENAR** la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Nº 16234/2012 de fecha 09 de abril del 2012 **"USO DEL RECEPTOR DE A2B ADENOSINA PARA TRATAR LA INSUFICIENCIA CARDÍACA Y LA ARRITMIA EN PACIENTES POSINFARTO DE MIOCARDIO"**, solicitada por **GILEAD SCIENCES INC**.

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0188

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER UTILIZANDO INHIBIDOR PI3K E INHIBIDOR DE LA VÍA MAPK, INCLUYENDO INHIBIDORES DE MEK RAF", EXPEDIENTE Nº 43594/2012 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SOLICITADA POR SANOFI.

Asunción, 23 ABR 2026

VISTO: El informe de la Actuaría de fecha 17 de abril del 2026.

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaría de fecha 17 de abril del 2026 en su parte pertinente, reza : "(...) *También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 5 a 15 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley Nº 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 INVENCIÓN" 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 actuaria 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 Nº **43594/2012 DE 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, "COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER UTILIZANDO INHIBIDOR PI3K E INHIBIDOR DE LA VÍA MAPK, INCLUYENDO INHIBIDORES DE MEK RAF",** no se registra pago de las anualidades Nº 5 a 15 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 inevocable 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 Nº **43594/2012 DE 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, "COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER UTILIZANDO INHIBIDOR PI3K E INHIBIDOR DE LA VÍA MAPK, INCLUYENDO INHIBIDORES DE MEK RAF"**

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 Nº 43594/2012.

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

Art. 1º **ORDENAR** la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Nº 43594/2012 de fecha 14 de septiembre del 2012 **"COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER UTILIZANDO INHIBIDOR PI3K E INHIBIDOR DE LA VÍA MAPK, INCLUYENDO INHIBIDORES DE MEK RAF"**, solicitada por **SANOFI**.

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0189

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "ANTICUERPO ANTI- αßTCR", EXPEDIENTE Nº 42759/2012 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SOLICITADA POR GENZYME CORPORATION.

Asunción, 23 ABR 2026

VISTO: El informe de la Actuaria de fecha 18 de abril del 2026.

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaria de fecha 18 de abril del 2026 en su parte pertinente, reza : "(...)*También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 8 a 15 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley Nº 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 INVENCIÓN" 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 actuaria 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 Nº **42759/2012 DE 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, "ANTICUERPO ANTI- αßTCR"**, no se registra pago de las anualidades Nº 8 a 15 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 Nº **42759/2012 DE 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, "ANTICUERPO ANTI- αßTCR"**

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 Nº 42759/2012.

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

Art. 1º **ORDENAR** la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Nº 42759/2012 de fecha 11 de septiembre del 2012 **"ANTICUERPO ANTI- αßTCR"**, solicitada por **GENZYME CORPORATION**.

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0190

POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA PATENTE "SISTEMAS Y MÉTODOS PARA FORMAR Y MANTENER UN ALTO RENDIMIENTO FRC", EXPEDIENTE Nº 53724/2012 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2012, SOLICITADA POR THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA.----------

Asunción, 23 ABR 2026

VISTO: El informe de la Actuaria de fecha 18 de abril del 2026.----------

CONSIDERANDO

Que, el informe de la Actuaria de fecha 18 de abril del 2026 en su parte pertinente, reza : "(...)*También se observa que ha vencido el plazo para el pago de las anualidades Números 13 a 14 conforme lo establece el Art. 30 de la Ley Nº 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 INVENCIÓN" 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 pleno 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 actuaria 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 Nº **53724/2012 DE 14 DE NOVIEMBRE DEL 2012, "SISTEMAS Y MÉTODOS PARA FORMAR Y MANTENER UN ALTO RENDIMIENTO FRC"**, no se registra pago de las anualidades Nº 13 a 14 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 Nº **53724/2012 DE 14 DE NOVIEMBRE DEL 2012, "SISTEMAS Y MÉTODOS PARA FORMAR Y MANTENER UN ALTO RENDIMIENTO FRC"**----------

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 Nº 53724/2012.----------

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

Art. 1º ORDENAR la caducidad en la solicitud de Patente de Invención Nº 53724/2012 de fecha 14 de noviembre del 2012 **"SISTEMAS Y MÉTODOS PARA FORMAR Y MANTENER UN ALTO RENDIMIENTO FRC"**, solicitada por **THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA**----------

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

Lic. Cinthia Patricia Castaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0191

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES Nº 2111 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2024 Y Nº 2580 DE FECHA 10 DE SETIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRAN CANI Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE Nº 47020/2023, SOLICITADO POR FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A.----------

Asunción, 24 ABR 2026

VISTO: el recurso de reconsideración y apelación interpuesto por el representante convencional de **FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A.**, contra las Resoluciones Nº 2111 de fecha 14 de diciembre de 2024 y Nº 2580 de fecha 10 de septiembre de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 18 de septiembre de 2025 se presenta el representante convencional de **FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A.** e interpone Recurso de Reconsideración y Apelación en contra de las Resoluciones Nº 2111 de fecha 14 de diciembre de 2024 y Nº 2580 de fecha 10 de septiembre de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 25 de septiembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 20 de octubre de 2025, el representante convencional de **FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A.** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 22 de octubre de 2025. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución Nº 2111 de fecha 14 de diciembre de 2024 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 Nº 220-2034820 Denominación CANNY, Clase 31 Registro 526664 Registro 526664 Titular Nutri Sul Alimento Animal Ltda. (BR). Comentario: Que ambas denominaciones son 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, la Resolución Nº 2580 de fecha 10 de septiembre de 2025, confirma la resolución antes citada diciendo: *"(...) Se advierte que, desde el punto de vista fonético, los elementos CANI/CANNY poseen una indiscutible identidad. Además aunque la presente solicitud posea el elemento GRAN el mismo resulta de carácter genérico por lo que no le aporta suficiente distintividad frente a la marca base de rechazo (...)".*------

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: *"(...) Que, en primer término, corresponde destacar que las denominaciones GRAN CANI y CANNI presentan diferencias claras en su estructura gráfica, fonética y conceptual, las cuales impiden cualquier riesgo de confusión y permiten su coexistencia pacífica en el mercado. Basta realizar un cotejo entre ambas denominaciones para advertir que difieren notoriamente en su sonoridad, apariencia visual y concepto, generando impresiones claramente distintas en el consumidor. (...) Del mismo modo, al analizar el aspecto conceptual de los signos, se advierte que ambos comparten la raíz "CAN", derivada del término canino, cuya utilización en marcas vinculadas a productos para animales es de uso común, sin que pueda ser apropiada en forma exclusiva por un solo titular. (...) Asimismo, los logotipos que acompañan cada denominación reflejan su individualidad visual,*

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

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES Nº 2111 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2024 Y N° 2580 DE FECHA 10 DE SETIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRAN CANI Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 47020/2023, SOLICITADO POR FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A.

ya que difieren en tipografía, disposición y elementos gráficos, otorgando a cada signo una identidad propia y distintiva (...)".

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, 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 **"GRAN CANI Y ETIQUETA"** y la marca base de rechazo **"CANNY"**.

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la marca solicitada **"GRAN CANI Y ETIQUETA"** y la marca antecedente **"CANNY Y ETIQUETA"** se advierte que, si bien ambas comparten ciertas letras, dichos elementos comunes resultan insuficientes para generar confusión, ya que, considerados en su conjunto y dentro de sus respectivas estructuras denominativas, configuran signos claramente diferenciables tal como se aprecia en el siguiente cotejo:

GRAN CANI *(solicitada), y*

CAN**NY** *(marca base de rechazo)*

En consecuencia, las marcas confrontadas exhiben diferencias sustanciales y perceptibles en cuanto a su longitud, estructura y composición gráfica, lo que reduce significativamente cualquier riesgo de confusión o asociación indebida en el mercado.

Que, esta Dependencia es de la textura que no se puede declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o elementos en común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi, explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto análisis de conjunto, los cuales hemos tomado en cuenta para la resolución del presente litigio, y nos permitimos transcribir a continuación: *"...**En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes integrantes separadas en forma arbitraria** (747).*[1]

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas a nombre de diversos titulares y en la misma clase, que también incluyen las letras "C-A-N"

[1] Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial LexisNexis - Abeledo Perrot. AÑO 2003.

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

como parte de su denominación. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **CANIS** clase 31, Registro N° 528351 a nombre de AGROTEC S.A.; **CANBO**, clase 31, Registro N° 551836 a nombre de RINTI S.A.; **SUPERCAN** clase 31, Registro N° 422486 a nombre de STEVIA MAYA SOUTH AMERICA S.A. Por consiguiente, además de la marca solicitante y la marca base de rechazo, existen otras marcas registradas que poseen también en sus denominaciones el elemento "CAN", lo cual demuestra la coexistencia previa y pacífica de las mismas dentro del mercado.----------

Que, ahondando en el análisis, el Dr. Gabriel Martínez Medrano, en su obra DERECHO DE MARCAS cita jurisprudencia argentina aplicable a nuestro caso "*La circunstancia de que varios registros marcarios incluyan la misma partícula en común, determina que ella caracteriza el referido elemento como débil, por lo cual quienes lo contienen tienen que tolerar la coexistencia con otros que también lo incorporen, correspondiendo realizar el cotejo con criterio benévolo, pues de lo contrario se estaría otorgando excesivo privilegio sobre un elemento insusceptible de monopolio CN Fed. Civ. y Com., Sala II, 18/06/91, Bizin, Mario.*"[1]----------

Que, de igual manera, conviene mencionar lo estipulado en el Artículo 16 de la Ley 1294/98, que dispone: "*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 consiguiente, el elemento "CAN" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debiendo ser desechado en el análisis, ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos.----------

Que, la marca solicitada presenta una etiqueta distintiva, la cual se encuentra compuesta por la denominación en tipografía estilo Sans Serif con bordes suavizados y efecto de volumen en colores blanco y amarillo. Dicha denominación se encuentra inserta dentro de una figura inversa de color rojo que emula la huella de un animal (perro), le rodea una figura irregular redona color amarillo y otra estilo línea ondulada de color rojo, todo ello sobre un fondo blanco. Por su parte, la marca antecedente posee una etiqueta que posee la denominación con una tipografía moderna, de doble contorno de tonos naranja y blanco, sobre una figura rectangular de color celeste. En conclusión, entre la marca registrada 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 mismo consumidor.----------

Marca Solicitada:



Marca Antecedente:



[1] Derecho de marcas: procedimiento administrativo de registro de marcas, registros de fondo para el examen de marcas | administración del derecho de marcas en el MERCOSUR. Martínez Medrano, Gabriel A. y Gabriela M. Scuccato. Editorial: La Roca, 2000. 367 páginas.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0191

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES Nº 2111 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2024 Y Nº 2580 DE FECHA 10 DE SETIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRAN CANI Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE Nº 47020/2023, SOLICITADO POR FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A.

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante **FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A.** ya cuenta con el registro de la marca **"GRAN CANI Y ETIQUETA"**, bajo el **Nº585166**, en la **clase 18** del nomenclador internacional para los siguientes productos: *"Collares, correas y ropa para animales; arneses para animales; correas de cuero para animales; frenos para animales; mantas para animales"*. Es decir, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido bajo la misma denominación para productos relacionados a animales, y con la cual la marca antecedente ya se encuentra coexistiendo,** lo que nos permite colegir que la solicitud en curso, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece y que también podrá coexistir pacíficamente en el mercado. ----------

Que, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de las marcas 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."*[1]. ----------

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 discrepa con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la solicitud de autos y 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** las Resoluciones N° 2111 de fecha 14 de diciembre de 2024 y N° 2580 de fecha 10 de septiembre de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"GRAN CANI Y ETIQUETA"**, clase 31. Expediente **Nº 47020/2023**, solicitada a nombre de **FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE**. ----------

Abg. Cinthia Paola Caballero
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° 0192

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES Nº 2191 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2024 Y N° 2581 DE FECHA 10 DE SETIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRAN CANI Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 47023/2023, SOLICITADO POR FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A.

correspondiendo realizar el cotejo con criterio benévolo, pues de lo contrario se estaría otorgando excesivo privilegio sobre un elemento inusceptible de monopolio CN Fed. Civ. y Com., Sala II, 18/06/91, Bizin, María."[1]

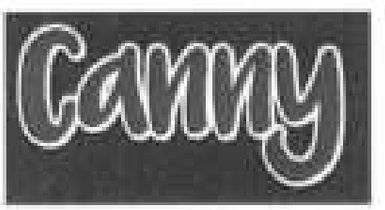
Que, siendo así, el elemento "CAN" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis, ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas 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, la marca solicitada presenta una etiqueta distintiva, la cual se encuentra compuesta por la denominación en tipografía estilo Sans Serif con bordes suavizados y efecto de volumen en colores blanco y amarillo. Dicha denominación se encuentra inserta dentro de una figura inversa de color rojo que emula la huella de un animal (perro), le rodea una figura irregular redona color amarillo y otra estilo línea ondulada de color rojo, todo ello sobre un fondo blanco. Por su parte, la marca antecedente posee una etiqueta que posee la denominación con una tipografía moderna, de doble contorno de tonos naranja y blanco, sobre una figura rectangular de color celeste. En conclusión, entre la marca registrada 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.

Marca Solicitada:



Marca Antecedente:



Que, en concordancia con lo anteriormente expuesto, 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."*[2] Así las cosas, vemos que el hecho de compartir un elemento, 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.

[1] Derecho de marcas: procedimiento administrativo de registro de marcas ; requisitos de fondo para el examen de marcas, antecedentes de marcas en el MERCOSUR. Martínez Medrano, Gabriel A. y Gabriela M. Boccasse. Ediciones La Rocca. 2000. 365 páginas.

[2] Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción. 2013.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0192

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES Nº 2191 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2024 Y N° 2581 DE FECHA 10 DE SETIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRAN CANI Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 47023/2023, SOLICITADO POR FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A.----------

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante **FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A.** ya cuenta con el registro de la marca **"GRAN CANI Y ETIQUETA"**, bajo el **N°585166**, en la clase 18 del nomenclador internacional. Es decir, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido 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 discrepa con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la solicitud de autos y considera que es un signo que posee las características necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1º **REVOCAR** las Resoluciones N° 2191 de fecha 26 de diciembre de 2024 y N° 2581 de fecha 10 de septiembre de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"GRAN CANI Y ETIQUETA"**, clase 35, Expediente **N° 47023/2023**, solicitada a nombre de **FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE**.----------

[illegible] Cristaldo
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0192

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES Nº 2191 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2024 Y N° 2581 DE FECHA 10 DE SETIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRAN CANI Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 47023/2023, SOLICITADO POR FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A.

Asunción, 24 ABR 2026

VISTO: el recurso de reconsideración y apelación interpuesto por el representante convencional de **FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A.**, contra las Resoluciones N° 2191 de fecha 26 de diciembre de 2024 y N° 2581 de fecha 10 de septiembre de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 18 de septiembre de 2025 se presenta el representante convencional de **FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A.** e interpone Recurso de Reconsideración y Apelación en contra de las Resoluciones N° 2191 de fecha 26 de diciembre de 2024 y N° 2581 de fecha 10 de septiembre de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 25 de septiembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.

Que, en fecha 20 de octubre de 2025, el representante convencional de **FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A.** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 22 de octubre de 2025.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 2581 de fecha 14 de diciembre de 2024 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 N° 220-2034820 Denominación CANNY, Clase 31 Registro 526664 Registro 526664 Titular Nutri Sul Alimento Animal Ltda. (BR). Comentario: Que ambas denominaciones son idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacifica, 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, la Resolución Nº 2580 de fecha 10 de septiembre de 2025, confirma la resolución antes citada diciendo: *"(...) Se advierte que, desde el punto de vista fonético, los elementos CANI/CANNY poseen una indiscutible identidad. Además aunque la presente solicitud posea el elemento GRAN el mismo resulta de carácter genérico por lo que no le aporta suficiente distintividad frente a la marca base de rechazo (...)".*

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: *"(...) Que, en primer término, corresponde destacar que las denominaciones GRAN CANI y CANNI presentan diferencias claras en su estructura gráfica, fonética y conceptual, las cuales impiden cualquier riesgo de confusión y permiten su coexistencia pacifica en el mercado. Basta realizar un cotejo entre ambas denominaciones para advertir que difieren notoriamente en su sonoridad, apariencia visual y concepto, generando impresiones claramente distintas en el consumidor (...) Del análisis comparativo se aprecia que las denominaciones presentan contrucciones completamente diferentes, tanto en su extensión y estructura, como en su composición ortográfica. En este sentido, "GRAN CANI" combina dos vocablos que evocan una expresión de grandeza o énfasis, mientras que "CANNY" es un UN solo término, breve y de sonoridad diferenciada, y aunque*

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

Resolución N° 0192

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES Nº 2191 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2024 Y Nº 2581 DE FECHA 10 DE SETIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRAN CANI Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 47023/2023, SOLICITADO POR FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A.----------

comparten raíz "CAN", esta palabra es de uso común en el rubro de productos o servicios para animales y no puede ser apropiada en forma exclusiva por un solo titular (...)".----------

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, 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 **"GRAN CANI Y ETIQUETA"** y la marca base de rechazo **"CANNY"**.----------

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético, se evidencia que la marca solicitada **"GRAN CANI Y ETIQUETA"** reproduce en el mismo orden, tres "C-A-N" de las cinco letras que conforman la marca antecedente **"CANNY"**, siendo la diferencia la letra "I" y el vocablo "CAN" incorporadas por la solicitante, obteniendo así una una estructura gráfica más extensa y fonética diferente. Las diferencias visuales y fonéticas se pueden observar en el siguiente cotejo: ----------

GRAN CANI *(solicitada) y*

CANNY *(marca base de rechazo)*

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, **vemos que existen otras marcas que también incluyen las letras "C-A-N" como parte de su denominación y se encuentran insertas en la misma clase donde se encuentra registrada la marca base del rechazo.** En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **CANIS** clase 31, Registro N° 528351 a nombre de AGROTEC S.A.; **CANBO**, clase 31, Registro N° 551836 a nombre de RINTI S.A.; **SUPERCAN** clase 31, Registro N° 422486 a nombee de STEVIA MAYA SOUTH AMERICA S.A.; Por consiguiente, además de la marca solicitante y la marca base de rechazo, existen otras marcas registradas que poseen también en sus denominaciones el elemento "CAN", lo cual demuestra la coexistencia previa y pacífica de las mismas dentro del mercado.----------

Que, ahondando en el análisis, el Dr. Gabriel Martínez Medrano, en su obra DERECHO DE MARCAS cita jurisprudencia argentina aplicable a nuestro caso "*La circunstancia de que varios registros marcarios incluyan la misma partícula en común, determina que ella caracteriza el referido elemento como débil, por lo cual quienes lo contienen tienen que tolerar la coexistencia con otros que también lo incorporen,*

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0193

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 552 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PLAN INTERNATIONAL", CLASE 36, EXPEDIENTE Nº 21347/2017, SOLICITADO POR PLAN INTERNATIONAL, INC.-

Asunción, 24 ABR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional **Plan International, Inc.**, contra la Resolución Nº 552 de fecha 14 de marzo de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 18 de diciembre de 2018 se presenta el representante convencional de **Plan International, Inc.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 552 de fecha 14 de marzo de 2018, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 11 de marzo de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 09 de abril de 2019, el representante convencional de **Plan International, Inc.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 31 de julio de 2019. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la 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." En consecuencia no ha lugar a lo solicitado."*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) En primer lugar, es importante resaltar a la Señora Directora General que la marca de mi mandante "PLAN INTERNACIONAL" no puede ser considerada genérica para la clase 36 siendo que la marca ya se encuentra registrada en otros países; lo cual demuestra claramente que es viable el registro de la marca en cuestión../... Es preciso acotar que la marca de mi mandante deriva del nombre del propietario Plan Internacional, Inc. el cual goza de especial protección, ya que se trata de un bien jurídico amparado especialmente por la Ley Nº 1294/98 de Marcas, que es un indicio más a tener en cuenta../... En segundo lugar, mi mandante niega categóricamente que la marca "PLAN INTERNACIONAL" sea genérica; por el contrario, "PLAN INTERNACIONAL" es una marca evocativa para la clase 36 (...)"*----------

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 Nº 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

Abg. Claudia Nuñez Grisetti
Directora General
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

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 **"PLAN INTERNATIONAL"** 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.

En primer lugar, vemos que la solicitud presentada **"PLAN INTERNATIONAL"** busca la protección de **servicios** comprendidos en la **clase 36**, con la siguiente descripción: *"...Servicios de recaudación de fondos de caridad; servicios benéficos en el campo de las donaciones monetarias; colectas; colectas benevolentes; aumento de capital; organización de contribuciones benéficas (financieras); servicios financieros para personas necesitadas, incluidos los servicios de generación de ingresos; servicios financieros y monetarios prestados por una organización benéfica; administrar y asignar un fondo de caridad, incluyendo servicios de generación de ingresos; Financiación, incluida la financiación de la investigación; servicios de crédito y préstamos; todos los productos antes mencionados relacionados con la prestación de ayuda humanitaria y la promoción de la salud, la higiene, educación, capacitación, derechos humanos, protección de la infancia, prevención y preparación para desastres y desarrollo de recursos y habilidades comunitarias; servicios de información, consultoría y asesoramiento con relación a los servicios antes mencionados..."*. En este contexto, la combinación de ambos términos genera una expresión que, en su conjunto, comunica de manera directa, inmediata y evidente la naturaleza y finalidad de los servicios que pretende distinguir. Como resultado, el consumidor medio percibirá la denominación **"PLAN INTERNATIONAL"** no como un signo capaz de identificar el origen empresarial de los servicios, sino como una descripción meramente informativa de sus características comerciales de los servicios ofrecidos por la solicitante. Por tanto, la expresión carece de la distintividad necesaria para cumplir la función identificadora propia de una marca.

Al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"* señalan cuanto sigue: *"(...) La Oficina denegará el registro de un signo por ser descriptivo si el significado del signo fuese percibido inmediatamente por el público pertinente como una información sobre los productos o servicios especificados. Tal sería el caso cuando el signo proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios. La relación entre el elemento descriptivo contenido en el signo y los productos o servicios especificados debe ser suficientemente directa, específica, concreta y comprensible para el consumidor sin necesidad de mayor reflexión. (...).* El mismo documento expresa igualmente: *"(...) La razón de política pública que subyace a este motivo de denegación del registro es que no deben permitirse derechos exclusivos respecto de términos puramente descriptivos que otros comerciantes puedan necesitar utilizar en el curso de operaciones comerciales para poder operar y competir normalmente. Para ser considerado "descriptivo", un signo debe considerarse siempre en relación con los productos o servicios para los que se utilizará la marca.../...La Oficina denegará el registro de un signo por ser descriptivo si el significado del signo fuese percibido inmediatamente por el público pertinente como una información sobre los productos o servicios especificados. Tal sería el caso cuando el signo proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios.(...)"*.

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 139. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/1.2-propiedad-industrial/marcas-directrices

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

Resolución N° 0193

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 552 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PLAN INTERNATIONAL", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 21347/2017, SOLICITADO POR PLAN INTERNATIONAL, INC.-

Por tanto, la denominación solicitada no puede ser considerada una marca evocativa o sugestiva, sino más bien un conjunto de términos descriptivos y carentes de fuerza distintiva, que refieren de manera directa y evidente a las características funcionales del servicio. Su registro, por ende, podría afectar el interés general al otorgar a un titular el uso exclusivo de expresiones de uso común o necesarias para describir actividades similares.----------

Que, también resulta pertinente citar la opinión de los juristas Gladys Esther Bareiro de Módica y Carlos Alberto Módica, quienes señalan: *"(...) En cuanto al principio de distintividad, la marca tiene que tener la aptitud de distinguir el signo de otros similares. Esto es fundamental, pues de lo contrario no podrá funcionar como tal. Por ello, se excluye el registro de signos genéricos o descriptivos, pues los mismos no individualizan productos o servicios, es decir, no son hábiles para distinguir producto o servicio alguno de otros (...)".*[1] Por consiguiente, resulta fundamental cuestionarnos: ***¿cuál sería la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su registro?***, más aún teniendo en cuenta que la denominación pretendida por la parte solicitante no cuenta con elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores comerciales, acarreando con ello un riesgo para los consumidores, a quienes podría inducir al error sobre el origen o la calidad de los servicios ofrecidos. En consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no cumple con uno de los requisitos fundamentales para su registro como marca.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la presente solicitud de registro, ésta Dirección General arriba a la conclusión de que no es viable su registro en esas condiciones, y que la misma se halla comprendida dentro de las prohibiciones establecidas en la normativa aplicable, específicamente el inc. e) del Art. 2. de la Ley 1294/98, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 552 de fecha 14 de marzo de 2018 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"PLAN INTERNATIONAL"**, Clase 36, **N° 21347/2017**, solicitada a nombre de **PLAN INTERNATIONAL, INC.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** ----------

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

[1] *Bareiro de Módica, G.E. y Módica, C.A. (2020) Oposición a la solicitud de Registro. Manual de Derecho Interlocutorio. (2ª Ed. p. 148). Editorial La Ley.*

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0194

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES Nº 1133 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2024 Y Nº 2818 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TRENDY Y ETIQUETA", CLASE 18, EXPEDIENTE Nº 25820/2023, SOLICITADO POR ADRIAN RAMON ZATEL.----------

Asunción, 24 ABR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ADRIAN RAMON ZATEL,** contra las Resoluciones Nº 1133 de fecha 22 de agosto de 2024 y Nº 2818 de fecha 26 de setiembre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 29 de noviembre de 2024 se presenta el representante convencional de **ADRIAN RAMON ZATEL,** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resoluciones Nº 1133 de fecha 22 de agosto de 2024 y Nº 2818 de fecha 26 de setiembre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 26 de setiembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 17 de octubre de 2025, el representante convencional de **ADRIAN RAMON ZATEL,** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 22 de octubre 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: Expediente 2017-177107I Denominación TRENDY CHIC BY G.B Clase 25 Registro Nº 511469 Titular Silvia Gabriela Valdes Sotoa (PY) Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacifica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores. - por lo que de conformidad al articulo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: *"(...) En primer lugar, la solicitud de mi mandante fue depositada para proteger todos los productos de la clase 18 (...) Mientras que los productos protegidos por la marca antecedente corresponden a la clase 25 (...) Partiendo de este punto, las clases de una y otra denominación no se encuentran relacionadas, por lo que no existe riesgo de confusión en el público consumidor. Otro elemento distintivo entre ambas denominaciones es la etiqueta que posee la solicitud de mi mandante, la que no será asociada a la marca señalada como antecedente ya que es una marca denominativa. (...) A todo esto, sumamos el hecho de que existen varias marcas registradas que utilizan el mismo elemento TRENDY, solo o acompañado, todas coexistiendo pacíficamente en el mercado y vigentes a nombre de terceras personas, por lo que resulta incoherente negar el registro a mi mandante(...)"*

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 Nº 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 constituir la titularidad

Abg. Claudia Pineda Encinales
Directora General
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

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. Por consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca **"TRENDY Y ETIQUETA"** Clase 18 y la marca base del rechazo **"TRENDY CHIC BY G. V."** Clase 25.----------

Que, al realizar el contraste ortográfico, fonético y conceptual entre los signos analizados en autos, se advierte que la marca solicitante reproduce de manera íntegra el vocablo inglés *"TRENDY"*, el cual constituye el elemento dominante y de mayor impacto distintivo en la marca antecedente. Este término se ubica en posición inicial, lugar donde los consumidores suelen fijar primordialmente su atención, generando así un importante grado de proximidad fonética y visual. Que, es el término *"TRENDY"* el que concentra la capacidad identificadora del origen empresarial, reforzando el riesgo de que el consumidor medio perciba los signos como pertenecientes a una misma familia marcaria o a un mismo titular.----------

TRENDY *(solicitada), y*

TRENDY CHIC BY G. V. *(marca base de rechazo)*

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada **"TRENDY"**, resulta indudablemente evocadora de la marca base del rechazo. Esto es así, ya que el elemento en común es lo suficientemente fuerte para recibir toda la atención sobre sí, asumiendo el papel principal y protagónico en la denominación. Al respecto, es importante traer a colación doctrina sobre la MOT VEDETTE: *"En muchas hipótesis resulta necesario centrar el análisis en un aspecto determinado del conjunto cuando es notorio que el mismo tiene significación superior; criterio éste que se ha aplicado tanto con referencia a las llamadas 'Mot Vedette'...". "es correcto, por tanto, valorizar la importancia o predominio de los componentes de una marca compleja a fin de precisar su elemento "decisivo" que es lógicamente el que desempeñará más cabalmente el papel de identificación comercial de los productos."*[1]----------

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 presente caso, vemos que la solicitud de registro de la marca **"TRENDY Y ETIQUETA"** pretende proteger todos **productos** de la **clase 18** la cual comprende principalmente el cuero, el cuero de imitación y ciertos productos de estos materiales. Por su parte, la marca antecedente **"TRENDY CHIC BY G. V."**, posee el registro N°511469 que distingue todos los **productos** de la **clase 25**, la que incluye principalmente las prendas de vestir, el calzado y los artículos de sombrerería para personas. En este sentido, si bien las coberturas se encuentran ubicadas en clases distintas, estas resultan claramente relacionadas en atención a la naturaleza, finalidad y canales de comercialización de los productos que identifican, los cuales suelen coincidir en los mismos puntos de venta. En consecuencia, las posibilidades de asociación entre la marca solicitada y la registrada se ven considerablemente incrementadas. Esta circunstancia genera un riesgo significativo para la distintividad de

[1] Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. LexisNexis - Abeledo-Perrot. Año 2003.

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

la marca solicitada, en la medida en que podría inducir a error o confusión al público consumidor, llevándolo a suponer, de manera equivocada, la existencia de una relación comercial o de un origen empresarial común entre los signos en conflicto.

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..."*[1].

Que, conforme a las propias expresiones vertidas por el recurrente en su escrito de expresión de agravios, existen otras marcas registradas a nivel nacional que incluyen en sus denominaciones la palabra *"trendy"*, sin embargo, todas ellas incorporan elementos adicionales distintivos o diferenciadores, que les confieren la distintividad necesaria para adquirir la condición de marca, exigencia prevista en el artículo 1 de la Ley N.° 1294/98 de Marcas.

Que, una marca debe servir como un signo distintivo que permita a los consumidores identificar de manera eficiente un producto o servicio frente a otros en el mercado. Por tanto, resulta fundamental cuestionarnos: ***¿cuál sería la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su registro?***, más aún teniendo en cuenta que la denominación pretendida por la parte solicitante no cuenta con elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores comerciales, acarreando con ello un riesgo para los consumidores, a quienes podría inducir al error sobre el origen o la calidad de los productos ofrecidos.

Que, el A-quo manifestó que la denominación solicitada incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, específicamente el Art. 6 de la Ley N° 1294/98 que dispone: *"...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. El registro solicitado podrá concederse sólo para alguno de los productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitación para determinados productos o servicios, cuando no se justifica una denegación total..."*.

Que, ahondando aún más en el análisis, 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*

Abg. Claudia Pereira Gonzalez
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° 0194

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 1133 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2024 Y N° 2818 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TRENDY Y ETIQUETA", CLASE 18, EXPEDIENTE N° 25820/2023, SOLICITADO POR ADRIAN RAMON ZATEL.

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].

Que, ésta Dirección estima que, además de la prohibición mencionada por el A-quo, la presente solicitud también se opone a lo previsto en el inc. f) del Art. 2º de la Ley N° 1294/98, el cual expresamente **prohíbe el registro de signos idénticos** o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, **cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación** con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Y, teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas.

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** las Resoluciones N° 1133 de fecha 22 de agosto de 2024 y N° 2818 de fecha 26 de septiembre de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas.

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"TRENDY Y ETIQUETA"**, Clase 18, Expediente **N° 25820/2023**, solicitada a nombre de **ADRIAN RAMON ZATEL.**

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**

Abg. Claudia Tomasa Caballero
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0195

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1149 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANTERÍA VIRGEN SERRANA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 38914/2017, SOLICITADO POR MARÍA ANGÉLICA BEDOYA SANCHEZ. ----------

Asunción, 24 ABR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **María Angélica Bedoya Sanchez** contra la Resolución N° 1149 de fecha 22 de junio de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 17 de julio de 2019 se presenta el representante convencional de **María Angélica Bedoya Sanchez** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1149 de fecha 22 de junio de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 30 de julio de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 25 de octubre de 2019, el representante convencional de **María Angélica Bedoya Sanchez** expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 29 de noviembre de 2019.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Que, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incursa en la siguiente prohibición: Art. 2 Inc. b) ...los escudos, distintivos, emblemas, nombres, palabras, letras cuyo uso corresponde al estado, las demás personas jurídicas de derecho público y las organizaciones internacionales, salvo que sean solicitados por ellas mismas". En consecuencia no ha lugar a lo solicitado.-(...)"*;----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) me siento agraviada del hecho que mi solicitud haya sido subsumida dentro de la mencionada causal por cuanto la denominación "SANTERÍA VIRGEN SERRAna escapa a cualquier intento de asimilación a un signo perteneciente al estado u otra organización.../... es de suma importancia mencionar que me fueron concedidas dos marcas con similar denominación, por lo tanto, de esta manera queda demostrado que poseo derechos adquiridos sobre la denominación en cuestión. Seguidamente indicaré las marcas concedidas a mi favor. VIRGEN SERRANA EVENTOS SOCIALES Reg. N° 463053. HOTEL VIRGEN SERRANA Reg. N° 463054. Que, en tercer lugar, es menester hacer notar al Señor Director de Marcas, que existen distintas marcas registradas con la palabra "VIRGEN" incluidas en su denominación. (...)"*.----------

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

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

Abg. Claudia Parrilli Castaldo
Directora General de Asesoría Jurídica
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0195

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1149 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANTERÍA VIRGEN SERRANA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 38914/2017, SOLICITADO POR MARÍA ANGÉLICA BEDOYA SANCHEZ. ----------

derecho a constituir una marca. 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, la marca solicitante pretende obtener cobertura en la **clase 35** del Clasificador Internacional de Niza especificamente para los siguientes **servicios**: *"Importación, exportación, comercialización y venta de artículos litúrgicos, velas, estampas, guampas, morteros (utensilios), imágenes religiosas y esculturas"*. En ese sentido, la denominación propuesta **"SANTERÍA VIRGEN SERRANA"**, se encuentra conformada por tres elementos. Por un lado, *"SANTERÍA"*[1], término genérico que puede aludir tanto a la tienda donde se venden imágenes de santos y otros objetos religiosos, como a un conjunto de creencias en los poderes de los santos y en el de su intermediario o santero. Por otra parte, la expresión "VIRGEN SERRANA"[2], utilizada culturalmente para identificar a la Virgen de Caacupé. En cuanto al término *"Serrana"*, si bien posee una connotación geográfica (aludiendo a la sierra o montaña) dicha característica no resulta apta para inducir a error ni generar confusión en el consumidor respecto del origen empresarial de los servicios. ----------

En ese sentido las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"*[3] señalan lo siguiente: *"(...) En cumplimiento de las disposiciones antes citadas, la Oficina debe denegar de oficio el registro como marca de un signo que reprodujera sin autorización los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los países de la Unión, y los signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por estos, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico. (Respecto de nombres geográficos y otros signos con connotación geográfica, véanse los rubros 3.3.11, 4.1.2 y 4.2, arriba). El artículo 2, apartado b) de la LDM y el Artículo 6ter del Convenio de París tratan de los siguientes signos de Estado y signos oficiales, en particular: •escudos de armas de los Estados, •banderas de los Estados, •otros emblemas de Estado, 17 • signos y punzones oficiales de control y garantía adoptados por los Estados, •denominaciones y siglas de organizaciones internacionales intergubernamentales, •escudos y emblemas de organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales, •banderas de organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales, •otros emblemas de organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales, •cualquier imitación heráldica de los anteriores (...)"*.----

Que, la marca **"SANTERÍA VIRGEN SERRANA Y ETIQUETA"** no reproduce ni imita ninguno de los signos mencionados, constituyendo únicamente una referencia de carácter religioso. En consecuencia, el eventual componente geográfico presente en la denominación opera como un elemento meramente simbólico y evocativo, sin aptitud para establecer una asociación concreta en la mente del consumidor acerca del origen empresarial del servicio. Por tanto, el signo solicitado cumple adecuadamente con la función distintiva exigida por el derecho marcario, sin vulnerar lo dispuesto en el artículo 2, inciso b) de la Ley N.° 1294/98.----------

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que la titular solicitante **María Angélica Bedoya Sanchez** ya cuenta con los siguientes registros de marcas: **"VIRGEN SERRANA EVENTOS SOCIALES"**, bajo el N°**463053**, en la **clase 43** del nomenclador internacional; **"HOTEL VIRGEN SERRANA"**, bajo el N°**463054**, en la **clase 43** del nomenclador internacional. Es decir, **el**

[1] https://dle.rae.es/santer%C3%ADa?m=form
[2] https://dle.rae.es/slant%C3%A1s
[3] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 140. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices

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

Resolución Nº 0195

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1149 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SANTERÍA VIRGEN SERRANA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE Nº 38914/2017, SOLICITADO POR MARÍA ANGÉLICA BEDOYA SANCHEZ.

titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo denominaciones similares, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece.

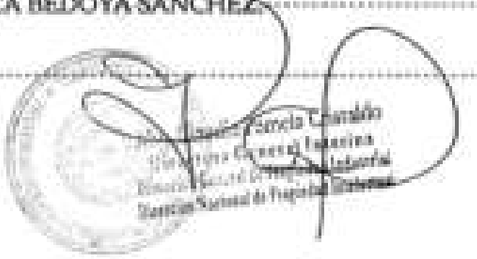
Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección General considera que la marca solicitada es un signo con características propias, cuenta con suficiente distintividad y no se encuentra incursa 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
R E S U E L V E:

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución Nº 1149 de fecha 22 de junio de 2018 dictada por la Dirección de Marcas.

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"SANTERÍA VIRGEN SERRANA Y ETIQUETA"**, Clase **35**, Expediente Nº **38914/2017**, solicitada a nombre de **MARÍA ANGÉLICA BEDOYA SANCHEZ.**

Art. 3º **NOTIFÍQUESE**



DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0196

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1209 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MY PORK Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE Nº 97639/2023, SOLICITADO POR INDUSTRIA DE CARNE KATUETE S.A. (INCKA S.A.)----------

Asunción, 24 ABR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **INDUSTRIA DE CARNE KATUETE S.A. (INCKA S.A.)**, contra la Resolución Nº 1209 de fecha 22 de mayo de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 19 de junio de 2025 se presenta el representante convencional de **INDUSTRIA DE CARNE KATUETE S.A. (INCKA S.A.)** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 1209 de fecha 22 de mayo de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 30 de junio de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 28 de julio de 2025, el representante convencional de **INDUSTRIA DE CARNE KATUETE S.A. (INCKA S.A.)** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 01 de agosto de 2025. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, la solicitud de registro de la marca MY PORK ha sido presentada para amparar los productos de la clase 29. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2015-1563834 Denominación PORK & CO Clase 29 Registro 415982 Titular Gabriel Augusto Weiberlen Duarte (PY). Comentario: Que, las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: *"(...) Que, primeramente, vengo a destacar que entre las denominaciones MY PORK y PORK & CO, existen diferencias gráficas y ortográficas que las vuelven muy disímiles, lo que permite la coexistencia pacífica entre las mismas. (...) Que, la marca base del presente rechazo está compuesta por dos palabras y un símbolo: PORK+&+CO, lo que le otorga una sonoridad y visualidad fragmentada, destacándose el uso del símbolo "&" que introduce una pausa visual y fonética. En cambio, la marca solicitada por mi mandante se compone de dos palabras: MY PORK, conformando una denominación más compacta, directa y fluida, con tan solo dos sílabas al pronunciarse. Por tanto, ambos signos presentan pronunciaciones, estructuras y percepciones claramente diferenciadas. (...) Tanto es así, que existen una cantidad de marcas registradas en la misma clase 29 y en clases relacionadas, para los mismos productos, a nombre de diferentes titulares y que a la fecha se hallan vigentes. (...)"*----------

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

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

Resolución Nº 0196

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1209 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MY PORK Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 97639/2023, SOLICITADO POR INDUSTRIA DE CARNE KATUETE S.A. (INCKA 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. 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 **"MY PORK Y ETIQUETA"** y la marca base de rechazo **"PORK & CO"**.

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro **"MY PORK Y ETIQUETA"** y la marca antecedente **"PORK & CO"**, se evidencia que las marcas analizadas comparten el vocablo *"PORK"*, siendo la diferencia los elementos adicionales incorporadas tanto por la marca solicitante *"MY"*, como por la marca registrada "&", "CO", obteniendo así ambas estructuras completamente diferentes. Desde esta perspectiva, la coincidencia inicial, por sí sola, no es suficiente para generar confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, las marcas presentan diferencias significativas tanto a nivel visual y fonético, lo que permitiría su diferenciación en el mercado.

MY PORK *(solicitada), y*

PORK **& CO** *(marca base de rechazo)*

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles."*[1]. Vemos que el hecho de compartir un signo, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución.

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos considerable o de significativa magnitud, ya que la solicitada posee una etiqueta que consiste en la denominación en mayúsculas *"MY PORK"* con una tipografía de color dorado que posee detalles y a la izquierda la figura de la cabeza de un cerdo en color rosa crema, más un círculo dorado y por encima cinco estrellas, dentro de un fondo blanco. Por otra parte, la marca antecedente cuenta con una denominación en una línea horizontal en letras mayúsculas de color negro y por encima la figura de un cerdo, dentro de un fondo blanco. En síntesis, ambas marcas contienen elementos fuertes de fantasía que las hacen diferenciarse una de la otra, que impiden su confusión.

Abg. Carlos Alberto Echeverría
Director General Técnico
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0196

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1209 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MY PORK Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 97639/2023, SOLICITADO POR INDUSTRIA DE CARNE KATUETE S.A. (INCKA S.A.)

marca solicitada

MY PORK

marca base rechazo



PORK&CO

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 analizadas se comparte el vocablo inglés *"PORK"*, existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas la marcas: **LA PORKCINA**, clase 29, Registro N° 593131 a nombre de AGROPECUARIA ITABO S.A.C.; **REAL PORK, CONECTANDO LA CADENA PRODUCTIVA (ESLOGAN)**, clase 29, Registro N° 520368 a nombre de OLEAGINOSA RAATZ S.A.; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado.

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

Que, 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 **"MY PORK Y ETIQUETA"**, bajo el N°**596403**, en la **clase 39** del nomenclador internacional. Es decir, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido 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 discrepa con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la solicitud de autos y considera que es un signo que posee las características necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida.

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0196

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1209 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MY PORK Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE Nº 97639/2023, SOLICITADO POR INDUSTRIA DE CARNE KATUETE S.A. (INCKA S.A.)

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución Nº 1209 de fecha 22 de mayo de 2025 dictada por la Dirección de Marcas.

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"MY PORK Y ETIQUETA"**, clase 29, Expediente **Nº 97639/2023**, solicitada a nombre de **INDUSTRIA DE CARNE KATUETE S.A. (INCKA S.A.)**

Art. 3º **NOTIFÍQUESE**

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

denominaciones analizadas se comparte el vocablo inglés "PORK", según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las siguientes marcas: **PORKLINE**, clase 35, Registro N° 502107 a nombre de QUIMTIA S.A.; **LA PORKCINA**, clase 29, Registro N° 593131 a nombre de AGROPECUARIA ITABO S.A.C.; **REAL PORK, CONECTANDO LA CADENA PRODUCTIVA (ESLOGAN)**, clase 29, Registro N° 520368 a nombre de OLEAGINOSA RAATZ S.A.; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de marcas similares dentro del mercado.----------

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

Que, adicionalmente, 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."*[1]. Vemos que el hecho de compartir un signo, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos que serán analizados en conjunto en la presente resolución.----------

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante actual ya cuenta con el registro de la marca **"MY PORK Y ETIQUETA"**, bajo el N°**596403**, en la **clase 39** del nomenclador internacional. Es decir, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido 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 discrepa con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la solicitud de autos y considera que es un signo que posee las características necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida.----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0197

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1211 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MY PORK Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 97641/2023, SOLICITADO POR INDUSTRIA DE CARNE KATUETE S.A. (INCKA S.A.)----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1211 de fecha 22 de mayo de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"MY PORK Y ETIQUETA"**, clase 35, Expediente **N° 97641/2023**, solicitada a nombre de **INDUSTRIA DE CARNE KATUETE S.A. (INCKA S.A.)**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE**.----------

Abg. Claudia Valeria Giménez
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0197

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1211 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MY PORK Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE Nº 97641/2023, SOLICITADO POR INDUSTRIA DE CARNE KATUETE S.A. (INCKA S.A.)

Asunción, 24 ABR 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **INDUSTRIA DE CARNE KATUETE S.A. (INCKA S.A.)**, contra la Resolución Nº 1211 de fecha 22 de mayo de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 19 de junio de 2025 se presenta el representante convencional de **INDUSTRIA DE CARNE KATUETE S.A. (INCKA S.A.)** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 1211 de fecha 22 de mayo de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 30 de junio de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.

Que, en fecha 28 de julio de 2025, el representante convencional de **INDUSTRIA DE CARNE KATUETE S.A. (INCKA S.A.)** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 01 de agosto 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: Expediente 2017-1705828 Denominación PARAGUAY PORK S.A. Clase 35 Registro 340167 Titular Paraguay Pork S.a. (PY). Comentario: Que, las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores,, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".*

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: *"(...) Que, primeramente, vengo a destacar que entre las denominaciones MY PORK y PARAGUAY PORK S.A., existen diferencias gráficas y ortográficas que las vuelven muy disímiles, lo que permite la coexistencia pacífica entre las mismas, [...] Desde el punto de vista fonético, MY PORK es una marca breve, directa y de fácil recordación. En cambio, PARAGUAY PORK S.A. incorpora el nombre geográfico del país y la sigla "S.A", indicando el tipo societario, lo cual sugiere un nombre comercial o razón social más que una marca de fantasía. Desde el punto de vista visual, las denominaciones no resultan confundibles, y su percepción por parte del consumidor se da con claridad, en contextos distintos y con objetivos comerciales diferentes [...] Tanto es así, que existen una cantidad de marcas registradas en clases relacionadas, para los mismos productos, a nombre de diferentes titulares y que a la fecha se hallan vigentes. (...)"*

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 Nº 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas

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

restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca **"MY PORK Y ETIQUETA"** y la marca base de rechazo **"PARAGUAY PORK S.A."**.

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro **"MY PORK Y ETIQUETA"** y la marca antecedente **"PARAGUAY PORK S.A."**, se evidencia que las marcas comparten el vocablo *"PORK"*, siendo la diferencia los elementos adicionales incorporadas tanto por la marca solicitante *"MY"*, como por la marca registrada "PARAGUAY", "S.A.", obteniendo así ambas estructuras completamente distintas. Desde esta perspectiva, la coincidencia inicial, por sí sola, no es suficiente para generar confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, las marcas presentan diferencias significativas tanto a nivel visual y fonético, lo que permitiría su diferenciación en el mercado.

MY PORK *(solicitada), y*

PARAGUAY PORK **S.A.** *(marca base de rechazo)*

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. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos considerable o de significativa magnitud, ya que la marca antecedente no posee etiqueta, mientras que la solicitada posee una etiqueta que consiste en la denominación en mayúsculas *"MY PORK"* con una tipografía de color dorado que posee detalles y a la izquierda la figura de la cabeza de un cerdo en color rosa crema, más un círculo dorado y por encima cinco estrellas, dentro de un fondo blanco. En síntesis, la marca solicitada contiene elementos fuertes de fantasía que le otorga la distintividad necesaria para su diferenciación en el mercado.

marca solicitada	marca base rechazo
	*denominativa*

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado y en clases relacionadas. Si bien es cierto que entre las

Abg. Claudia [illegible]
Directora General [illegible]
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0198

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1210 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MY PORK Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 97640/2023, SOLICITADO POR INDUSTRIA DE CARNE KATUETE S.A. (INCKA S.A.)

Asunción, 24 ABR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **INDUSTRIA DE CARNE KATUETE S.A. (INCKA S.A.)**, contra la Resolución Nº 1210 de fecha 22 de mayo de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y;

R E S U L T A :

Que, en fecha 19 de junio de 2025 se presenta el representante convencional de **INDUSTRIA DE CARNE KATUETE S.A. (INCKA S.A.)** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 1210 de fecha 22 de mayo de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 30 de junio de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.

Que, en fecha 28 de julio de 2025, el representante convencional de **INDUSTRIA DE CARNE KATUETE S.A. (INCKA S.A.)** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 01 de agosto de 2025.

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

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 2014-1424537 Denominación PORKY'S Clase 43 Registro 425726 Titular Margareta Hnatek (PY). Comentarios: Que, las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".*

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: *"(...) Que, primeramente, vengo a destacar que entre las denominaciones MY PORK y PORKY'S, existen diferencias gráficas y ortográficas que las vuelven muy disímiles, lo que permite la coexistencia pacífica entre las mismas. [...] Así, apreciadas globalmente, ambas marcas presentan diferencias estructurales, fonéticas y conceptuales claras, lo cual descarta la posibilidad de confusión o asociación indebida en el consumidor medio [...] Tanto es así, que existen una cantidad de marcas registradas en la misma clase 43 y en clases relacionadas, para los mismos productos, a nombre de diferentes titulares y que a la fecha se hallan vigentes. (...)"*

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.

Abg. Claudia Pereira Castaldo
Dirección General Jurídica
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución Nº 0198

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1210 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MY PORK Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE Nº 97640/2023, SOLICITADO POR INDUSTRIA DE CARNE KATUETE S.A. (INCKA S.A.)

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca **"MY PORK Y ETIQUETA"** y la marca base de rechazo **"PORKY'S"**.

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro **"MY PORK Y ETIQUETA"** y la marca antecedente **"PORKY'S"**, se evidencia que las marcas comparten el vocablo *"PORK"*, siendo la diferencia los elementos adicionales incorporadas tanto por la marca solicitante *"MY"*, como por la marca registrada *"Y-'-S"*, obteniendo así ambas estructuras completamente diferentes. Desde esta perspectiva, la coincidencia inicial, por sí sola, no es suficiente para generar confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, las marcas presentan diferencias significativas tanto a nivel visual y fonético, lo que permitiría su diferenciación en el mercado.

MY PORK *(solicitada), y*

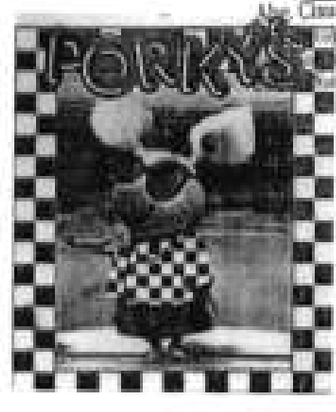
PORKY'S *(marca base de rechazo)*

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. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos considerable o de significativa magnitud, ya que la solicitada posee una etiqueta que consiste en la denominación en mayúsculas *"MY PORK"* con una tipografía de color dorado que posee detalles y a la izquierda la figura de la cabeza de un cerdo en color rosa crema, más un círculo dorado y por encima cinco estrellas, dentro de un fondo blanco. Por otra parte, la marca antecedente cuenta con una denominación con tipografía tipo burbuja (bubble letter) y por debajo posee una figura animada de un cerdo con lentes y ropa, le rodea un marco a cuadros. En síntesis, ambas marcas contienen elementos fuertes de fantasía que las hacen diferenciarse una de la otra, que impiden su confusión.

marca solicitada

MY PORK

marca base rechazo



Resolución N° 0198

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1210 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MY PORK Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 97640/2023, SOLICITADO POR INDUSTRIA DE CARNE KATUETE S.A. (INCKA S.A.)

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

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante actual ya cuenta con el registro de la marca **"MY PORK Y ETIQUETA"**, bajo el N°**596403**, en la **clase 39** del nomenclador internacional. Es decir, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido 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 discrepa con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la solicitud de autos y considera que es un signo que posee las características necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida.

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1210 de fecha 22 de mayo de 2025 dictada por la Dirección de Marcas.

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"MY PORK Y ETIQUETA"**, clase 43, Expediente **N° 97640/2023**, solicitada a nombre de **INDUSTRIA DE CARNE KATUETE S.A. (INCKA S.A.)**

Art. 3º NOTIFÍQUESE.

Abg. Blanca Romero Centurión
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0199

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 428 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HEALTHNUT", CLASE 30, EXPEDIENTE Nº 32556/2017, SOLICITADO POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.·····

Asunción, 24 ABR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.,** contra la Resolución Nº 428 de fecha 05 de marzo de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y; ····

RESULTA:

Que, en fecha 19 de septiembre de 2018 se presenta el representante convencional de **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 428 de fecha 05 de marzo de 2018, dictada por la Dirección de Marcas.·····

Que, en fecha 27 de octubre de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.·····

Que, en fecha 29 de noviembre de 2018, el representante convencional de **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 08 de abril de 2019. ·····

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta jefatura considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. 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: *"(...) En primer lugar, es importante resaltar al Señor Director General que la marca de mi mandante "HEALTHNUT" no puede ser considerada genérica para la clase 30 siendo que la marca ya se encuentra registrada en otros países; lo cual demuestra claramente que es viable el registro de la marca en cuestión .../.... note el Señor Director General de la Propiedad Industrial que mi mandante niega categóricamente que la marca "HEALTHNUT" sea genérica; por el contrario, la misma es una marca evocativa para los productos de la clase 30 y en consecuencia no puede considerarse incursa en la prohibición del Art. 2 de la Ley Nro. 1294 de Marcas.../... Asimismo, creemos que "HEALTHNUT" es una marca inherentemente distintiva y no es ni descriptiva ni genérica para la Clase 30(...)"*,·····

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 Nº 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 capacidad

Abg. Carlos Fabián Cristaldo
Director General Interino
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

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 **"HEALTHNUT"** resulta genérica o descriptiva 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, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para **productos** comprendidos en la **clase 30** del nomenclador internacional, bajo la siguiente descripción: *"Todos los artículos de la clase 30 (TREINTA) del Decreto Nº 8562 del año 2012, comprendiéndose entre ellos: Café, té, cacao y sucedáneos 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..."*. En ese sentido, la denominación solicitada **"HEALTHNUT"** está compuesta por la unión de dos términos del idioma inglés, *"HEALTH"* (salud)[1]; y *"NUT"* (fruto seco, nuez o tuerca)[2]. La combinación de ambos vocablos da lugar a una expresión que, en su conjunto, no constituye la designación necesaria, usual o directamente descriptiva de los productos que el solicitante pretende amparar con su solicitud.----------

Al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"*[3] señalan cuanto sigue: *"(...) La evaluación de este motivo de denegación requiere necesariamente la consideración de los productos o servicios específicos, o del tipo de productos o servicios, a los que se aplicaría el signo. Un término que es común o genérico para un tipo particular de productos o servicios puede ser muy distintivo para un tipo diferente de productos o servicios. Por ejemplo, se denegaría el registro a las palabras siguientes por ser genéricas, habituales o necesarias para los productos o servicios indicados: • "ALGODÓN" para telas o productos textiles; • "MANZANA" para productos frutales o confituras y compotas de fruta. Sin embargo, la palabra "MANZANA", o "APPLE" (en inglés) sería distintiva, no genérica, usual ni necesaria para productos como computadoras o dispositivos electrónicos. El término 'MANZANA' es arbitrario respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con su designación usual, coloquial o técnica. Esa desvinculación conceptual entre el signo y los productos a los que se le aplicará confiere aptitud distintiva al signo. (...)"*.----------

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 características, alguna*

[1] https://dictionary.cambridge.org/es-dictionary/english-spanish/health?q=HEALTH
[2] https://dle.rae.es/nuez?m=form
[3] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 109. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/v2/propiedad-industrial/marcas-directrices/

Abg. Camila Pamela Cristaldo
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Dirección de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución Nº 0199

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 428 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HEALTHNUT", CLASE 30, EXPEDIENTE Nº 32556/2017, SOLICITADO POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.-----

de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva". Respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "*las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto.*" ----------

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.** ya cuenta con los siguientes registros de marcas: **"OROWEAT HEALTHNUT"**, bajo el Nº**489801**, en la **clase 30**; **"HEALTHFULL"**, bajo el Nº**456977**, en la **clase 30**, **"HOT NUTS"**, bajo el Nº**548320**, en la **clase 29**. Es decir, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos bajo denominaciones similares, en la misma clase,** 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 es un signo que posee las características necesarias para madurar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las prohibiciones de la Ley Nº 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 Nº 428 de fecha 05 de marzo de 2018 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"HEALTHNUT"**, clase 30, **Nº 32556/2017**, solicitada a nombre de **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**----------

Art. 3º NOTIFÍQUESE. ----------

Abg. Cintia Paola Cristaldo
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0200

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2127 DE FECHA DE 06 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FILATEM", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 52441/2024, SOLICITADO POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION.-------

Asunción, 21 ABR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **Zodiac International Corporation** contra la Resolución N° 2127 de fecha de 06 de Agosto de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 13 de agosto de 2025 se presenta el representante convencional de la firma **Zodiac International Corporation** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 2127 de fecha de 06 de Agosto de 2025, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 21 de agosto de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 27 de agosto de 2025, el representante convencional de **Zodiac International Corporation** expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 29 de agosto 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: Expediente 2017-1705627 Denominación FILTEN Clase 5 Registro 441343 Titular Gador S.a (AR) Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores,-, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado"*----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) resulta imposible que un profesional especialista de la salud confunda un medicamento indicado para la salud cardiovascular, con un fármaco de uso destinado al tratamiento de afecciones del sistema digestivo. Por otra parte, el A-quo ha dejado de considerar que las denominaciones no son exactamente iguales puesto que FILATEM es más extensa que FILTEN, lo que hace que necesariamente no suenen igual, aun cuando compartan algunos elementos. Otra cuestión que el inferior ha dejado de tomar en cuenta es que el criterio aplicado a productos de la clase 05 es más flexible ya que es común que se utilicen variantes de compuestos químicos para nombrar medicamentos"*.----------

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

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

Que, al analizar los aspectos ortográficos y fonéticos de la denominación solicitada **"FILATEM"** frente a la marca previamente registrada **"FILTEN"**, se advierte que, si bien ambas comparten ciertas letras iniciales (F-I-L-T-E), dichos elementos comunes resultan insuficientes para generar confusión, ya que, considerados

Resolución N° 0200

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2127 DE FECHA DE 06 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FILATEM", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 52441/2024, SOLICITADO POR ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION.-------

en su conjunto y dentro de sus respectivas estructuras denominativas, configuran signos claramente diferenciables. En consecuencia, las marcas confrontadas exhiben diferencias sustanciales y perceptibles en cuanto a su longitud, estructura y composición gráfica, lo que reduce significativamente cualquier riesgo de confusión o asociación indebida en el mercado, tal como se aprecia en el siguiente cotejo:----------

FILATEM	**(solicitada), y**
FILTEN	**(marca base de rechazo)**

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado.En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas marcas con denominaciones similares: **FILTEK,** clase 05, Registro N° 546005 a nombre de SOLVENTUM INTELLECTUAL PROPERTIES COMPANY; **FILIN,** clase 05, Registro N° 438804 a nombre de THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado.----------

Que, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa "*Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio*".----------

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

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 2127 de fecha de 06 de Agosto de 2025 dictada por la Dirección de Marcas.----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"FILATEM"**, clase 05. Expediente **N° 52441/2024**, solicitada a nombre de **ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula.----------

Abg. Daniela Pereira Gonzalez
Directora General Interina
División General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0201

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 922 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "XITABIN", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 61921/2018, SOLICITADO POR LABORATORIOS BAGO DEL PARAGUAY S.A.------

Asunción, 24 ABR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **Laboratorios Bago Del Paraguay S.A.** contra la Resolución N° 922 de fecha 29 de abril de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y: ----------

RESULTA:

Que, en fecha 15 de octubre de 2025 se presenta el representante convencional de la firma **Laboratorios Bago Del Paraguay S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 922 de fecha 29 de abril de 2025, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 21 de octubre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 31 de octubre de 2025, el representante convencional de **Laboratorios Bago Del Paraguay S.A.** expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 05 de noviembre 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: Expediente 2020-2027159 Denominación ZEITABIN-C Clase 5 Registro 514190 Titular Juan Domingo Italico Rienzi Grassi (PY) Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado"*.----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) Como se puede apreciar, ambas terminan en "TABIN", sin embargo, el prefijo de una y otra es diferente ya que, en español, las letras X y Z tiene sonidos muy particulares que no se confunden fácilmente. La secuencia inicial de una y otra genera una percepción auditiva diferente al pronunciar ambas denominaciones y siendo el prefijo la parte más recordada por el consumidor, el riesgo de confusión se reduce aún más[...] Además de lo citado, mi mandante cuenta con el registro de marca XITABIN en la Argentina, a nombre de BIOPROFORMA BAGO S.A., firma que integra el mismo grupo empresarial, lo que implica que ya tiene derechos adquiridos sobre la denominación, derechos que le son negados en Paraguay de manera injusta"*.----------

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

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

Que, al analizar los aspectos ortográficos y fonéticos de la denominación solicitada **"XITABIN"** frente a la marca previamente registrada **"ZEITABIN-C"**, se advierte que, si bien ambas comparten ciertas letras (I-T-A-B-I-N), dichos elementos comunes resultan insuficientes para generar confusión, ya que

Resolución N° 0201

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 922 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "XITABIN", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 61921/2018, SOLICITADO POR LABORATORIOS BAGO DEL PARAGUAY S.A.------

considerados en su conjunto y dentro de sus respectivas estructuras denominativas, configuran signos claramente diferenciables. En consecuencia, las marcas confrontadas exhiben diferencias sustanciales y perceptibles en cuanto a su longitud, estructura y composición gráfica, lo que reduce significativamente cualquier riesgo de confusión o asociación indebida en el mercado, tal como se aprecia en el siguiente cotejo:----------

XITABIN	*(solicitada), y*
ZETABIN-C	*(marca base de rechazo)*

Que, al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"*[1] señalan cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN"(...)".*----------

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."*[2] Así las cosas, vemos que el hecho de compartir un signo, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo.----------

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 922 de fecha 29 de abril de 2025 dictada por la Dirección de Marcas.----------

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

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147 y 266. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/2/propiedad-industrial/marcas/directrices

[2] Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Avanzada. 2013.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0201

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 922 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "XITABIN", CLASE 05, EXPEDIENTE Nº 61921/2018, SOLICITADO POR LABORATORIOS BAGO DEL PARAGUAY S.A.------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"XITABIN"**, clase 05, Expediente **Nº 61921/2018**, solicitada a nombre de **LABORATORIOS BAGO DEL PARAGUAY S.A.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula. ----------

Abg. Cinthia Brenda Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0202

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 63 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "TORRE DE ANTENA Y TANQUE DE AGUA", ACTA N° 1961334 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2019, CLASE 23, SUB CLASE 99, SOLICITADA POR HECTOR FABIAN ELMIGER MACIEL/DIEGO RODRIGO ARGUELLO MENDEZ----------

Asunción, 24 ABR 2020

VISTO: El Expediente Nº 1961334 de fecha 29 DE JULIO DE 2019 de solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"TORRE DE ANTENA Y TANQUE DE AGUA"** en la Clase 23 y Sub Clase 99, solicitado por la firma **HECTOR FABIAN ELMIGER MACIEL/DIEGO RODRIGO ARGUELLO MENDEZ**----------

R E S U L T A:

Que, en fecha 22 de octubre de 2019 se presenta el representante convencional de la firma HECTOR FABIAN LMIGER MACIEL/DIEGO RODRIGO ARGUELLO MENDEZ, e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 63 de fecha 18 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales.----

Que, por proveído de fecha 5 de Diciembre de 2019 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 16 de Julio de 2020. El 24 de Julio de 2020 esta Dirección General llamó Autos para Resolver. —

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

Que, la resolución recurrida considera: "(...) Que, en fecha 29 de julio de 2019, se presenta ante esta Dirección el registro del Modelo Industrial TORRE DE ANTENA Y TANQUE DE AGUA, para amparar los de la Clase 23, Subclase 99 que analizando el mismo aparece como conocido con anterioridad a su presentación... considera que no reúne los requisitos de un Modelo Industrial en base a los antecedentes de Tanque de agua con forma cilíndrica encontrados en internet uno correspondiente a la empresa brasileña GEOFORM CONSTRUCTORA LTDA.; y la otra argentina; que realizando la comparación de las características estéticas y visuales resultan muy similares a la presente solicitud de registro (...)".----------

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: consideramos que el Examinador solo realizo i examen basándose en el TANQUE DE AGUA , obviando completamente el conjunto de lo solicitado.(...).---------

Que, expresa el recurrente *"negamos completamente que el Modelo Industrial solicitado se haya hecho público o accesible para ninguna persona nacional o extranjera, puesto que lo que buscamos justamente mediante el registro del Modelo Industrial es la protección de nuestro modelo, antes de poder comercializar en el mercado, no tenemos otra intención más que la de resguardar nuestro Modelo Industrial para evitar que terceros malintencionados infrinjan el derecho de Propiedad Intelectual sobre nuestra creación, es por ello que nos acercamos ante las oficinas de Modelo Industrial de la Dinapi a solicitar el registro del mismo.*----------

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

Que, la normativa establecida en la Ley Nº 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. 3º.- 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 Patricia Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0202

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 63 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "TORRE DE ANTENA Y TANQUE DE AGUA", ACTA N° 1961334 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2019, CLASE 23, SUB CLASE 99, SOLICITADA POR HECTOR FABIAN ELMIGER MACIEL/DIEGO RODRIGO ARGUELLO MENDEZ----------

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 Direcci" General considera que existen fundamentos legales para confirmar la resolución recurrida.----------

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

R E S U E L V E :

Art. 1° **CONFIRMAR** la Resolución N° 200 de fecha 18 DE NOVIEMBRE DE 2019, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"TORRE DE ANTENA Y TANQUE DE AGUA"**, Acta N° 1961334 de fecha 29 de julio de 2019, Clase 23, SUBCLASE 99, presentado por la firma **HECTOR FABIAN ELMIGER MACIEL/DIEGO RODRIGO ARGUELLO MENDEZ**----------

Art. 2° **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"TORRE DE ANTENA Y TANQUE DE AGUA"**, Acta N° 1961334 de fecha 29 de julio de 2019, Clase 23, SUBCLASE 99, presentado por la firma **HECTOR FABIAN ELMIGER MACIEL/DIEGO RODRIGO ARGUELLO MENDEZ**----------

Art. 3° **NOTIFÍQUESE**, por cédula. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0203

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 50 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "MATERIAL PARA ATAR Y SEPARAR EMBUTIDOS EN GENERAL", ACTA N° 1819268 DE FECHA 21 MARZO DE 2018, CLASE 9, SUBCLASE 8, SOLICITADA POR EMBUTIDOS FRANZ S.A.----------

Asunción, 24 ABR 2026

VISTO: El Expediente Nº 1819268 de fecha 21 de marzo de 2018 de solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"MATERIAL PARA ATAR Y SEPARAR EMBUTIDOS EN GENERAL"** en la Clase 9 y SubClase 8, solicitado por la firma **EMBUTIDOS FRANZ S.A.**----------

RESULTA:

Que, en fecha 27 de junio de 2018 se presenta el representante convencional de la firma EMBUTIDOS FRANZ S.A., e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 50 de fecha 24 de abril de 2018, dictada por a Dirección de Dibujos y Modelos Industriales.----------

Que, por proveído de fecha 2 de Julio de 2018 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 30 de julio de 2018. El 6 de agosto de 2018 esta Dirección General llamó Autos para Resolver. ----

CONSIDERANDO:

Que, la resolución recurrida considera: "(...) Que, en fecha 21 marzo de 2018, se presenta ante esta Dirección el registro del Modelo Industrial MATERIAL PARA ATAR Y SEPARAR EMBUTIDOS EN GENERAL, para amparar los de la Clase 9, Subclase 8 que conforme a la descripcion inserta en la memoria en base al antecedente identico tanto el clip como el hilo trenzado que incluyen la forma y colores, encontrados en la base de Datos del Sistema Informatico Nacional, correspondiente al Registro 2575, ya vencido, no renovado pasando el mismo por tanto a Dominio Publico. (...)".----------

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: que es falso que el modelo industrial de mi mandante no reúna los requisitos exigidos por la ley para su registro(...).----------

Que, expresa el recurrente "*El juzgador debe atender y entender todas las circunstancias que rodean al caso y una vez tenidas en cuenta decidir sobre el asunto. Aca se trata sobre todo de proteger a los consumidores que tratándose de alimentos de venta libre deben encontrar a su paso productos bien distinguibles y cuyo origen les resulte facil de determinar.*"----------

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

Que, la normativa establecida en la Ley Nº 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. 3º.- 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 caracteristicas estéticas y visuales resultan similares.----------

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, en este caso la solicitud corresponde a un registro otorgado con

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0203

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 50 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "MATERIAL PARA ATAR Y SEPARAR EMBUTIDOS EN GENERAL", ACTA N° 1819268 DE FECHA 21 MARZO DE 2018, CLASE 9, SUBCLASE 8, SOLICITADA POR EMBUTIDOS FRANZ S.A.----------

anterioridad el cual no ha sido renovado y ha cumplido con el periodo de vigencia según consta en el sistema IPAS, por ende la solicitud se encuentra en dominio público.----------

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 Nº 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

R E S U E L V E :

Art. 1° **CONFIRMAR** la Resolución N° 200 de fecha 24 DE ABRIL DE 2018, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"MATERIAL PARA ATAR Y SEPARAR EMBUTIDOS EN GENERAL"**, Acta N° 1819268 de fecha 21 MARZO DE 2018, Clase 23, subclase 99, presentado por la firma **EMBUTIDOS FRANZ S.A.**----------

Art. 2° **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"MATERIAL PARA ATAR Y SEPARAR EMBUTIDOS EN GENERAL"**, Acta N° 1819268 de fecha 21 marzo de 2018, Clase 23, subclase 99, presentado por la firma **EMBUTIDOS FRANZ S.A.**----------

Art. 3° **NOTIFÍQUESE**, por cédula.----------

Abg. Claudia Pamela Encalada
Directora General Interina
Dirección General de Empleo Público
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0204

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 200 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1892837 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 25, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR ALUKLER S.A.----------

Asunción, 24 JUN 2020

VISTO: El Expediente Nº 1892837 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 28 de junio de 2019 se presenta el representante convencional de la firma ALUKLER S.A., e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 200 de fecha 24 de junio de 2019, dictada por la Dirección e Dibujos y Modelos Industriales.----------

Que, por proveído de fecha 4 de julio de 2019 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 26 de Julio de 2019. El 1 de Agosto de 2019 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 amparatse en la protección por esta figura jurídica. Que del resultado de la búsqueda realizada arrojó como antecedente el diseño de PERFIL. 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 arece 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 Nº 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, no sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres, Art. 3º.- 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.----------

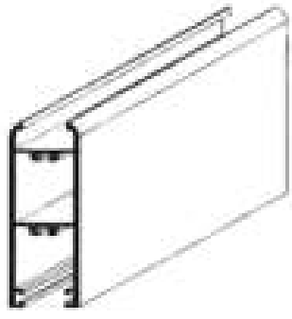
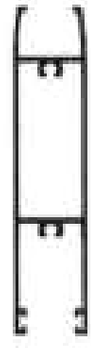
Abg. Claudia Pineda Custodio
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0204

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 200 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "PERFIL EXTRUIDO", ACTA N° 1892837 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 Nº 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

R E S U E L V E :

Art. 1° **CONFIRMAR** la Resolución N° 200 de fecha 24 de junio de 2019, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"PERFIL EXTRUIDO"**, Acta N° 1892837 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° 1892837 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 Daniela Chamorro
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI RERAKUÁI

Resolución Nº 0205

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 200 DE FECHA 29 DE SETIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "ORNAMENTACION APLICADA AL ENVASE 2", ACTA Nº 2111735 DE FECHA 29 DE SETIEMBRE DE 2021, CLASE 09, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR CAVALLARO S.A.C.E.I. ----------

Asunción, 24 ABR 2026

VISTO: El Expediente Nº 2111735 de fecha 29 de setiembre de 2021 de solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"ORNAMENTACIÓN APLICADA AL ENVASE 2"** en la Clase 25 y Sub Clase 03, solicitado por la firma **CAVALLARO S.A.C.E.I.** ----------

R E S U L T A:

Que, en fecha 29 de diciembre de 2021 se presenta el representante convencional de la firma CAVALLARO S.A.C.E.I., e interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 200 de fecha 29 de setiembre de 2021, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales.----------

Que, por proveído de fecha 18 de enero de 2022 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 29 de junio de 2022. El 6 de julio de 2022 esta Dirección General llamó Autos para Resolver. ----------

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

Que, la resolución recurrida considera; "(...) *Esta Dirección considera que la solicitud NO reúne el requisito de nuevo u original para amparar su protección en esta figura jurídica. Que, del resultado de la búsqueda realizada en internet arrojo como antecedente el diseño de ENVASE, según se cita;* https://www.google.com/search?q=detergente+ace&tbm=isch&ved=2ahUKEwiMtn6ajr5LzAhUKs5UKHbnIDnQQ2-cCegQIABAA&oq=detergente+ace&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQGDoGCAAQBxAeUABYAGDDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQ6BggAEAcQHTD-bVjHhaAFghaQBaABWAHgBgAHhuBIgBgECISAQczLTQuNC4zmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=gnZLYZ2OFZmn1sQPiZCZoAs&bih=881&biw=1780&rlz=1C1GCEU_esPY887PY887#imgrc=Dmuv6DrfLiFYM: *corresponderte a Envase de la firma ACE* https://www.google.com/search?q=detergente+liquido+como+3+litros&tbm=isch&ved=2ahUKEwjs6ZatzLzAhWKvJUCHcOXArQ22-cCegQIABAA&oq=detergente+liquido+como+3+litros&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQQzoFCAAQgAQ6BggAEAgQHjoECAAQGDoECAAQHlCszQhYoYkJYJeLCWgAcAB4AAB-gWIAbIWkgEKMy0xLjEzLjcuMZgBAKABAaoBC2d3cy1hZNotaWIwvAEB8AcB&sclient=img&ei=nvCZLYey9A4r5IsQPza-MtoAI&bih=881&biw=1280&rlz=1C1GCEU_esPY887PY887#imgrc=G6WS660kM8lmKM, *corresponderte a la firma OMO, entre otros diseños relacionados al Modelo solicitado en autos. 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: *Afirmamos sin temor a equivocarnos que el modelo solicitado por mi cliente cumple con los requisitos de la ley de Modelo Industrial, pues es una creación intelectual de la misma que fue creada a partir de su imaginación sin inspiración ajena ni de ningún otro producto(...).* ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0205

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 200 DE FECHA 29 DE SETIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "ORNAMENTACION APLICADA AL ENVASE 2", ACTA N° 2111735 DE FECHA 29 DE SETIEMBRE DE 2021, CLASE 09, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR CAVALLARO S.A.C.E.I. ----------

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

Que, la normativa establecida en la Ley Nº 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. 3º.- 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.----------

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 Nº 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.----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0205

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 200 DE FECHA 29 DE SETIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "ORNAMENTACION APLICADA AL ENVASE 2", ACTA N° 2111735 DE FECHA 29 DE SETIEMBRE DE 2021, CLASE 09, SUB CLASE 03, SOLICITADA POR CAVALLARO S.A.C.E.I. ----------

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

R E S U E L V E :

Art. 1° **CONFIRMAR** la Resolución N° 200 de fecha 29 de setiembre de 2021, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"ORNAMENTACION APLICADA AL ENVASE 2"**, Acta N° 2111735 de fecha 29 DE SETIEMBRE DE 2021, CLASE 09, SUB CLASE 03, presentado por la firma **CAVALLARO S.A.C.E.I.**,----------

Art. 2° **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"ORNAMENTACION APLICADA AL ENVASE 2"**, Acta N° 2111735 de fecha 29 de setiembre de 2021, clase 09, sub clase 03, presentado por la firma **CAVALLARO S.A.C.E.I.**----------

Art. 3° **NOTIFÍQUESE**, por cédula. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0206

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 201 DE FECHA 29 DE SETIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "ORNAMENTACION APLICADA AL ENVASE I", ACTA Nº 211173I DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2021, CLASE 9, SUB CLASE I, SOLICITADA POR CAVALLARO S.A.C.E.I.

Asunción, 24 ABR 2025

VISTO: El Expediente Nº 211173I de fecha 11 de febrero de 2021 de solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"ORNAMENTACION APLICADA AL ENVASE I"** en la Clase 9 y Sub Clase I, solicitado por la firma **CAVALLARO S.A.C.E.I.**

R E S U L T A:

Que, en fecha 29 de diciembre de 2021 se presenta el representante convencional de la firma CAVALLARO S.A.C.E.I., e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 201 de fecha 29 de setiembre de 2021, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales.

Que, por proveído de fecha 18 de enero de 2022 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 29 de junio de 2022. El 6 de julio de 2022 esta Dirección llamó Autos para Resolver.

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

Que, la resolución recurrida considera: "(...) *Esta Dirección considera que la solicitud NO reúne el requisito de nuevo u original para amparar su protección en esta figura jurídica. Que, del resultado de la búsqueda realizada en internet arroja como antecedente el diseño de ENVASE, según se cita:*

https://www.google.com/search?q=olympea+interno&tbm=isch&rlz=1C1GCEU_esPY887PY887&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiNxKWdvpLzAhWhO7gGHdFHCYMQsNoCKAB6BAgBEAE&biw=1263&bih=881#imgrc=mA08Tu_MpxNoCM correspondiente a la línea OLYMPEA de la firma PACO RABANNE. Que, realizando la comparación de las características estéticas y visuales resultan similares a la presente solicitud. DISEÑO SOLICITADO(...)".

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: *Afirmamos sin temor a equivocarnos que el modelo solicitado por mi cliente cumple con los requisitos de la Ley de Modelo Industrial, pues es una creación intelectual de la misma que fue * creada a partir de su imaginación sin inspiración ajena ni de ningún otro producto, tal como lo demostraremos a continuación ...(...).*

Que, sigue expresando el recurrente: En el Modelo Industrial solicitado podemos observar la ornamentación de un envase con las siguientes características: envase de base elíptica. En la parte inferior se observa una sustracción en forma de arco que genera dos apoyos a los laterales. Se aprecia un envase simétrico de forma circular enmarcado por dos tiras volumétricas que llegan hasta la zona de los hombros. Finalmente podemos apreciar una tapa circular con un pequeño relieve en el lugar de unión de la tapa con el resto de la botella (...).

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0206

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 201 DE FECHA 29 DE SETIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "ORNAMENTACIÓN APLICADA AL ENVASE I", ACTA Nº 2111731 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2021, CLASE 9, SUB CLASE 1, SOLICITADA POR CAVALLARO S.A.C.E.I.----------

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

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

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

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

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

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

Antecedente	Modelo solicitado
	

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

Resolución N° 0206

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 201 DE FECHA 29 DE SETIEMBRE DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "ORNAMENTACIÓN APLICADA AL ENVASE 1", ACTA Nº 211173I DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2021, CLASE 9, SUB CLASE 1, SOLICITADA POR CAVALLARO S.A.C.E.I.----------

Que, ademas de presentar diferencias ornamentales, tambien se puede percibir la diferencia en el material utilizado, en el diseño antecedente se puede observar que corresponde a un material de vidrio, mientras que en el modelo solicitado utiliza el material de plastico. Además, los titulares se dedican a rubros distintos, mientas la firma del modelo antecedente se comercializa productos de perfumeria y cosmeticos, la firma solicitante comercializa jabones, suavizantes de ropa, productos para lavar ropa, por lo tanto, por lo tanto, ambos diseños serian distinguibles ante el publico.----------

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

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del Art. 3 de la Ley 868/81, al Art. 10 *bis* Competencia Desleal 3.1 de la Ley N° 1100/94 y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley Nº 4798/2012 "QUE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios Artículos de la Ley 868/81; esta Dirección General considera que existen fundamentos legales para revocar la resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1° **REVOCAR** la Resolución N° 201 de fecha 29 DE SETIEMBRE DE 2021, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"ORNAMENTACION APLICADA AL ENVASE 1"**, Acta N° 211173I de fecha 11 DE FEBRERO DE 2021, Clase 9, Sub Clase 1, presentado por la firma **CAVALLARO S.A.C.E.I.**.----------

Art. 2° **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"ORNAMENTACION APLICADA AL ENVASE 1"**, Acta N° 211173I de fecha 11 DE FEBRERO DE 2021, Clase 9, Sub Clase 1, presentado por la firma **CAVALLARO S.A.C.E.I.**.----------

Art. 3° **NOTIFÍQUESE**, por cédula. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0207

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 190 DE FECHA 5 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "MODELO DE BOTELLA CON RELIEVE Y CUELLO RECTO", ACTA N° 2022408 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2020 CLASE 9, SUB CLASE 1, SOLICITADA POR VALERIE HURARD FLEITAS.

Asunción, 24 ABR 2026

VISTO: El Expediente Nº 2022408 de fecha 11 de febrero de 2021 de solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"MODELO DE BOTELLA CON RELIEVE Y CUELLO RECTO"** en la Clase 9 y Sub Clase 1, solicitado por la firma **VALERIE HURARD FLEITAS.**

R E S U L T A:

Que, en fecha 24 de noviembre de 2020 se presenta el representante convencional de la firma VALERIE HURARD FLEITAS. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 190 de fecha 5 de noviembre de 2020, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales.

Que, por proveído de fecha 14 de diciembre de 2020 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 5 de febrero de 2021. El 3 de marzo de 2021 esta Dirección llamó Autos para Resolver.

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

Que, la resolución recurrida considera: "(...) *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 en la base de Datos de la SIC de Colombia arrojo como antecedente el Registro 10420 desde el 01 de junio de 2018 a favor de BOTTLING COMPANY CO S.A.S.; y el Registro N° 8344 de fecha 10 de junio de 2014 a favor de DP BEVERAGES LIMITED GEORGE TOWN,GRAND CAYMAN,ISLAS CAYMAN. Búsqueda en la base de Datos de la EUIPO de la Unión Europea N° 003821(1-0004 de fecha 24/03/2017 a favor Woodchester Enterprises Limited: realizada la búsqueda en la Base de Datos del Sistema Informático de la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales se encontraron antecedentes de solicitudes y registros de diseños con relieve similares al propuesto según se cita: Expediente N° 713000 de fecha 30/04/2007 denominado BOTELLA de la firma THE COCA - COLA COMPANY;Expediente N° 1335893 de fecha 08/08/2013 denominado BOTELLA de EDUARDO MUREKIAN. Que, del resultado de la comparación de las características físicas y estéticas con el diseño solicitado en autos, y productos de su mismo género, se destaca que resultan similares.*". –

Que, se agravia el recurrente y expresa entre otras cosas que: *En el Modelo Industrial solicitado podemos observar una botella circular con base lineal y contornos anchos en la parte inferior de la botella afinándose en la parte media superior en donde se inicia un mosaico de hojas en relieve que se van separando una de otras desde la parte superior media y se van juntando entre ellas hasta llegar a la cima de la botella completamente, la parte superior de la botella es recta hasta llegar a la parte superior, finaliza el modelo con tres rayas horizontales que dan inicio a la parte del enrollado de la tapa.(...).*

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0207

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 190 DE FECHA 5 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "MODELO DE BOTELLA CON RELIEVE Y CUELLO RECTO", ACTA Nº 2022408 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2020 CLASE 9, SUB CLASE 1, SOLICITADA POR VALERIE HURARD FLEITAS.

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

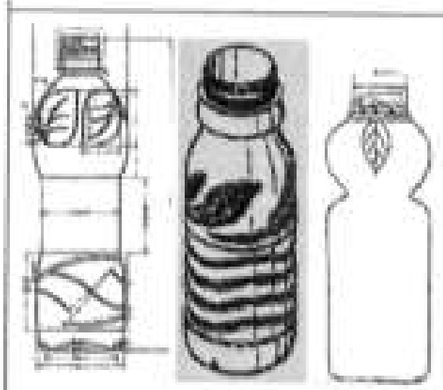
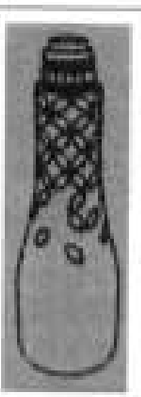
Que, la Ley Nº 868/81 en su Art. 2 establece los requisitos de registrabilidad de un Modelo o Dibujo Industrial: "*Podrán ser registrados los dibujos o modelos industriales que sean nuevos, que no sirva únicamente a la obtención de efecto técnico, ni sean contrarios al orden público, a la moral y a las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

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

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

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

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

Antecedentes	Modelo solicitado
	

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0207

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 190 DE FECHA 5 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "MODELO DE BOTELLA CON RELIEVE Y CUELLO RECTO", ACTA N° 2022408 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2020 CLASE 9, SUB CLASE 1, SOLICITADA POR VALERIE HURARD FLEITAS.----------

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

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del Art. 3 de la Ley 868/81, al Art. 10 *bis* Competencia Desleal 3.1 de la Ley N° 800/94 y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley Nº 4798/1902 "QUE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios Artículos de la Ley 868/81; esta Dirección General considera que existen fundamentos legales para revocar la resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1° **REVOCAR** la Resolución N° 190 de fecha 5 de noviembre de 2020, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"MODELO DE BOTELLA CON RELIEVE Y CUELLO RECTO"**, Acta N° 2022408 de fecha 28 de mayo de 2020 Clase 9, Sub clase 1, presentado por la firma **VALERIE HURARD FLEITAS.**----------

Art. 2° **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"MODELO DE BOTELLA CON RELIEVE Y CUELLO RECTO"**, Acta N° 2022408 de fecha 28 de mayo de 2020 Clase 9, sub clase 1, presentado por la firma **VALERIE HURARD FLEITAS.**----------

Art. 3° **NOTIFÍQUESE**, por cédula. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0208

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 154 DE FECHA 24 DE SETIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "CONFIGURACIÓN APLICADA A LA JARRA TERMICA CON PICO EN LA TAPA", ACTA N° 2058042 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 09, SUB CLASE 07, SOLICITADA POR TERMOLAR S/A.----------

Asunción, 24 ABR 2026

VISTO: El Expediente Nº 2058042 de fecha 24 de setiembre de 2020 de solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"CONFIGURACIÓN APLICADA A LA JARRA TERMICA CON PICO EN LA TAPA"** en la Clase 25 y Sub Clase 03, solicitado por la firma **TERMOLAR S/A.**.----------

R E S U L T A:

Que, en fecha 2 de noviembre de 2021 se presenta el representante convencional de la firma TERMOLAR S/A., e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 154 de fecha 24 de setiembre de 2020, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales.----------

Que, por proveído de fecha 10 de noviembre de 2021 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 01 de abril de 2022. El 5 de abril de 2022 esta Dirección General llamó Autos para Resolver. ----------

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

Que, la resolución recurrida considera: "(...) Que, en fecha 24 de setiembre de 2020, se presenta ante esta Dirección el registro del Modelo Industrial CONFIGURACIÓN APLICADA A LA JARRA TERMICA CON PICO EN LA TAPA, para amparar los de la Clase 09, Sub – Clase 07 conforme al dictamen Tecnico DDMI N° 76 emitido por el examinador que recomienda la concesión. 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, 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: el mero hecho de que esa Dirección las considere "diferencias secundarias", ya admite que la apariencia del producto es diferente. Sin embargo, no se trata de meras diferencias secundarias, como veremos.(...).----------

Que, expresa el recurrente "*Que, la nueva configuración, cuyo registro se busca, corresponde al conjunto de formas geométricas dispuesta de manera original, y que comprende un cuerpo cilíndrico con un segmento cónico corto en la base que se proyecta hacia el centro, y otro segmento cónico corto que se proyecta hacia afuera, cerca de la tapa del producto*".----------

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

Que, la normativa establecida en la Ley Nº 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. 3º.- 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 Patricia Criscuolo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0208

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 154 DE FECHA 24 DE SETIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "CONFIGURACIÓN APLICADA A LA JARRA TERMICA CON PICO EN LA TAPA", ACTA N° 2058042 DE FECHA 19 DE OCTUBRE 2018, CLASE 09, SUB CLASE 07, SOLICITADA POR TERMOLAR 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 Nº 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

R E S U E L V E :

Art. 1° **CONFIRMAR** la Resolución N° 154 de fecha 24 de setiembre de 2020, dictada por la Dirección de Dibujos y Modelos Industriales, en la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"CONFIGURACIÓN APLICADA A LA JARRA TERMICA CON PICO EN LA TAPA"**, Acta N° 2058042 de fecha 24 de setiembre de 2020, CLASE 09, SUB CLASE 07, presentado por la firma **TERMOLAR S/A.**----------

Art. 2° **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de Modelo Industrial denominado **"CONFIGURACIÓN APLICADA A LA JARRA TERMICA CON PICO EN LA TAPA"**, Acta N° 2058042 de fecha 24 de setiembre de 2020, CLASE 09, SUB CLASE 07, presentado por la firma **TERMOLAR S/A.**----------

Art. 3° **NOTIFÍQUESE**, por cédula.----------

Abg. Gisela Patricia Costa
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0209

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 254 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2021 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUPER 8X", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 32250/2018 A NOMBRE DE MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A. ----------

Asunción, 27 ABR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **RETAIL S.A.** en contra de la Resolución N° 254 de fecha 19 de mayo de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 27 de mayo de 2021 se presenta la representante convencional de la firma **RETAIL S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 254 de fecha 19 de mayo de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 13 de octubre de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. —

Que, en fecha 25 de enero de 2022, la representante convencional de la firma **RETAIL S.A.** expresó agravios; en fecha 23 de junio de 2022 la representante convencional de la firma **MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A.** contestó el traslado de los agravios. En fecha 12 de julio de 2022, esta Dirección dictó la providencia de Autos para Resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)con relación a la oposición deducida corresponde hacer una comparación de las marcas en conjunto y analizando las constancias obrantes en el expediente, y haciendo un análisis entre las denominaciones en pugna, nos damos cuenta de que existen elementos diferenciadores suficientes entre ambas, tanto en el plano conceptual, fonético, visual como podemos apreciar. Que, esta Dirección considera que entre la marca solicitada "SUPER 8X", y el de la oponente "S6 SUPERSEIS", existen diferencias visuales y ortográficas, que causa una impresión en su conjunto muy diferente y distinto, como así también mencionar que la denominación SUPER es de uso común ya que existen varias marcas registradas a nombre de diferentes titulares, lo que nos da la pauta que no existe razón alguna para impedir el registro solicitado. Que de lo mencionado queda comprobado que entre las marcas en pugna, existen suficientes diferencias como para causar alguna posibilidad de confusión o asociación, Por lo que esta Dirección no encuentra fundamentos que puedan impedir el registro de la presente(...)"* —----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: *"(...)resulta claro que las denominaciones enfrentadas son para la misma clase y asimismo son extremadamente similares. Además, sabido es por la Señora Directora que tanto la doctrina como la jurisprudencia han dispuesto la regla de la visión de conjunto en relación al cotejo entre marcas, Es decir que las marcas se comparan como un todo, sin seccionar sus partes. "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" (Breuer Moreno, Pedro C., Tratado...cit., No. 359). De esta forma tenemos que entre SUPER 8X (solicitada) vs. S6 SUPERSEIS (registrada) NO EXISTEN SUFICIENTES ELEMENTOS DIFERENCIADORES .../.. porque las mismas deben ser analizadas en su conjunto a los efectos de determinar si es o no un signo registrable y si es o no un signo confundible con la marca oponente, puesto que la marca solicitada no posee un elemento novedoso con las palabras que forman su denominación. Que, pongo a consideración de la Sra. Directora, que mi mandante ha solicitado la denominación SUPERSEIS en distintas clases con sus respectivos Comando con numerosos registros, tal como se puede observar en el sistema informático de la DINAPI. Asimismo todo*

Lic. Cinthya Lucía Encalada
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0209

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 254 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2021 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUPER 8X", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 32250/2018 A NOMBRE DE MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A. ----------

lo expuesto anteriormente queda patente que la marca de mi mandante es indudablemente una marca extremadamente reconocida y notoria dentro del mercado nacional por lo que una denominación como "SUPER 8X" trae consigo un riesgo de confusión inminente ya que el público consumidor dará por hecho de que se trata de una variación novedosa de la marca de mi mandante. Por ende, dicha denominación no puede prosperar y debe ser denegada...)" ----------

Que, la parte solicitante en su contestación de agravios expresa: "(...)*La marca pretendida por mi parte es SUPER 8X, nombre compuesto, que si bien en su denominación, contiene UNA "parte" de la marca ya registrada, (SUPERSEIS, S6 SUPERSEIS), sin embargo, son denominaciones NO IDÉNTICAS, y muy lejos de ser extremadamente parecidas. Si bien la marca de la apelante es extremadamente reconocida y notoria dentro del mercado nacional, según sus expresiones, NO TIENE absolutamente nada semejante o parecido con la marca pretendida por mi parte, pues estamos ante una marca compuesta. Asimismo, siendo el vocablo SUPER, una palabra que deriva del latín SUPER, es un adjetivo coloquial, cuyo significado, es que sobresale entre otros, bueno, estupendo, calidad superior, magnífico, y como tal se concluye que es de USO GENÉRICO/COMÚN, por tanto, mal podría una palabra de USO GENÉRICO, como lo es en este caso, sea considerado como USO EXCLUSIVO de una persona física o jurídica. Y por tratarse de Clase muy bien diferenciados, por un lado, la Clase 29, 35, 31, y 43, y por el otro, la Clase 35, que refiere a Servicios de la Clase 35 tales como importación, exportación, comercialización, y publicidad de artículos para la pesca, y en tal circunstancia difícilmente pueda causar confusión, o riesgo de asociación, y mucho menos podría considerarse que tiene un mismo origen (marca de la apelante). .../... Lo transcrito precedentemente, es una muestra, y hay un sinfín más de marcas, que bajo la denominación de SUPER, integrando un "nombre compuesto", fueron concedidas en distintas Clases, en cuanto a Producto o Servicio se refiere, y a diferentes titulares, por tanto, con el vocablo SUPER, COEXISTEN varias Clases en la misma clase inclusive, en consecuencia, puede COEXISTIR, con la registrada por la apelante, y que de hecho está subsistiendo, con las demás marcas también registradas, inclusive supermercados, que corresponde al mismo producto que la recurrente(...)"* ----------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **SUPER 8X** (solicitada en clase 35) y la marca **S6 SUPERSEIS Y ETIQUETA** (registrada en clase 32); **S6 Y ETIQUETA** (registrada en la clase 35 y 29); **SUPERSEIS Y ETIQUETA** (registrada en la clase 29) **S6 SUPERSEIS** (registrada en clase 35). ----------

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca **"SUPER 8X"**, clase 35, con la marca oponente **"S6 SUPERSEIS Y ETIQUETA", "S6 Y ETIQUETA", "SUPERSEIS Y ETIQUETA", "S6 SUPERSEIS"**, clases 29, 32, 35. ----------

SUPER 8X (marca solicitada)
S6 SUPERSEIS; S6; SUPERSEIS, S6 SUPERSEIS (marcas oponentes)

Resolución N° 0209

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 254 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2021 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUPER 8X", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 32250/2018 A NOMBRE DE MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A. ----------

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

Que, siguiendo esta línea de razonamiento, esta Dependencia es de la textura que no se puede declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o elementos en común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi, explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto análisis de conjunto, los cuales hemos tomado en cuenta para la resolución del presente litigio, y nos permitimos transcribir a continuación: "*...**En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes integrantes separadas en forma arbitraria** (747).*[1] ----------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la marca solicitada **"SUPER 8X"** y la marca oponente **"S6 SUPERSEIS"**, por más que compartan letras no se leen de la misma manera, tampoco poseen la misma longitud, como se puede notar al cotejar dichas marcas. La composición de la marca solicitada "SUPER 8X" es distinta a la marca oponente, el hecho que compartan letras no es motivo para concluir que sean confundibles, pues al diferir en el orden y composición de la denominación genera una diferencia en su estructura ortográfica y por ello también se pronuncian diferente. ----------

Que, al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"*[2] señalan cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) (...) Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. **Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares**. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALECISAN"* (...)". ----------

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."* En ese sentido, como es sabido, la protección de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la protección otorgada a la marca registrada S6 SUPERSEIS y otros registros alegados, se extiende al uso en conjunto del signo denominativo así presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada (SUPER, SEIS, 6, S), razón por la cual esta dependencia administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior. -----

Respecto a la cobertura de las marcas enfrentadas, las marcas alegadas como base de la oposición, amparan los productos/servicios que se detallan a continuación: **S6 Y ETIQUETA**, Registro N° 366830 renovado por el N° 532590, clase 32 para todos los productos; **S6Y ETIQUETA**, Registro N° 366834 renovado

---

[1] Derecho de Marcas, Jorge Otamendi, Editorial: LexisNexis - Abeledo Perrot AÑO: 2010

[2] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147 y 148. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/1.0/propiedad-industrial/marcas-directrices

Abog. Claudia Pineda Cristaldo
Directora General
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0209

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 254 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2021 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUPER 8X", CLASE 35, EXPEDIENTE Nº 32250/2018 A NOMBRE DE MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A. ----------

por el N° 532592, **clase 35, para los servicios de importación, exportación y comercialización de mercaderías, tales como alimentos , bebidas, artículos de limpieza y para la belleza personal, productos higiénicos, farmacéuticos y veterinarios, bazar, regalos, ferretería, cotillón y todos los servicios prestados por un supermercado; SUPERSEIS Y ETIQUETA**, Registro N° 363036 renovado por el N° 532233, clase 29, para todos los productos; **S6 Y ETIQUETA,** Registro N° 363037 renovado por el N° 532589, clase 29, para todos los productos; **S6 SUPERSEIS Y ETIQUETA**, Registro N°418761 renovado por el N° 623624, **clase 35, para los servicios prestados por un supermercado**. Mientras que la presente solicitud **SUPER 8X** pretende su registro para amparar los **servicios de importación, exportación, comercialización, y publicidad de artículos para la pesca,** comprendidos en la clase 35. ----------

De la cobertura señalada vemos que las marcas enfrentadas comparten la misma clase del nomenclador, no obstante la presente solicitud se encuentra limitada a *servicios de importación, exportación, comercialización y publicidad de artículos para la pesca*. Por su parte, la marca oponente en sus registros en la clase 35, ampara los *servicios prestados por un supermercado*. ----------

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de la oposición en estudio es si existe coexistencia previa. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas a nombre de diversos titulares **en la clase 35** que también utilizan el elemento "SUPER" como parte de su denominación. Según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **SUPER BIO** , Registro N° 436972; **SUPER TORK,** Registro N° 490017; **SUPER KUIK**, Registro N° 484729; **SUPER VALÉ**, Registro N° 502813; **SUPER 2**, Registro N° 628589; **S SUPER 99**, Registro N° 530022; extremo que demuestra la coexistencia del oponente con otras marcas registradas en la clase 35 con la denominación "SUPER" a nombre de diferentes titulares, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro. ----------

Que, 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."*[1]. ----------

Que, de igual manera, conviene mencionar lo estipulado en el Artículo 16 de la Ley 1294/98, que dispone: *"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 tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas **"SUPER 8X"** en la clase 35 y y las marcas **"S6 SUPERSEIS Y ETIQUETA", "S6 Y ETIQUETA", "SUPERSEIS Y ETIQUETA", "S6 SUPERSEIS"**, clases 29, 32, 35. ----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí, originales, distintas una de otra en todos los planos de comparación, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. ----------

[1] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi, 9ª Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2007 –

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0209

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 254 DE FECHA 19 DE MAYO DE 2021 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUPER 8X", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 32250/2018 A NOMBRE DE MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 254 de fecha 19 de mayo de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"SUPER 8X"**, clase 35, Expediente N° **32250/2018** a nombre de **Maruri Sports Fishing Tackle S.A.** . ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula. ----------

Ana Claudia Pedrozo Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0210

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1932 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 Y N° 1376 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 108293/2019, SOLICITADA POR SCHOOL OF ROCK, LLC. ----------

Asunción: 27 ABR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SCHOOL OF ROCK, LLC** contra la Resolución N° 1932 de fecha 17 de diciembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 29 de enero de 2021 se presenta el representante convencional de **SCHOOL OF ROCK, LLC** e interpone Recurso de Reconsideración y Apelación en subsidio en contra de la Resolución N° 1932 de fecha 17 de diciembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por Resolución N° 1376 de fecha 02 de octubre de 2024, la Dirección de Marcas confirmó en todas sus partes la Resolución N° 1932 de fecha 17 de diciembre de 2020. ----------

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

Que, en fecha 30 de octubre de 2024, el representante convencional de **SCHOOL OF ROCK, LLC** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 28 de marzo de 2025. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1932 de fecha 17 de diciembre de 2020 considera: *"(...)Que la solicitud de registro de la marca "SCHOOL OF ROCK y etiqueta" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 16. 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 en su traducción al español se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los productos que desea proteger. . En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)".* ----------

Que, la Resolución N° 1376 de fecha 02 de octubre de 2024 considera: *"(...) Tras un análisis más profundo, teniendo en cuenta su traducción al español "ESCUELA DE ROCK" y los productos que busca proteger, se advierte que la marca "SCHOOL OF ROCK" posee características genéricas. Dichos términos son de uso común en el ámbito educativo musical, por lo que esta Dirección concluye que la marca no posee distintividad suficiente para ser registrada(...)"*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) corresponde afirmar que la denominación no puede ser considerada genérica, sino que la misma es especial y novedosa, y es una creación original de mi mandante, además acompañada de un logotipo diferenciador que refuerza su carácter distintivo .../... es importante recordar que 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 .../... La inscripción de marcas que tengan carácter evocativo ha sido aceptada por la doctrina, ya que una marca no deja de ser novedosa y en consecuencia registrable porque posea fuerza meramente evocativa, sea del*

Abg. Claudia Zarate Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Empleo del Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° 0210

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1932 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 Y N° 1376 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 108293/2019, SOLICITADA POR SCHOOL OF ROCK, LLC. ——————————

artículo, sea de su finalidad, de sus elementos constitutivos o de sus cualidades .../... Debe destacarse que la marca solicitada por mi representada en clase 16 ya ha sido registrada en el exterior (en numerosos países) bajo la misma denominación que la solicitada en nuestro país. Efectivamente, al pretender presentar la solicitud de registro en el Paraguay, mi mandante simplemente está buscando extender un derecho ya adquirido en el extranjero, a nuestro país(...)" ——————————

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca **"SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA"** fue presentada para cubrir productos de la clase 16 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"Folletos en el área de música, guías impresas para enseñar a otros como ejecutar instrumentos musicales, manuales que principalmente cubren el área de la música."* ——————————

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca **"SCHOOL OF ROCK"** resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación **"SCHOOL OF ROCK"** no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 16 del nomenclador internacional y tampoco califica o describe los productos pedidos. ——————————

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro **"SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA"** representa una creación lingüística distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos visuales, fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y diferenciadora. ——————————

Que, esta combinación estratégica de término posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en el mercado. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos doctrinales para ser clasificada 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 mencionar lo señalado en el Material: *"Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay"* aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: *"(...)La Oficina denegará el registro de los signos*

Abg. Claudia Benítez Cantillo
Directora General de Asesoría Jurídica
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1932 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 Y N° 1376 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 108293/2019, SOLICITADA POR SCHOOL OF ROCK, LLC. ----------

por ser descriptivo si el significado del signo fuese percibido inmediatamente por el público pertinente como una información sobre los productos o servicios especificados. *Tal sería el caso cuando* ***el signo proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios(...)"*** ----------

Que, es importante destacar que la denominación solicitada, **"SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA"**, es a su vez la razón social de la firma solicitante, **SCHOOL OF ROCK, LLC**. En otras palabras, la marca cuyo registro se persigue se identifica con el nombre de la empresa propietaria. A este respecto, cabe señalar que la legislación marcaria otorga protección al nombre comercial, constituyéndolo en propiedad a los efectos de la ley desde su primer uso público. Por consiguiente, dado que la solicitud de registro de marca incluye el propio nombre comercial de la firma solicitante, se descarta la existencia de mala fe por parte de la misma, ya que está solicitando el registro de su propia denominación comercial. ----------

De igual manera, el solicitante ha agregado a estos autos, la copia con código de verificación de su registro estranjero ante la oficina nacional de Estados Unidos, extremo que nos permite colegir que el solicitante pretende extender su registro de marca a nuestro país. ----------

Adicionalmente, la marca solicitada posee una etiqueta distintiva con la denominación **SCHOOL OF ROCK** escrita en letras estilizadas, la letra "O" del vocablo ROCK contiene la imagen de una guitarra. El conjunto de estos elementos crea una impresión diferente y aporta cierta distintividad a la marca. ----------

marca solicitada



Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las características, especificaciones técnicas principales de su producto, obligándolo a recurrir a circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de sus productos, es eminentemente evocativo, dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, línea de productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa. ----------

Que, 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 su registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida. ----------

Dra. Claudia Pineda Caballero
Directora General de Asesoría Jurídica
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay. (2025). Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/1-1/propiedad-industrial/marcas/directrices

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0210

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1932 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 Y N° 1376 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 108293/2019, SOLICITADA POR SCHOOL OF ROCK, LLC. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** las Resoluciones N° 1932 de fecha 17 de diciembre de 2020 y N° 1376 de fecha 02 de octubre de 2024 dictadas por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA"**, clase 16, Acta N° 108293/2019, solicitada a nombre de **SCHOOL OF ROCK, LLC.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

Abg. Claudia Perez Fernandez
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0211

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1935 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 Y N° 1381 DE 02 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 108295/2019, SOLICITADA POR SCHOOL OF ROCK, LLC. ----------

Asunción, 27 ABR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SCHOOL OF ROCK, LLC** contra la Resolución N° 1935 de fecha 17 de diciembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 29 de enero de 2021 se presenta el representante convencional de **SCHOOL OF ROCK, LLC** e interpone Recurso de Reconsideración y Apelación en subsidio en contra de la Resolución N° 1935 de fecha 17 de diciembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por Resolución N° 1381 de fecha 02 de octubre de 2024, la Dirección de Marcas confirmó en todas sus partes la Resolución N° 1935 de fecha 17 de diciembre de 2020. ----------

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

Que, en fecha 30 de octubre de 2024, el representante convencional de **SCHOOL OF ROCK, LLC** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de noviembre de 2024. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1935 de fecha 17 de diciembre de 2020 considera: *"(...)Que la solicitud de registro de la marca SCHOOL OF ROCK ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 41. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, esta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genéricos 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 en su traducción al español se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los servicios que desea proteger.-, En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)".* ----------

Que, la Resolución N° 1381 de fecha 02 de octubre de 2024 considera: *"(...) Tras un análisis más profundo, teniendo en cuenta su traducción al español "ESCUELA DE ROCK" y los servicios que busca proteger, se advierte que la marca "SCHOOL OF ROCK" posee características genéricas. Dichos términos son de uso común en el ámbito educativo musical, por lo que esta Dirección concluye que la marca no posee distintividad suficiente para ser registrada(...)"*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) corresponde afirmar que la denominación no puede ser considerada genérica, sino que la misma es especial y novedosa, y es una creación original de mi mandante, además acompañada de un logotipo diferenciador que refuerza su carácter distintivo .../... es importante recordar que 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 .../... La inscripción de marcas que tengan carácter evocativo ha sido aceptada por la doctrina, ya que una marca no deja de ser novedosa y en consecuencia registrable porque posea fuerza meramente evocativa, sea del artículo, sea de su finalidad, de sus elementos constitutivos o de sus cualidades .../... Debe destacarse que la*

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

Resolución N° 0211

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1935 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 Y N° 1381 DE 02 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 108295/2019, SOLICITADA POR SCHOOL OF ROCK, LLC. ----------

marca solicitada por mi representada en clase 41 ya ha sido registrada en el exterior (en numerosos países) bajo la misma denominación que la solicitada en nuestro país. Efectivamente, al pretender presentar la solicitud de registro en el Paraguay, mi mandante simplemente está buscando extender un derecho ya adquirido en el extranjero, a nuestro país(...)" ----------

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca **"SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA"** fue presentada para cubrir servicios de la clase 41 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"Producción de grabaciones visuales y de audio; servicios de entretenimiento en forma de grabación musical y servicios de estudio de grabación de sonido; servicios educacionales como ser, conducción de clases y talleres en el área de música, actuación, conciertos, competición y servicios de entretenimiento; servicios de entretenimiento como ser, actuaciones musicales en vivo; actividades culturales, tales como, actuaciones de artes visuales y artísticas en vivo; producción de música, grabaciones musicales y grabaciones de video; servicios de entretenimiento en el área de música, actuaciones en vivo, músicos, artistas musicales, actuaciones musicales, cantantes, grabaciones musicales y servicios de estudios; servicios educacionales y servicios de entrenamiento como ser, provisión de clases, seminarios, tutoría y mentoría en el área de artes visuales en forma de actuaciones musicales en vivo; presentación de actuaciones musicales; servicios educacionales y servicios de entrenamiento como ser, provisión de clases, seminarios, tutoría y mentoría en las áreas de ejecución de instrumentos musicales y canto; conducción y arreglo de conciertos; reservas para conciertos; desarrollo artístico como ser, mentoría en el área de composición de canciones, composición, producción de música y mercadotecnia de exito para estímulo de nuevos artistas."* ----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca **"SCHOOL OF ROCK"** resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación **"SCHOOL OF ROCK"** no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 41 del nomenclador internacional y tampoco califica o describe los servicios pedidos. ----------

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro **"SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA"** representa una creación lingüística distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos visuales, fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y diferenciadora. ----------

Que, esta combinación estratégica de término posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en el mercado. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos doctrinales para ser clasificada 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 y el grado en el*

Abg. María Criscuolo
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0211

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1935 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 Y N° 1381 DE 02 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 108295/2019, SOLICITADA POR SCHOOL OF ROCK, LLC. ----------

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 eviquen también las mismas propiedades o características."----------

Que, conviene mencionar lo señalado en el Material: *"Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay"* aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: *"(...)La Oficina denegará el registro de un signo* ***por ser descriptivo si el significado del signo fuese percibido inmediatamente por el público pertinente como una información sobre los productos o servicios especificados.*** *Tal sería el caso cuando* ***el signo proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios****(...)"*[1] ----------

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas en clase 41 que cuentan con denominaciones similares: **MH MUSIC SCHOOL**, Registro N° 554821; **SCHOOL OF TOMORROW**, Registro N° 597546; **MY ROBOT SCHOOL**, Registro N° 557134; **SPIN DJ SCHOOL**, Registro N° 529608; extremo que demuestra la coexistencia de denominaciones similares a la solicitada en autos, a nombre de diferentes titulares y en la misma clase, sin que ello afecte la libre competitividad, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro.----------

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

De igual manera, el solicitante ha agregado a estos autos, la copia con código de verificación de su registro extranjero ante la oficina nacional de Estados Unidos, extremo que nos permite colegir que el solicitante pretende extender su registro de marca a nuestro país. ----------

Adicionalmente, la marca solicitada posee una etiqueta distintiva con la denominación **SCHOOL OF ROCK** escrita en letras estilizadas, la letra "O" del vocablo ROCK contiene la imagen de una guitarra. El conjunto de estos elementos crea una impresión diferente y aporta cierta distintividad a la marca. ----------

marca solicitada



Abg. [illegible]
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay. (2025). Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/1.0/propiedad-industrial/marcas/directrices

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0211

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1935 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 Y N° 1381 DE 02 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 108295/2019, SOLICITADA POR SCHOOL OF ROCK, LLC. ----------

Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las características, especificaciones técnicas principales de su servicio, obligándolo a recurrir a circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de sus servicios, es eminentemente evocativo, dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, línea de servicios o el conjunto de servicios (o productos) que provienen de una misma empresa. ----------

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 su registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** las Resoluciones N° 1935 de fecha 17 de diciembre de 2020 y N° 1381 de 02 de octubre de 2024 dictadas por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA"**, clase 41, Acta N° 108295/2019, solicitada a nombre de **SCHOOL OF ROCK, LLC.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** ----------

Abg. Mariela Pereira Gonzalez
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0212

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 437 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2022 Y N° 672 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2023 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FARMASHOP Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 85008/2020, SOLICITADA POR COBOE S.A. ——

Asunción, 27 ABR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **COBOE S.A.** en contra la Resolución N° 672 de fecha 02 de mayo de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y, ——

RESULTA:

Que, en fecha 13 de julio de 2022 se presenta la representante convencional de **COBOE S.A.** e interpone Recurso de Reconsideración en contra de la Resolución N° 437 de fecha 29 de marzo de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. ——

Que, por Resolución N° 672 de fecha 02 de mayo de 2023, la Dirección de Marcas confirmó en todas sus partes la Resolución N° 437 de fecha 29 de marzo de 2022. ——

Que, en fecha 19 de julio de 2023 se presenta la representante convencional de **COBOE S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 672 de fecha 02 de mayo de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. ——

Que, en fecha 19 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ——

Que, en fecha 25 de octubre de 2023 la representante convencional de **COBOE S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 30 de octubre de 2023. ——

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...)Que la solicitud de registro de la marca FARMASHOP ha sido presentada para amparar los servicios 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: Expediente Denominación Clase Registro Titular 2001-1100820 2001-1100821 PUNTOFARMASHOP PUNTOFARMASHOP 35 44 365743 365744 Farma S.r.l. [PY] Farma S.r.l. [PY] Comentario: Que todas 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: *"(...)Primeramente, la solicitud de mi representada "FARMASHOP" y Etiqueta se encuentra limitada para cubrir específicamente los siguientes servicios en la clase 42 .../..., mientras que la marca "PUNTOFARMASHOP" cubre los siguientes servicios en las clases 35 .../... y en la clase 44 .../... Como se puede observar a simple vista, en el presente caso existe una marcada diferencia entre los servicios cubiertos por la marca solicitada y las marcas indicadas como antecedentes, por lo cual resulta inconcebible una potencial confusión en el seno del público consumidor. Es así que lo manifestado en la resolución recurrida respecto a la supuesta relación de las clases carece de total relevancia para el presente caso .../... En segundo lugar, es importante señalar el hecho de que la marca fue depositada como marca mixta, por lo que la solicitud de marca de mi representada no puede ser desmembrada para su análisis de registrabilidad, sino que debe ser analizada en su conjunto tal y como se ha*

Abg. Daniela Pamela Cristaldo
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0212

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 437 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2022 Y N° 672 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2023 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FARMASHOP Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 85008/2020, SOLICITADA POR COBOE S.A. ----------

solicitado. Al solicitar una marca mixta implica que la apreciación de la misma debe hacerse en forma conjunta .../... Mi mandante es titular de la marca FARMASHOP y familia de marcas, las cuales se encuentran citadas en el cuadro más abajo detallado y se halla concedida en su país de origen Uruguay, en clases 03, 10, 30 ,31 35, 39, 40, 43, 44, 45, incluyendo la clase 42 .../... agravia que el A-quo haya obviado el hecho de que ambas marcas comparten el elemento FARMA incluso, para la misma clase 42 el cual es de uso frecuente y común en otros registros marcarios(...)" ----------

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 regiladas 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 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 **"PUNTOFARMASHOP"** registrada en la clase 35 y **"PUNTOFARMASHOP"** registrada en la clase 44 y la solicitud de registro de la marca **"FARMASHOP Y ETIQUETA"**, se evidencia que la marca base del rechazo se encuentra reproducida en la marca solicitada. En ese sentido, tenemos que la denominación solicitada **"FARMASHOP"** es muy semejante a la marca registrada " **PUNTOFARMASHOP"**, comparten el elemento FARMASHOP, como se puede apreciar a continuación: ----------

FARMASHOP	(solicitada en la clase 42)
PUNTOFARMASHOP	(marca base de rechazo registrada en la clase 35)
PUNTOFARMASHOP	(marca base de rechazo registrada en la clase 44)

Que, esta semejanza denominativa trae aparejado que la pronunciación de las mismas también lo sea, en ese sentido, también existe una gran similitud fonética. Por ello, al visualizarlas o pronunciarlas de forma sucesiva se verifican las similitudes de gran magnitud. ----------

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada **"FARMASHOP Y ETIQUETA"**, resulta indudablemente similar a la marca base de rechazo. De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes elementos diferenciadores entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, por tanto la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor. ----------

Que, en lo referente a la etiqueta de la marca solicitada, al cotejar la misma se aprecia que no contiene elementos contundentes, la misma consiste en la denominación solicitada escrita en letras mayúsculas imprentas en color azul bajo el fondo blanco, como se puede apreciar en el siguiente cotejo: ----------

Abg. Claudia Rodas Estigarribia
Directora General
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0212

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 437 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2022 Y N° 672 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2023 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FARMASHOP Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 85008/2020, SOLICITADA POR COBOE S.A. ——————————

farmashop

Que, en cuanto a la coberturas de servicios, la marca base del rechazo se encuentra registrada en la clase 35 y 44 del nomenclador oficial, para los servicios de: *"Comercialización, importación, representación, exportación de medicamentos, artículos de farmacia, aparatos e instrumentales quirúrgicos y odontológicos, perfumería y afines"* y *"Servicio de consultas en materia de farmacia, servicio médico integral, estética"*, respectivamente. Por su parte la marca solicitada pretende el registro en la clase 42, para los servicios de: *"Servicios de investigación con fines médicos-farmacéuticos; servicios de investigación y desarrollo de nuevos productos; servicios de ensayos químicos; servicios de laboratorios científicos"*. Si bien las marcas no se encuentran en la misma clase del nomenclador oficial, sus servicios se encuentran relacionados. ——————————

De igual manera, conviene traer a colación lo señalado en el Material: *"Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay"* aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: *"La mayoría de los casos de conflicto entre marcas no son por una situación de doble identidad sino por la ocurrencia de* ***algún grado de similitud entre los signos y los productos o servicios****, lo que requiere un análisis más detenido. En estos casos, la objeción al registro de una marca se basará en el* ***principio del riesgo de confusión****. Bajo este principio se debe denegar el registro de una marca cuando los* ***elementos y circunstancias del caso indiquen que, si la marca fuese usada en el comercio en el Paraguay en relación con los productos o servicios especificados, el uso probablemente causaría un riesgo de confusión en el sector pertinente de consumidores****. A estos efectos debe entenderse por confusión cualquier suposición o percepción errónea* ***por parte de un consumidor sobre la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto, los titulares de dichas marcas o el origen comercial de los productos y servicios*** *designados por las marcas, cuando dicho vínculo en realidad no existe."* ——————————

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, al elemento figurativo de la solicitada, a la coexistencia de marcas con el vocablo FARMA y al registro extranjero de la solicitada, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que si existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. ——————————

Respecto a la coexistencia de marcas que contienen el elemento FARMA en su denominación, esta Dirección considera importante señalar que entre la marca solicitada y la marca antecedente existe mayor similitud que sólo en ese elemento de uso común, las mismas comparten **FARMASHOP**, es decir, gran parte de sus denominaciones. **La marca solicitada cuenta con un vocablo de nueve letras, el antecedente con un vocablo de catorce letras,** de las cuales **nueve son comunes y se encuentran en la misma secuencia: FARMASHOP** - PUNTO**FARMASHOP**. ——————————

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

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. (2025). *Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay*. https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas-directrices

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0212

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 437 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2022 Y N° 672 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2023 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FARMASHOP Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 85008/2020, SOLICITADA POR COBOE S.A. ——————————————————————————————

En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca **"FARMASHOP Y ETIQUETA"** no podrá coexistir con la marca base de rechazo **"PUNTOFARMASHOP"**, con la cual presenta más semejanzas que diferencias en los campos visual y fonético, máxime considerando la naturaleza de los servicios 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
R E S U E L V E :

Art. 1º **CONFIRMAR** las Resoluciones N° 437 de fecha 29 de marzo de 2022 y N° 672 de fecha 02 de mayo de 2023 dictadas por la Dirección de Marcas. ——————————

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"FARMASHOP Y ETIQUETA"**, clase 42, Acta N° 85008/2020, solicitada a nombre de **COBOE S.A.** ——

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ——————————————————————————————

Abg. Claudia Fanola Cantero
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0213

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1420 DE 11 DE AGOSTO DE 2022 Y N° 1382 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 78043/2021, SOLICITADA POR SCHOOL OF ROCK, LLC. ----------

Asunción, 27 ABR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SCHOOL OF ROCK, LLC** contra la Resolución N° 1420 de fecha 11 de agosto de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 20 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de **SCHOOL OF ROCK, LLC** e interpone Recurso de Reconsideración y Apelación en subsidio en contra de la Resolución N° 1420 de fecha 11 de agosto de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por Resolución N° 1382 de fecha 02 de octubre de 2024, la Dirección de Marcas confirmó en todas sus partes la Resolución N° 1420 de fecha 11 de agosto de 2022. ----------

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

Que, en fecha 30 de octubre de 2024, el representante convencional de **SCHOOL OF ROCK, LLC** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de noviembre de 2024. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1420 de fecha 11 de agosto de 2022 considera: *"(...)Que la solicitud de registro de la marca School of Rock ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 41. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, esta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: Art. 2 inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio,. La denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los servicios que desea proteger.-. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)".* ----------

Que, la Resolución N° 1382 de fecha 02 de octubre de 2024 considera: *"(...) Tras un análisis más profundo, teniendo en cuenta su traducción al español "ESCUELA DE ROCK" y los servicios que busca proteger, se advierte que la marca "SCHOOL OF ROCK" posee características genéricas. Dichos términos son de uso común en el ámbito educativo musical, por lo que esta Dirección concluye que la marca no posee distintividad suficiente para ser registrada(...)"*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) corresponde afirmar que la denominación no puede ser considerada genérica, sino que la misma es especial y novedosa, y es una creación original de mi mandante, además acompañada de un logotipo diferenciador que refuerza su carácter distintivo .../... es importante recordar que 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 .../... La inscripción de marcas que tengan carácter evocativo ha sido aceptada por la doctrina, ya que una marca no deja de ser novedosa y en consecuencia registrable porque posea fuerza meramente evocativa, sea del artículo, sea de su finalidad, de sus elementos constitutivos o de sus cualidades .../... Debe destacarse que la marca solicitada por mi representada en clase 41 ya ha sido registrada en el exterior en numerosos países)*

Abog. Carlos Pareja Delgado
Director Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0213

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1420 DE 11 DE AGOSTO DE 2022 Y N° 1382 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 78043/2021, SOLICITADA POR SCHOOL OF ROCK, LLC. ----------

bajo la misma denominación que la solicitada en nuestro país. Efectivamente, al pretender presentar la solicitud de registro en el Paraguay, su mandante simplemente está buscando extender un derecho ya adquirido en el extranjero, a nuestro país(...)" ----------

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir servicios de la clase 41 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"Servicios educativos, a saber, impartir clases y talleres en el ámbito de la música, interpretación, conciertos, concursos y servicios de entretenimiento; servicios de entretenimiento, a saber, actuaciones musicales en directo; actividades culturales, a saber, espectáculos artísticos y visuales en vivo; producción de música, grabaciones musicales y grabaciones de video; servicios de entretenimiento en los campos de la música, actuaciones en directo, músicos, artistas musicales, actuaciones musicales, cantantes, grabaciones musicales y servicios de estudio; servicios educativos y servicios de formación, a saber, impartir clases, seminarios, tutorías y tutoría en el campo de las artes visuales en la naturaleza de las actuaciones musicales en vivo; presentación de espectáculos musicales; servicios educativos y de formación, a saber, impartir clases, seminarios, tutorías y tutoría en los ámbitos de la interpretación de instrumentos musicales y el canto; organización y dirección de conciertos; servicios de reservas para conciertos; el desarrollo de artistas, es decir, la tutoría en el ámbito de la escritura de canciones, la composición, la producción musical y el marketing de éxito para el fomento de nuevos artistas; producción de grabaciones sonoras y visuales; servicios de entretenimiento en la naturaleza de la grabación de música y servicios de estudio de grabación de sonido; servicios educativos, a saber, impartir clases y talleres en línea en los ámbitos de la música, la interpretación, los conciertos, los concursos y los servicios de entretenimiento; servicios de entretenimiento, a saber, proporcionar actuaciones musicales en vivo y grabadas en línea"* ----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "SCHOOL OF ROCK" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "SCHOOL OF ROCK" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 41 del nomenclador internacional y tampoco califica o describe los servicios pedidos. ----------

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA" representa una creación lingüística distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos visuales, fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y diferenciadora. ----------

Que, esta combinación estratégica de término posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en el mercado. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos doctrinales para ser clasificada 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 [illegible]*

[illegible]
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0213

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1420 DE 11 DE AGOSTO DE 2022 Y N° 1382 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 78043/2021, SOLICITADA POR SCHOOL OF ROCK, LLC. ——————————

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 mencionar lo señalado en el Material: *"Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay"* aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: *"(...)La Oficina denegará el registro de un signo* ***por ser descriptivo si el significado del signo fuese percibido inmediatamente por el público pertinente como una información sobre los productos o servicios especificados.*** *Tal sería el caso cuando* ***el signo proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios****(...)"* ——————————

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas en clase 41 que cuentan con denominaciones similares: **MH MUSIC SCHOOL**, Registro N° 554821; **SCHOOL OF TOMORROW**, Registro N° 597546; **MY ROBOT SCHOOL**, Registro N° 557114; **SPIN DJ SCHOOL**, Registro N° 529608; extremo que demuestra la coexistencia de denominaciones similares a la solicitada en autos, a nombre de diferentes titulares y en la misma clase, sin que ello afecte la libre competitividad, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro. ——————————

Que, es importante destacar que la denominación solicitada, **"SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA"**, es a su vez la razón social de la firma solicitante, **SCHOOL OF ROCK, LLC**. En otras palabras, la marca cuyo registro se persigue se identifica con el nombre de la empresa propietaria. A este respecto, cabe señalar que la legislación marcaria otorga protección al nombre comercial, constituyéndolo en propiedad a los efectos de la ley desde su primer uso público. Por consiguiente, dado que la solicitud de registro de marca incluye el propio nombre comercial de la firma solicitante, se descarta la existencia de mala fe por parte de la misma, ya que está solicitando el registro de su propia denominación comercial. ——————————

Adicionalmente, la marca solicitada posee una etiqueta distintiva con la denominación **SCHOOL OF ROCK** escrita en letras estilizadas, la letra "O" del vocablo ROCK contiene la imagen de una guitarra. El conjunto de estos elementos crea una impresión diferente y aporta cierta distintividad a la marca. ——————————

marca solicitada



Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica o la

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay. (2025). Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/2/propiedad-industrial/marcas/#directrices

Abg. Claudia Pascale Cristaldo
Directora General a.i. Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0213

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1420 DE 11 DE AGOSTO DE 2022 Y N° 1382 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 78043/2021, SOLICITADA POR SCHOOL OF ROCK, LLC. ----------

características, especificaciones técnicas principales de su servicio, obligándolo a recurrir a circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de sus servicios, es eminentemente evocativo, dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, línea de servicios o el conjunto de servicios (o productos) que provienen de una misma empresa. ----------

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 su registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** las Resoluciones N° 1420 de 11 de agosto de 2022 y N° 1382 de fecha 02 de octubre de 2024 dictadas por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA"**, clase 41, Acta N° 78043/2021, solicitada a nombre de **SCHOOL OF ROCK, LLC.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0214

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1421 DE 11 DE AGOSTO DE 2022 Y N° 1383 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 78049/2021, SOLICITADA POR SCHOOL OF ROCK, LLC. ——

Asunción, 27 ABR 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SCHOOL OF ROCK, LLC** contra la Resolución N° 1421 de fecha 11 de agosto de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; ——

RESULTA:

Que, en fecha 20 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de **SCHOOL OF ROCK, LLC** e interpone Recurso de Reconsideración y Apelación en subsidio en contra de la Resolución N° 1421 de fecha 11 de agosto de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. ——

Que, por Resolución N° 1383 de fecha 02 de octubre de 2024, la Dirección de Marcas confirmó en todas sus partes la Resolución N° 1421 de fecha 11 de agosto de 2022. ——

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

Que, en fecha 30 de octubre de 2024, el representante convencional de **SCHOOL OF ROCK, LLC** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de noviembre de 2024. ——

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1421 de fecha 11 de agosto de 2022 considera: *"[...]Que la solicitud de registro de la marca School of Rock ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 41. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, esta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio,. La denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los servicios que desea proteger. . En consecuencia no ha lugar a lo solicitado[...]".* ——

Que, la Resolución N° 1383 de fecha 02 de octubre de 2024 considera: *"(...) Tras un análisis más profundo, teniendo en cuenta su traducción al español "ESCUELA DE ROCK" y los servicios que busca proteger, se advierte que la marca "SCHOOL OF ROCK" posee características genéricas. Dichos términos son de uso común en el ámbito educativo musical, por lo que esta Dirección concluye que la marca no posee distintividad suficiente para ser registrada(...)"*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) corresponde afirmar que la denominación no puede ser considerada genérica, sino que la misma es especial y novedosa, y es una creación original de mi mandante, además acompañada de un logotipo diferenciador que refuerza su carácter distintivo .../... es importante recordar que 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 .../... La inscripción de marcas que tengan carácter evocativo ha sido aceptada por la doctrina, ya que una marca no deja de ser novedosa y en consecuencia registrable porque posea fuerza meramente evocativa, sea del artículo, sea de su finalidad, de sus elementos constitutivos o de sus cualidades .../... Debe destacarse que la marca solicitada por mi representada en clase 41 ya ha sido registrada en el exterior (en numerosos países)*

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

Resolución N° 0214

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1421 DE 11 DE AGOSTO DE 2022 Y N° 1383 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 78049/2021, SOLICITADA POR SCHOOL OF ROCK, LLC. ----------

bajo la misma denominación que la solicitada en nuestro país. Efectivamente, al pretender presentar la solicitud de registro en el Paraguay, mi mandante simplemente está buscando extender un derecho ya adquirido en el extranjero, a nuestro país(...)" ----------

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca **"SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA"** fue presentada para cubrir servicios de la clase 41 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"Provisión de un sitio web que permita a los usuarios cargar y descargar música; provisión de una base de datos en línea con información sobre música y entretenimiento; producción musical; suministro en línea de música no descargable; provisión de manuales y libros didácticos en línea no descargables que cubren principalmente el campo de la música; manuales y libros de instrucciones no descargables para enseñar a otros a tocar instrumentos musicales"* –

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca **"SCHOOL OF ROCK"** resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación **"SCHOOL OF ROCK"** no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 41 del nomenclador internacional y tampoco califica o describe los servicios pedidos. ----------

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro **"SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA"** representa una creación lingüística distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos visuales, fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y diferenciadora. ----------

Que, esta combinación estratégica de término posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en el mercado. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos doctrinales para ser clasificada 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 mencionar lo señalado en el Material: *"Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay"* aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: *"(...)La Oficina denegará el registro de un signo* ***por ser descriptivo si el significado del signo fuese percibido inmediatamente por el público pertinente como una información sobre los productos o servicios especificados.*** *Tal sería el caso cuando el signo*

Abg. Claudia Pamela Cañiza
Dirección General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0214

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1421 DE 11 DE AGOSTO DE 2022 Y N° 1383 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 78049/2021, SOLICITADA POR SCHOOL OF ROCK, LLC. ----------

proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios(...)" ----------

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas en clase 41 que cuentan con denominaciones similares: **MH MUSIC SCHOOL**, Registro N° 554821; **SCHOOL OF TOMORROW**, Registro N° 597546; **MY ROBOT SCHOOL**, Registro N° 557134; **SPIN DJ SCHOOL**, Registro N° 529608; extremo que demuestra la coexistencia de denominaciones similares a la solicitada en autos, a nombre de diferentes titulares y en la misma clase, sin que ello afecte la libre competitividad, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro. ----------

Que, es importante destacar que la denominación solicitada, **"SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA"**, es a su vez la razón social de la firma solicitante, **SCHOOL OF ROCK, LLC**. En otras palabras, la marca cuyo registro se persigue se identifica con el nombre de la empresa propietaria. A este respecto, cabe señalar que la legislación marcaria otorga protección al nombre comercial, constituyéndolo en propiedad a los efectos de la ley desde su primer uso público. Por consiguiente, dado que la solicitud de registro de marca incluye el propio nombre comercial de la firma solicitante, se descarta la existencia de mala fe por parte de la misma, ya que está solicitando el registro de su propia denominación comercial. ----------

Adicionalmente, la marca solicitada posee una etiqueta distintiva con la denominación **SCHOOL OF ROCK** escrita en letras estilizadas, la letra "O" del vocablo ROCK contiene la imagen de una guitarra. El conjunto de estos elementos crea una impresión diferente y aporta cierta distintividad a la marca. ----------

marca solicitada



Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las características, especificaciones técnicas principales de su servicios, obligándolo a recurrir a circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de sus servicios, es eminentemente evocativo, dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, línea de servicios o el conjunto de servicios (o productos) que provienen de una misma empresa. ----------

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 su registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida. ----------

Mg. Claudia Ramírez Criscuolo
Directora General Interina
Dirección General de Registro de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

---

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay. (2023). Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/1.0/propiedad-industrial/marcas/directrices

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0214

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1421 DE 11 DE AGOSTO DE 2022 Y N° 1383 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 78049/2021, SOLICITADA POR SCHOOL OF ROCK, LLC. ----------

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

Art. 1º **REVOCAR** las Resoluciones N° 1421 de 11 de agosto de 2022 y N° 1383 de fecha 02 de octubre de 2024 dictadas por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA"**, clase 41, Acta N° 78049/2021, solicitada a nombre de **SCHOOL OF ROCK, LLC.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

Abg. Claudia Pinch Gonzalez
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0215

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1162 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2022 Y N° 1377 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA", CLASE 15, EXPEDIENTE N° 780315/2021, SOLICITADA POR SCHOOL OF ROCK, LLC. ----------

Asunción, 27 ABR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SCHOOL OF ROCK, LLC** contra la Resolución N° 1162 de fecha 05 de julio de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y;

R E S U L T A :

Que, en fecha 20 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de **SCHOOL OF ROCK, LLC** e interpone Recurso de Reconsideración y Apelación en subsidio en contra de la Resolución N° 1162 de fecha 05 de julio de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por Resolución N° 1377 de fecha 02 de octubre de 2024, la Dirección de Marcas confirmó en todas sus partes la Resolución N° 1162 de fecha 05 de julio de 2022. ----------

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

Que, en fecha 30 de octubre de 2024, el representante convencional de **SCHOOL OF ROCK, LLC** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de noviembre de 2024. ----------

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

Que, la Resolución N° 1162 de fecha 05 de julio de 2022 considera: *"(...)Que la solicitud de registro de la marca "SCHOOL OF ROCK" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 15. 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 servicios, 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, la Resolución N° 1377 de fecha 02 de octubre de 2024 considera: *"(...) Tras un análisis más profundo, teniendo en cuenta su traducción al español "ESCUELA DE ROCK" y los productos que busca proteger, se advierte que la marca "SCHOOL OF ROCK" posee características genéricas. Dichos términos son de uso común en el ámbito educativo musical, por lo que esta Dirección concluye que la marca no posee distintividad suficiente para ser registrada(...)"*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) corresponde afirmar que la denominación no puede ser considerada genérica, sino que la misma es especial y novedosa, y es una creación original de mi mandante, además acompañada de un logotipo diferenciador que refuerza su carácter distintivo .../... es importante recordar que 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 .../... La inscripción de marcas que tengan carácter evocativo ha sido aceptada por la doctrina, ya que una marca no deja de ser novedosa y en consecuencia registrable porque posea fuerza sugestiva evocativa, sea del artículo, sea de su finalidad, de sus elementos constitutivos o de sus cualidades .../... Debe destacarse que la*

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

Resolución N° 0215

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1162 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2022 Y N° 1377 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA", CLASE 15, EXPEDIENTE N° 78035/2021, SOLICITADA POR SCHOOL OF ROCK, LLC. ----------

marca solicitada por mi representada en clase 15 ya ha sido registrada en el exterior (en numerosos países) bajo la misma denominación que la solicitada en nuestro país. Efectivamente, al pretender presentar la solicitud de registro en el Paraguay, mi mandante simplemente está buscando extender un derecho ya adquirido en el extranjero, a nuestro país(...)" ----------

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca **"SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA"** fue presentada para cubrir productos de la clase 15 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"Instrumentos musicales; equipo musical; guitarras; guitarras bajo; baterías [conjunto de instrumentos de percusión]; micrófonos; teclados; amplificadores; equipo de grabación; altavoces; pedales de efectos; equipo de dj; ukeleles; tableros de música; auriculares; interfaces; bandoleras (correas) para guitarras; sintonizadores; cuerdas de guitarra; bolsas; cables de sonido; soportes y monturas; címbalos [platillos]; pianos digitales; instrumentos musicales, a saber, maracas, tambores de mano, panderetas, bongos; accesorios para instrumentos musicales, a saber, fundas para guardar, llevar y transportar instrumentos musicales."* ----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca **"SCHOOL OF ROCK"** resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación **"SCHOOL OF ROCK"** no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 15 del nomenclador internacional y tampoco califica o describe los productos pedidos. ----------

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro **"SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA"** representa una creación lingüística distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos visuales, fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y diferenciadora. ----------

Que, esta combinación estratégica de término posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en el mercado. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos doctrinales para ser clasificada 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."* ----------

Abg. Claudia Pineda Coronado
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0215

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1162 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2022 Y N° 1377 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA", CLASE 15, EXPEDIENTE N° 78035/2021, SOLICITADA POR SCHOOL OF ROCK, LLC. ----------

Que, conviene mencionar lo señalado en el Material: *"Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay"* aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: *"(...)La Oficina denegará el registro de un signo* ***por ser descriptivo si el significado del signo fuese percibido inmediatamente por el público pertinente como una información sobre los productos o servicios especificados.*** *Tal sería el caso cuando* ***el signo proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios****(...)"* ----------

Que, es importante destacar que la denominación solicitada, **"SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA"**, es a su vez la razón social de la firma solicitante, **SCHOOL OF ROCK, LLC**. En otras palabras, la marca cuyo registro se persigue se identifica con el nombre de la empresa propietaria. A este respecto, cabe señalar que la legislación marcaria otorga protección al nombre comercial, constituyéndolo en propiedad a los efectos de la ley desde su primer uso público. Por consiguiente, dado que la solicitud de registro de marca incluye el propio nombre comercial de la firma solicitante, se descarta la existencia de mala fe por parte de la misma, ya que está solicitando el registro de su propia denominación comercial. ----------

Adicionalmente, la marca solicitada posee una etiqueta distintiva con la denominación **SCHOOL OF ROCK** escrita en letras estilizadas, la letra "O" del vocablo ROCK contiene la imagen de una guitarra. El conjunto de estos elementos crea una impresión diferente y aporta cierta distintividad a la marca. ----------

marca solicitada



Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las características, especificaciones técnicas principales de su producto, obligándolo a recurrir a circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de sus productos, es eminentemente evocativo, dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, línea de productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa. ----------

Que, 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 su registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida. ----------

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

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay. (2025). Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/1/propiedad-industrial/marcas/directrices

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0215

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1162 DE FECHA 05 DE JULIO DE 2022 Y N° 1377 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA", CLASE 15, EXPEDIENTE N° 78035/2021, SOLICITADA POR SCHOOL OF ROCK, LLC.

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

Art. 1º **REVOCAR** las Resoluciones N° 1162 de fecha 05 de julio de 2022 y N° 1377 de fecha 02 de octubre de 2024 dictadas por la Dirección de Marcas.

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"SCHOOL OF ROCK Y ETIQUETA"**, clase 15, Acta N° 78035/2021, solicitada a nombre de **SCHOOL OF ROCK, LLC.**

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**

Ab. Claudia Patricia Chirife
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0216

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 976 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAITE", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 109222/2021 A NOMBRE DE EUROFARMA PARAGUAY S.A. ----------

Asunción, 27 ABR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **MATHER COMPANY S.R.L.** en contra de la Resolución N° 976 de fecha 20 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 25 de febrero de 2025 se presenta la representante convencional de la firma **MATHER COMPANY S.R.L.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 976 de fecha 20 de noviembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 24 de marzo de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. ----

Que, en fecha 05 de mayo de 2025, la representante convencional de la firma **MATHER COMPANY S.R.L.** expresó agravios; en fecha 20 de octubre de 2025 la representante convencional de la firma **EUROFARMA PARAGUAY S.A.** contestó el traslado de los agravios. En fecha 22 de octubre de 2025, esta Dirección dictó la providencia de Autos para Resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)analizando las marcas MAITE (marca solicitada) vs. MITA (marca oponente), entre las mismas en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético. Esta Dirección considera que, aunque las mismas compartan letras en común, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos para evitar el registro de la solicitada y tampoco para afirmar que una coexistencia pacífica entre las mismas no sea posible .../... cabe mencionar que la marca solicitada, como el oponente tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas, pero cada una lo hace mediante diferentes enfoques y productos, adaptados a las necesidades específicas de sus consumidores, lo que nos da la pauta que las mismas podrán coexistir sin ocasionar confusión en el mercado .../... en resumen es importante mencionar que la situación especial de los productos comprendidas en la clase 05. Dichos productos, al tratarse de medicamentos cuyo consumo repercute en la salud humana, demandan la intervención de profesionales de la salud para su prescripción. Por tanto, puesto que los productos de la clase 05 se expiden bajo receta, por medio de profesionales, no cabría hablar de confusión entre productos a adquirirse.(...)"* —

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: *"(...)En realidad, la afirmación de que entre las marcas MITA y MAITE no existe similitud en los planos visual, fonético y gramatical es sorprendente. Basta observar a las marcas en pugna para notar la evidente falsedad de esa afirmación .../... Tras haber cotejado las marcas en su conjunto podemos constatar que es todo lo contrario. La Autoridad Administrativa sostiene que existen diferencias desde todo punto de vista, sin especificar cuáles son. No existen caracteres distintivos. Es todo lo contrario. Toda la estructura gramatical de las marcas en pugna salvo dos letras es la misma. .../... Existe un mayor número de semejanzas que de diferencias en la ortografía de las dos marcas. Casi toda la estructura gramatical de las marcas en pugna, salvo dos letras, es la misma. Por consiguiente, la posibilidad de confusión y asociación por parte del público consumidor será inevitable .../... La diferencia de dos letras de ninguna manera elimina la impresión de semejanza que proyectan las marcas MAITE y MITA al primer golpe de vista .../... Basta con pronunciar sucesivamente a MAITE y MITA para constatar que constituyen fonemas manifiestamente parecidos al punto de que inevitablemente se*

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

Resolución Nº 0216

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 976 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAITE", CLASE 05, EXPEDIENTE Nº 109222/2021 A NOMBRE DE EUROFARMA PARAGUAY S.A. ----------

inducirá a la confusión .../... a Autoridad administrativa ha soslayado que de coexistir ambas marcas se darán dos serios peligros para mi mandante y para los mismos consumidores. Por un lado será muy fácil tomar un signo por otro (riesgo de confusión) y asimismo podrá creerse que MAITE integra una familia de marcas con MITA (riesgo de asociación) (...)" ----------

Que, la parte solicitante en su contestación de agravios expresa: "(...) *una representación comparativa de ambas marcas que permite apreciar sus diferencias más arriba citadas .../... si bien las marcas comparten similitudes fonéticas, tienen propuestas distintas que pueden coexistir en el mercado. No puede afirmarse sin cometer error, que dos marcas sean similares o confundibles, por el solo hecho de compartir las dos consonantes al inicio y en la sílaba final, aunque unidas a vocales diferentes, generan sonidos muy diferentes. Eso también explica la gran cantidad de marcas que comparten vocablos o disposición de letras que coexisten sin problemas con la marca registrada, tanto en la clase 5 (cinco), como en otras y a nombre de distintos titulares. Basta con ingresar a la base de datos de DINAPI, para confirmar lo expuesto en el párrafo precedente .../... en cuanto a la IDENTIDAD DE CLASES, obviamente ambas corresponden a la clase 05 (cinco), donde se incluyen las marcas para medicamentos, y en cuanto al RIESGO DE CONFUSIÓN PARA EL CONSUMIDOR FINAL, al haber tanta diferencia entre las denominaciones como se estudió, tal riesgo de confusión sólo podría existir en la mente de la oponente, quien persiste en su equivocada percepción. En otras palabras, las diferencias que surgen son muchas más que las semejanzas. Ni gramatical, ni fonética y mucho menos visualmente son similares como para provocar la tan temida confusión, que sería el único argumento o motivo para el rechazo de la marca solicitada por mi mandante* (...)" ----------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **MAITE** (solicitada en clase 05) y la marca **MITA** (registrada en clase 05). ----------

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca **"MAITE"**, clase 05, con la marca oponente **"MITA"** clase 05. ----------

MAITE (marca solicitada)

MITA (marca oponente)

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

Que, siguiendo esta línea de razonamiento, esta Dependencia es de la postura que no se puede declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o elementos en común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,

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

Resolución N° 0216

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 976 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAITE", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 109222/2021 A NOMBRE DE EUROFARMA PARAGUAY S.A. ----------

explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto análisis de conjunto, los cuales hemos tomado en cuenta para la resolución del presente litigio, y nos permitimos transcribir a continuación: *"...**En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes integrantes separadas en forma arbitraria** (747)."*[1] ----------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la marca solicitada **"MAITE"** y la marca oponente **"MITA"**, por más que compartan letras no se leen de la misma manera, tampoco poseen la misma longitud, como se puede notar al cotejar dichas marcas. La composición de la marca solicitada "MAITE" es distinta a la marca oponente, el hecho que compartan letras no es motivo para concluir que sean confundibles, pues al diferir en el orden y composición de la denominación genera una diferencia en su estructura ortográfica y por ello también se pronuncian diferente. ----------

Que, al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"* señalan cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. **Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares.** El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN"*[2] *(...)"*. ----------

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."* En ese sentido, como es sabido, la protección de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la protección otorgada a la marca registrada MITA se extiende al uso en conjunto del signo denominativo así presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada (las letras: M, I, T, A), razón por la cual esta dependencia administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior. ----------

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de la oposición en estudio es si existe coexistencia previa. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas a nombre de diversos titulares **en la clase 05** que también utilizan elementos similares como parte de su denominación. Según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **AMITA ,** Registro N° 505422; **META,** Registro N° 500922; **AMINTA,** Registro N° 471787; **MITAMAX,** Registro N° 511885; extremo que demuestra la coexistencia del oponente con otras marcas registradas en la clase 05 con dicha denominación -MITA o que contienen en su denominación las letras- a nombre de diferentes titulares, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro. ----------

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

[1] Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot. Año: 2003

[2] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147 y 148. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/2-propiedad-industrial/marcas/directrices

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0216

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 976 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MAITE", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 109222/2021 A NOMBRE DE EUROFARMA PARAGUAY S.A. ----------

Que, 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 incontundibilidad, y así se lo ha reconocido."*. [1] ----------

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas MAITE en la clase 05 y la marca MITA en la clase 05. ----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí, originales, distintas una de otra en todos los planos de comparación, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 976 de fecha 20 de noviembre de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"MAITE"**, clase 05, Expediente N° **109222/2021** a nombre de **EUROFARMA PARAGUAY S.A.** . ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula. ----------

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

[1] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi, 5ª Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2017 –

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0217

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 864 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PRODATO Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 00188/2022, SOLICITADA POR RAFAEL ANIBAL HEISECKE GOMEZ. ——

Asunción, 27 ABR 2023

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **RAFAEL ANIBAL HEISECKE GOMEZ** contra la Resolución N° 864 de fecha 05 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; ——

R E S U L T A :

Que, en fecha 28 de junio 2023 se presenta el representante convencional de **RAFAEL ANIBAL HEISECKE GOMEZ** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 864 de fecha 05 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. ——

Que, en fecha 07 de agosto de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ——

Que, en fecha 14 de septiembre de 2023, el representante convencional de **RAFAEL ANIBAL HEISECKE GOMEZ** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 22 de septiembre de 2023. ——

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

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...)Que la solicitud de registro de la marca PRODATO ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 36. Que habiendose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: Art. 2 (inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio., La denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los servicios que desea proteger.-, En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)".* ——

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...)al analizar la denominación que he solicitado a la luz de estos principios tenemos que la marca "PRODATO" no puede considerarse genérica ni descriptiva, pues no designa de forma alguna el género de los servicios que pretendo amparar y tampoco refiere a alguna cualidad o característica de los servicios, comprendidos en la clase 36 (treinta y seis) y que han sido limitados a: "Análisis financiero, consultoría financiera; estimaciones financieras" .../... La novedad que la ley de marcas exige al solicitante se refiere a la capacidad distintiva de un signo con relación a un determinado producto o servicio. El derecho de marcas no ha sido creado para evaluar o juzgar sobre la creatividad empleada por el solicitante al momento de elegir los signos que distinguirán sus servicios. Como bien dice Otamendi "No hay que crear o inventar un signo para poder registrarlo, sino hay que ser el primero en adoptarlo .../... la marca PRODATO Y ETIQUETA, ya se encuentra registrada a mi nombre conforme al siguiente detalle DENOMINACIÓN PRODATO CLASE 35 TITULAR RAFAEL ANIBAL HEISECKE GOMEZ REGISTRO 567.815 FECHA DE REGISTRO 27/07/2023(...)"* ——

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma

Abg. Cinthia Daniela Cristaldo
Directora General de Servicios
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0217

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 864 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PRODATO Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 00188/2022, SOLICITADA POR RAFAEL ANIBAL HEISECKE GOMEZ. ----------

constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca **"PRODATO Y ETIQUETA"** fue presentada para cubrir servicios de la clase 36 del nomenclador internacional, que textualmente describe: ***"Análisis financiero; consultoría financiera; estimaciones fiscales"***----------

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca **"PRODATO"** resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación **"PRODATO"** no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 36 del nomenclador internacional y tampoco califica o describe los servicios pedidos. ----------

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro **"PRODATO Y ETIQUETA"** representa una creación lingüística distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos visuales, fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y diferenciadora. ----------

Que, esta combinación estratégica de término posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en el mercado. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos doctrinales para ser clasificada 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 mencionar lo señalado en el Material: *"Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay"* aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: *"(...)La Oficina denegará el registro de un signo* ***por ser descriptivo si el significado del signo fuese percibido inmediatamente por el público pertinente como una información sobre los productos o servicios especificados.*** *Tal sería el caso cuando* ***el signo proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios(...)"*[1] ----------

Que, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar respecto al registro alegado por el apelante, es así que al repasar la información obrante en el sistema informático de la Institución, se verifica que el solicitante ya cuenta con la marca registrada **"PRODATO Y ETIQUETA" en la clase 35** para los servicios: *"de contabilidad; asesoramiento en dirección de empresas; consultoría en negocios; servicios de externalización; facturación; teneduría de libros; consultoría en materia de recursos humanos; selección de personal, auditorías contables y financieras; auditoría empresarial; sistematización de información en bases de datos informáticas; actualización y mantenimiento de datos en bases de datos informáticas"* **Registro N° 567815.** Por lo que es posible colegir que no existe mala fé por parte del solicitante, y que la presente solicitud es, sencillamente, otra versión de una marca ya concedida a su favor. ----------

Dra. Claudia Corvalán Chaparro
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

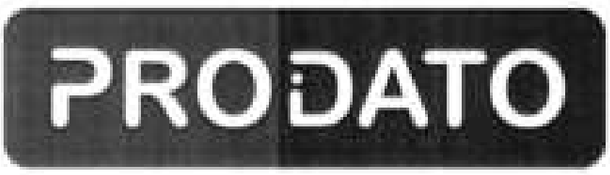
[1] DIRECCIÓN Nacional de Propiedad Intelectual. Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay. (2025). Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/dirección-general-de-propiedad-industrial/marcas/directrices

Resolución N° 0217

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 864 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PRODATO Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 00188/2022, SOLICITADA POR RAFAEL ANIBAL HEISECKE GOMEZ.

Adicionalmente, la marca solicitada posee una etiqueta distintiva con la denominación **PRODATO** escrita en letras características tipo imprenta, de color blanco y mayusculas. Las letras PRO se encuentran ubicadas en la parte izquierda sobre un fondo gris y las letras DATO se encuentran ubicadas a la derecha del conjunto sobre un fondo de color azul, en uno de los extremos de la letra D se observa una figura circular de color blanco. El conjunto de estos elementos crea una impresión diferente y aporta cierta distintividad a la marca.

marca solicitada



Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las características, especificaciones técnicas principales de su servicio, obligándolo a recurrir a circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de sus servicios, es eminentemente evocativo, dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, línea de servicios o el conjunto de servicios (o productos) que provienen de una misma empresa.

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 su registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida.

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 864 de fecha 05 de junio de 2023 dictada por la Dirección de Marcas.

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"PRODATO Y ETIQUETA"**, clase 36, Acta N° 00188/2022, solicitada a nombre de **RAFAEL ANIBAL HEISECKE GOMEZ.**

Art. 3º **NOTIFÍQUESE**

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0218

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 651 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DURATEC", CLASE 02, EXPEDIENTE N° 80032/2022, SOLICITADO POR JK PINTURAS S.A. –

Asunción, 27 ABR 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **JK PINTURAS S.A.** contra la Resolución Nº 651 de fecha 04 de julio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 09 de julio de 2024 se presenta la representante convencional de **JK PINTURAS S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 651 de fecha 04 de julio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

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

Que, en fecha 12 de noviembre de 2024, la representante convencional de **JK PINTURAS S.A.** expresó agravios; dictándose en fecha 18 de noviembre 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 marzo de 2025, el representante convencional de **DEXCO S.A.** contestó el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia esta Dirección dictó la providencia de Autos para resolver en fecha 24 de marzo de 2025. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...)Que, en primer lugar, notamos que, la denominación solicitada está compuesta de una palabra DURATEC, y la marca registrada está compuesta también de dos letras DURATEX. Que entrando a examinar si las marcas en litigio se prestan o no a confusión, conforme a la doctrina imperante, el fin es el de evitar la confusión, tanto es así que ya no se habla de que las marcas deben ser claramente inconfundibles, sino que deben ser claramente distinguibles. Se pone así acento en la necesidad de una clara diferenciación de las marcas en pugna. En ese sentido respondemos a la impusitoria de si cabe o no posibilidad de confusión entre las mismas. Que, el solicitante pretende el registro para productos de la clase 02, especificamente: Exclusivamente pinturas anti incrustantes; barnices; barniz de copal; copal; diluyentes para lacas; diluyentes para pinturas; esmaltes (barnices); esmaltes para pintar; goma laca; pinturas; pinturas al esmalte; pinturas al temple; pinturas bactericidas; pinturas cerámicas; pinturas de aluminio; pinturas ignífugas; pinturas para cerámica. Mientras que el oponente protege productos de la clase 19, especificamente: "Materiales de construcción piedras naturales y artificiales, cemento, cal, mortero, yeso y grava, tubería de gres o de cemento, productos para la construcción de carreteras, asfalto, pez y betún, casas, transportables monumentos de piedra, chimeneas, chapas de fibras aglomeradas". Que, en ese sentido debemos previamente analizar el aspecto ortográfico de ambos marcas, y así tenemos que las mismas se hallan compuestas por siete (7) letras, y que la marca registrada se halla compuesta de la raíz DURA, y desinencia TEX, en tanto, la marca solicitada tiene como raíz la sílaba DURA, y como desinencia TEC, de las cuales las únicas variables en su conjunto son las letras X y, C, lo que da una cierta similitud confusionista imposible de evitar. Por aplicación de la teoría de la preponderancia de las sílabas primeras, se puede afirmar que las sílabas iniciales (raíz) coinciden en su*

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

Resolución N° 0218

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 651 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DURATEC", CLASE 02, EXPEDIENTE Nº 80032/2022, SOLICITADO POR JK PINTURAS S.A. –

similares constituyen factores determinantes para generar confusión, por tal, las desinencias (terminaciones) deben ser claramente distinguibles a fin de evitar la confusión entre las marcas. En el caso estudiado no se verifican ninguna de estas condiciones. Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético como así también la cobertura, notamos que existe identidad de denominaciones y estrecha relación en la cobertura de productos. Que, debemos colocarnos en el papel del público consumidor, a fin de determinar la confundibilidad o no de las marcas en conflicto; al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada DURATEC, resulta indudablemente similar a la marca oponente DURATEX y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.(...)" ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia la parte apelante y manifiesta: *"(..)Resulta obvio que la resolución no ha valorado correctamente los hechos, ya que las marcas enfrentadas se encuentran en clases diferentes y, en consecuencia, distinguen diferentes productos, la solicitud de registro de la marca de mi mandante protege productos de la clase 02 de la nomenclatura oficial, mientras que la marca base de oposición protege productos de la clase 19. De hecho, la marca "DURATEC" de mi representada, ha sido limitada para proteger productos de la clase 02 .../... Por su parte, la marca oponente "DURATEX" se encuentra limitada a los siguientes productos de la clase 19 .../... Con solo la descripción de productos de cada marca ya se evidencian las diferencias entre una y otra, indiscutiblemente estamos ante marcas que distinguen productos muy diferentes y que en nada se relacionan. .../... La resolución recurrida consideró que entre las marcas enfrentadas "existe identidad de denominaciones y estrecha relación en la cobertura de productos", sin embargo las denominaciones son claramente diferenciables, el hecho de compartir ciertos elementos no implica que las marcas sean idénticas, pues si bien poseen la raíz "DURA", la desinencia de cada una es diferente "TEC" y "TEX", además de que la supuesta estrecha relación de productos es inexistente, por lo cual consideramos que la resolución es injusta e infundada. Partiendo de la base de que las marcas no son idénticas, tan sólo comparten algunos elementos, además pertenecen a diferentes clases y están destinadas a diferentes productos, podemos decir que las marcas enfrentadas son claramente diferenciables, pues para que las marcas en pugna resulten realmente confundibles o asociables deben cumplirse ciertos presupuestos: las denominaciones deben ser idénticas, deben coincidir en la clase o en una clase directamente relacionada y proteger los mismos productos o productos estrechamente vinculados, que conforme a las constancias de autos, no se dan en el presente caso(...)"*-----

Que, contesta la expresión de agravios el representante convencional de la parte oponente y manifiesta: *"(...)Como la Señora Directora podrá apreciar, la marca "DURATEX" registrada previamente por mi mandante se encuentra completamente reproducida en la solicitud de marca "DURATEC", ya que el solicitante ha procedido a simplemente realizar un reemplazo de la letra final "X" por la letra "C", denotando la identidad existente entre ambas marcas, tal y como podemos observar en el comparativo de abajo .../... La casi identidad entre ambas marcas es más que evidente .../... En el caso en cuestión, al ser ambas marcas casi idénticas, demás está profundizar sobre las evidentes identidades auditivas existentes entre ambas, que indefectiblemente se pronunciarán igual manera. Por lo tanto, podemos concluir efectivamente que los consumidores al momento de solicitar los productos pueden caer en confusión, a causa las identidades entre ambas. Basta con pronunciar una marca tras otra para encontrar la identidad entre las marcas en cuestión. Nos remitimos al siguiente cotejo para mejor referencia .../... La casi identidad entre ambas marcas es más que evidente y por lo tanto ambas marcas no pueden coexistir sin crear inevitables situaciones que se encuentran expresamente prohibidas por nuestra Ley de Marcas, como ser el riesgo de confusión del que nos habla el artículo 2º en su inciso f) .../... En consecuencia, de la cobertura mencionada ut-supra, la contraparte no ha tenido en cuenta varios factores los cuales pasaré a mencionar a continuación: 1. Mismo género de productos: Se trata de productos que, aunque pertenecen a diferentes clases y cumplen distintas funciones, pueden compartir características similares, lo que puede llevar a*

Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0218

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 651 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DURATEC", CLASE 02, EXPEDIENTE N° 80032/2022, SOLICITADO POR JK PINTURAS S.A. –

en los consumidores, especialmente teniendo la cuasi identidad entre las marcas. De lo mencionado podemos observar que ambas marcas cubren productos relacionados a todo lo que abarca el rubro de la construcción y esto podría desencadenar en una confusión. 2. Uso continuo o complementario de productos: Esto aplica a productos usados juntos o de manera complementaria, lo que podría llevar al consumidor a pensar que pertenecen a la misma empresa si tienen signos similares, generando confusión al comprarlos en los diferentes puntos de venta, que así como menciona el A-quo en su decisión, serían los mismos lugares para la comercialización de los mismos. Todo lo precedente citado no hace otra cosa sino reafirmar la prohibición de orden legal que impide la concesión de la marca en cuestión(...)" ——————

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 **"DURATEC", en la clase 02** y la marca oponente **"DURATEX", registrada en la clase 19.** ——————

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro **"DURATEC"** y la marca oponente **"DURATEX"**, se advierte que la denominación cuyo registro se solicita contiene similitudes visuales y fonéticas de considerable magnitud. En efecto, las marcas enfrentadas comparten gran parte de sus denominaciones, basta contrastarlas DURATEC - DURATEX, para verificar la semejanza visual y auditiva entre los signos. La única diferencia visible es la letra final -ni siquiera es la sílaba final- de las denominaciones: es así que la marca solicitada utiliza la letra C en reemplazo de la letra X de la marca oponente, esto resulta insuficiente para evitar la confusión visual y auditiva, especialmente al considerar el conjunto general con el que los consumidores suelen identificar a las marcas. ——————

Que, al pronunciarse de forma consecutiva, ambas denominaciones generan una impresión auditiva muy parecida, dada la gran coincidencia en sus elementos. A continuación, se detallan las similitudes gráficas y fonéticas entre las marcas en disputa: ——————

DURATEC (marca solicitada), y

DURATEX (marca oponente)

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: *"**La esencia de una marca está en el poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles.** Nada más confundible que una marca idéntica. La prohibición del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o servicios. Digo en principio porque ésta, que es la regla fundamental o básica que impide esta clase de coexistencias, no es la única."*[1] Y acertadamente menciona sobre la <u>similitud ortográfica</u>: *"Es quizás la más habitual en los casos de confusión. **Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o radicales** o terminaciones comunes. Han sido declaradas confundibles: "Escoset" y "Eposet" (522), "Umus" y "Domus" (524), "Aretón" y "Exetón" (532), "Máxima" y "Maxim's" (537)."*[2] ——————

Abg. Claudia Patricia Caballero
Directora Nacional de Propiedad Industrial

[1] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 7ª Ed. CABA. Abeledo Perrot, 2017
[2] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 7ª Ed. CABA. Abeledo Perrot, 2017

Resolución N° 0218

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 651 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DURATEC", CLASE 02, EXPEDIENTE N° 80032/2022, SOLICITADO POR JK PINTURAS S.A. –

De igual manera, conviene traer a colación lo señalado en el Material: *"Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay"* aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: *"La mayoría de los casos de conflicto entre marcas no son por una situación de doble identidad sino por la ocurrencia de algún grado de similitud entre los signos y los productos o servicios, lo que requiere un análisis más detenido. En estos casos, la objeción al registro de una marca se basará en el* ***principio del riesgo de confusión****. Bajo este principio se debe denegar el registro de una marca cuando los elementos y circunstancias del caso indiquen que, si la marca fuese usada en el comercio en el Paraguay en relación con los productos o servicios especificados, el uso probablemente causaría un riesgo de confusión en el sector pertinente de consumidores. A estos efectos debe entenderse por confusión cualquier suposición o percepción errónea por parte de un consumidor sobre la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto, los titulares de dichas marcas o el origen comercial de los productos y servicios designados por las marcas, cuando dicho vínculo en realidad no existe."* [1] ----------

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la marca oponente **"DURATEX"** se encuentra registrada en la **clase 19** para ***"Todos los artículos de la clase 19, comprendiendose entre ellos materiales de construcción, piedras naturales y artificiales, cemento, cal, mortero, yeso y grava, tubería de gres o de cemento, productos para la construcción de carreteras, asfalto, pez y betún, casas transportables, monumentos de piedra, chimeneas, chapas de fibras aglomeradas"***; mientras que la marca en trámite de registro **"DURATEC"** solicita la cobertura para los productos de la **clase 02:** ***"Exclusivamente pinturas anti incrustantes; barnices; barniz de copal; copal; diluyentes para lacas; diluyentes para pinturas; esmaltes (barnices); esmaltes para pintar; goma laca; pinturas; pinturas al esmalte; pinturas al temple; pinturas bactericidas; pinturas cerámicas; pinturas de aluminio; pinturas ignífugas; pinturas para cerámica"***. ----------

De la cobertura señalada, se puede colegir que aunque las marcas enfrentadas identifiquen productos de clases distintas del nomenclador, los productos de la clase 02 que pretende amparar la marca solicitada (tales como pinturas y protectores de madera) son altamente complementarios a los productos de la clase 19 que ampara la marca oponente registrada (materiales de construcción). Razón por la cual es habitual que compartan canales de distribución, como las ferreterías o tiendas de materiales de construcción, dirigiéndose al mismo público pertinente: constructores, carpinteros o consumidores en general que realizan mejoras en el hogar. ----------

Que, ésta Dirección estima que, la presente solicitud se opone a lo previsto en el inc. f) del Art. 2° de la Ley N° 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, 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*

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

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. (2025). *Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay*. https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices

Resolución N° 0218

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 651 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DURATEC", CLASE 02, EXPEDIENTE N° 80032/2022, SOLICITADO POR JK PINTURAS S.A. –

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"[1]. ……

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 inciso f) y concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas; ésta Dirección General arriba a la conclusión de que no es viable la coexistencia pacífica entre las marcas DURATEC solicitada en la clase 02 y DURATEX registrada en la clase 19, por tanto, corresponde *confirmar* la resolución recurrida. ……

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 651 de fecha 04 de julio de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ……

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"DURATEC"**, clase 02, Acta N° **80032/2022**, solicitada a nombre de **JK PINTURAS S.A.** ……

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula. ……

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0219

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 295 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DURATEC", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 80035/2022, SOLICITADO POR JK PINTURAS S.A. –

Asunción, 27 ABR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **JK PINTURAS S.A.** contra la Resolución Nº 295 de fecha 03 de abril de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 07 de abril de 2025 se presenta la representante convencional de **JK PINTURAS S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 295 de fecha 03 de abril de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 03 de julio de 2025 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 27 de agosto de 2025, la representante convencional de **JK PINTURAS S.A.** expresó agravios; dictándose en fecha 29 de agosto de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. ----------

Que, en fecha 17 de octubre de 2025, el representante convencional de **DEXCO S.A.** contestó el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia esta Dirección dictó la providencia de Autos para resolver en fecha 22 de octubre de 2025. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...)Que, en primer lugar, notamos que, la denominación solicitada está compuesta de una palabra DU/RA/TEC, y la marca registrada DU/RA/TEX, ambas presentan similitudes en su estructura y composición. Que entrando a examinar si las marcas en litigio se prestan o no a confusión, conforme a la doctrina imperante, el fin es el de evitar la confusión, tanto es así que ya no se habla de que las marcas deben ser claramente inconfundibles, sino que deben ser claramente distinguibles. Se pone así acento en la necesidad de una clara diferenciación de las marcas en pugna. En ese sentido respondemos a la inquisitoria de si cabe o no posibilidad de confusión entre las mismas. Que, el solicitante pretende el registro para servicios de la clase 35, específicamente: "Servicios de comercialización de productos químicos, pinturas, tintes y barnices, productos de limpieza, lubricantes, productos metálicos, máquinas y máquinas herramienta, motores, herramientas de mano, electrodomésticos, aparatos e instrumentos eléctricos y electrónicos, artículos de oficina, materias plásticas semielaboradas, productos de cuero y cuero de imitación, materiales de construcción". Mientras que el oponente protege productos de la clase 19, específicamente: " comprendiendose entre ellos materiales de construcción piedras naturales y artificiales, cemento, cal, mortero, yeso y grava, tubería de gres o de cemento, productos para la construcción de carreteras, asfalto, pez y betún, casas, transportables monumentos de piedra, chimeneas, chapas de fibras aglomeradas". Que, en ese sentido debemos previamente analizar el aspecto ortográfico de ambas marcas, y así tenemos que las mismas se hallan compuestas por siete (7) letras, y que la marca registrada se halla compuesta de la raíz DURA, y desinencia TEX, en tanto, la marca solicitada tiene como raíz la sílaba DURA, y como desinencia TEC, de las cuales las únicas variables en su conjunto son las letras X y, C, lo que da una cierta similitud confusionista imposible de evitar. Por aplicación de la teoría de la preponderancia de las sílabas primeras, se puede afirmar que las sílabas iniciales (raíz) idéntica (...)"*

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

Resolución N° 0219

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 295 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DURATEC", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 80035/2022, SOLICITADO POR JK PINTURAS S.A. –

similares constituyen factores determinantes para generar confusión, por tal, las desinencias (terminaciones) deben ser claramente distinguibles a fin de evitar la confusión entre las marcas. En el caso estudiado no se verifican ninguna de estas condiciones. Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético como así también la cobertura, notamos que existe identidad de denominaciones y estrecha relación en la cobertura de productos. Que, debemos colocarnos en el papel del público consumidor, a fin de determinar la confundibilidad o no de las marcas en conflicto; al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada DURATEC, resulta indudablemente similar a la marca oponente DURATEX y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.(...)" ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia la parte apelante y manifiesta: *"(...)No hay duda que la resolución 295/25 no ha valorado correctamente los hechos y los derechos invocados, ya que las marcas enfrentadas se encuentran en clases diferentes del nomenclador y, en consecuencia, no existe conexión competitiva directa entre ellas. Es así que la marca de mi mandante protege servicios mientras que la marca base de oposición sólo está registrada para productos, en este punto cabe traer a colación el principio de especialidad por el cual se establece que los derechos de propiedad industrial no son absolutos sino que se circunscriben a los productos o servicios específicos para los cuales han sido concedidos, esta regla general avala el fundamento principal del presente recurso de apelación .../... La resolución recurrida consideró que entre las marcas enfrentadas "existe identidad de denominaciones" sin embargo, si bien comparten la raíz "DURA", no significa que exista entre ellas algún tipo de identidad o riesgo de confusión que no permita su coexistencia pacífica, de hecho la construcción gramatical de las denominaciones en pugna es completamente distinta ya que las desinencias difieren: "TEC" - "TEX". Además de lo ya expuesto, la resolución recurrida es incongruente ya que, ante la diferencia de clases de las marcas enfrentadas, la oponente debió señalar los puntos de colisión, sin embargo ha dejado de usar ese derecho y ha cumplido su deber, y a su vez la resolución recurrida no los mencionó en forma específica, y peor aún, intentando suplir la omisión de la adversa se fundó en la supuesta "estrecha relación en la cobertura de productos y servicios" de forma genérica, lo cual solo tiene una explicación: no existe superposición de productos/servicios, no hay ningún punto de contacto y, por lo tanto, no hay posibilidad de colisión entre las marcas(...)"*----------

Que, contesta la expresión de agravios el representante convencional de la parte oponente y manifiesta: *"(...)Como la Señora Directora podrá apreciar, la marca "DURATEX" registrada previamente por mi mandante se encuentra completamente reproducida en la solicitud de marca "DURATEC", ya que el solicitante ha procedido a simplemente realizar un reemplazo de la letra final "X" por la letra "C", denotando la identidad existente entre ambas marcas, tal y como podemos observar en el comparativo de abajo .../... La identidad entre ambas marcas es más que evidente .../... En el caso en cuestión, al ser ambas marcas idénticas, demás está profundizar sobre las evidentes identidades auditivas existentes entre ambas, que indefectiblemente se pronunciarán igual manera. Por lo tanto, podemos concluir efectivamente que los consumidores al momento de solicitar los productos pueden caer en confusión, a causa de las identidades entre ambas. Basta con pronunciar una marca tras otra para encontrar la identidad entre las marcas en cuestión. Nos remitimos al siguiente cotejo para mejor referencia .../... De esto podemos observar que, la contraparte se ha olvidado de los principios básicos al momento de realizar el cotejo entre marcas y como mencionamos en nuestro escrito de oposición, es bien sabido que lo que queda en la mente del consumidor es la raíz de una denominación marcaria. Por tanto, al admitir el mismo que las marcas enfrentadas comparten la raíz, está indirectamente confirmando que las marcas son confundibles entre sí .../... Seguidamente exponemos las coberturas de clases que menciona la adversa: "...De hecho la marca "DURATEC" de mi representada ha sido limitada para proteger productos de la clase 35 .../... Cabe resaltar que, de acuerdo con la oposición planteada la marca oponente "DURATEX" en clase 19, dicha marca*

Abg. Cinthia Pineda Cristaldo
Directora de Asuntos Marcarios Litigiosos
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0219

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 295 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DURATEC", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 80035/2022, SOLICITADO POR JK PINTURAS S.A. –

De igual manera, conviene traer a colación lo señalado en el Material: *"Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay"* aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: *"La mayoría de los casos de conflicto entre marcas no son por una situación de doble identidad sino por la ocurrencia de algún grado de similitud entre los signos y los productos o servicios, lo que requiere un análisis más detenido. En estos casos, la objeción al registro de una marca se basará en el* **principio del riesgo de confusión.** *Bajo este principio se debe denegar el registro de una marca cuando los elementos y circunstancias del caso indiquen que, si la marca fuese usada en el comercio en el Paraguay en relación con los productos o servicios especificados, el uso probablemente causaría un riesgo de confusión en el sector pertinente de consumidores. A estos efectos debe entenderse por confusión cualquier suposición o percepción errónea por parte de un consumidor sobre la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto, los titulares de dichas marcas o el origen comercial de los productos y servicios designados por las marcas, cuando dicho vínculo en realidad no existe."*[1] ——————————

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la marca oponente **"DURATEX"** se encuentra registrada en la **clase 19** para: ***"Todos los artículos de la clase 19, comprendiéndose entre ellos materiales de construcción, piedras naturales y artificiales, cemento, cal, mortero, yeso y grava, tubería de gres o de cemento, productos para la construcción de carreteras, asfalto, pez y betún, casas transportables, monumentos de piedra, chimeneas, chapas de fibras aglomeradas"***; mientras que la marca en trámite de registro **"DURATEC"** solicita la cobertura para los servicios de la **clase 35**: ***"Servicios de comercialización de: productos químicos, pinturas, tintes y barnices, productos de limpieza, lubricantes, productos metálicos, maquinas y maquinas herramienta, motores, herramientas de mano, electrodomésticos, aparatos e instrumentos eléctricos y electrónicos, artículos de oficina, materias plásticas semielaboradas, productos de cuero y cuero de imitación, materiales de construcción"***. ——————————

De la cobertura señalada, se puede colegir que aunque las marcas enfrentadas identifiquen productos/servicios de clases distintas del nomenclador, la clase 19 protege los productos físicos en sí, abarcando fundamentalmente los materiales de construcción, piedras, cemento, asfalto, entre otros. Por su parte, la clase 35 comprende los servicios de venta, es decir, el agrupamiento de productos por cuenta de terceros en comercios minoristas o mayoristas para que los consumidores puedan adquirirlos. Al especificar la solicitud de la clase 35 los ***"servicios de comercialización de... materiales de construcción"***, el servicio que se pretende proteger recae de manera exacta sobre los mismos productos amparados en la clase 19. El servicio de venta no puede existir sin los materiales de construcción que se ofrecen. ——————————

Que, ésta Dirección estima que, la presente solicitud se opone a lo previsto en el inc. f) del Art. 2° de la Ley N° 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, 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*

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. (2025). *Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay*. https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas-directrices

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

Resolución N° 0219

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 295 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DURATEC", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 80035/2022, SOLICITADO POR JK PINTURAS S.A. –

protege los siguientes productos: "Todos los artículos de la clase 19, comprendiendose entre ellos materiales de construcción, piedras naturales y artificiales, cemento, cal, mortero, yeso y grava, tuberia de gres o de cemento, productos para la construcción de carreteras, asfalto, pez y betún, casas transportables, monumentos de piedra, chimeneas, chapas de fibras aglomeradas". En consecuencia, de las coberturas mencionadas, la contraparte manifestó no haber punto de contacto entre ambas, cuales pasaré a mencionar a continuación: 1. DURATEC clase 35: "materiales de construcción" / DURATEX clase 19 "materiales de construcción". 2. DURATEC clase 35: "barnices" / DURATEX clase 19: "betún". 3. DURATEC clase 35: "productos metálicos" / DURATEX clase 19: "chapas de fibras aglomeradas"(...)" ----------

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 **"DURATEC", en la clase 35** y la marca oponente **"DURATEX", registrada en la clase 19.** ----------

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro **"DURATEC"** y la marca oponente **"DURATEX"**, se advierte que la denominación cuyo registro se solicita contiene similitudes visuales y fonéticas de considerable magnitud. En efecto, las marcas enfrentadas comparten gran parte de sus denominaciones, basta contrastarlas DURATEC - DURATEX, para verificar la semejanza visual y auditiva entre los signos. La única diferencia visible es la letra final -ni siquiera es la sílaba final- de las denominaciones: es así que la marca solicitada utiliza la letra C en reemplazo de la letra X de la marca oponente, esto resulta insuficiente para evitar la confusión visual y auditiva, especialmente al considerar el conjunto general con el que los consumidores suelen identificar a las marcas. ----------

Que, al pronunciarse de forma consecutiva, ambas denominaciones generan una impresión auditiva muy parecida, dada la gran coincidencia en sus elementos. A continuación, se detallan las similitudes gráficas y fonéticas entre las marcas en disputa: ----------

DURATEC (marca solicitada), y

DURATEX (marca oponente)

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: "***La esencia de una marca está en el poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles.*** *Nada más confundible que una marca idéntica. La prohibición del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o servicios. Digo en principio porque ésta, que es la regla fundamental o básica que impide esta clase de coexistencias, no es la única."*[1] Y acertadamente menciona sobre la **similitud ortográfica**: *"Es quizás la más habitual en los casos de confusión.* ***Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o radicales*** *o terminaciones comunes. Han sido declaradas confundibles: "Exposet" y "Eposet" (522), "Umus" y "Dumus" (524), "Bretón" y "Eretón" (532), "Máxima" y "Maxim´s" (537)."*[2] ----------

Abg. Claudia Rosalía Giménez
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
[2] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9ª Ed., CABA. Abeledo Perrot, 2017

Resolución N° 0219

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 295 DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DURATEC", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 80035/2022, SOLICITADO POR JK PINTURAS S.A. –

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"[1]. ----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 inciso f) y concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas; ésta Dirección General arriba a la conclusión de que no es viable la coexistencia pacífica entre las marcas DURATEC solicitada en la clase 35 y DURATEX registrada en la clase 19, por tanto, corresponde *confirmar* la resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 295 de fecha 03 de abril de 2025 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"DURATEC"**, clase 35, Acta N° **80035/2022**, solicitada a nombre de **JK PINTURAS S.A.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula. ----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0220

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 706 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DURATEC", CLASE 07, EXPEDIENTE N° 80038/2022, SOLICITADO POR JK PINTURAS S.A. –

Asunción, 27 ABR 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **JK PINTURAS** S.A. contra la Resolución Nº 706 de fecha 12 de julio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 17 de julio de 2024 se presenta la repeesentante convencional de **JK PINTURAS** S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 706 de fecha 12 de julio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

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

Que, en fecha 12 de noviembre de 2024, la representante convencional de **JK PINTURAS S.A.** expresó agravios; dictándose en fecha 18 de noviembre 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 marzo de 2025, el representante convencional de **DEXCO S.A.** contestó el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia esta Dirección dictó la providencia de Autos para resolver en fecha 24 de marzo de 2025. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...)Que, en primer lugar, notamos que, la denominación solicitada está compuesta de una palabra DURATEC, y la marca registrada está compuesta también de dos letras DURATEX. Que entrando a examinar si las marcas en litigio se prestan o no a confusión, conforme a la doctrina imperante, el fin es el de evitar la confusión, tanto es así que ya no se habla de que las marcas deben ser claramente inconfundibles, sino que deben ser claramente distinguibles. Se pone así acento en la necesidad de una clara diferenciación de las marcas en pugna. En ese sentido respondemos a la inquisitoria de si cabe o no posibilidad de confusión entre las mismas. Que, el solicitante pretende el registro para productos de la Clase 07, especificamente: Exclusivamente aerógrafos para colorear; máquinas afiladoras; máquinas afiladoras de cuchillas; máquinas agrícolas; bombas de aire comprimido; máquinas de aire comprimido; motores de aire comprimido; maquinas alisadoras; máquinas de aspiración de aire; instalaciones de aspiración de polvo para limpiar; aspiradoras; diafragmas de bombas; bombas (máquinas); bombas (partes de máquinas o motores); máquinas cortadoras; herramientas (máquinas); herramientas de mano que no sean accionadas manualmente; máquinas herramientas; máquinas mezcladoras; muescadoras (máquinas herramientas); pilones (martillos); pilones (máquinas); máquinas para pintar; pistolas para pintar; pistolas de cola eléctricas; máquinas pulverizadoras; soldadoras eléctricas; soldadores eléctricos; hierros de soldadura, eléctricos; máquinas sopladoras. Mientras que el opositor protege productos de la clase 19, especificamente: "Materiales de construcción piedras naturales y artificiales, cemento, cal, mortero, yeso y grava, tubería de gres o de cemento, productos para la construcción de carreteras, asfalto, pez y betún, casas, transportables monumentos de piedra, chimeneas, chapas de fibras aglomeradas". Que, en ese sentido debemos previamente analizar el aspecto gráfico*

Abg. Claudia Noelia Criscuolo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0220

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 706 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DURATEC", CLASE 07, EXPEDIENTE N° 80038/2022, SOLICITADO POR JK PINTURAS S.A. –

de ambas marcas, y así tenemos que las mismas se hallan compuestas por siete (7) letras, y que la marca registrada se halla compuesta de la raíz DURA, y desinencia TEX, en tanto, la marca solicitada tiene como raíz la sílaba DURA, y como desinencia TEC, de las cuales las únicas variables en su conjunto son las letras X y, C, lo que da una cierta similitud confusionista imposible de evitar. Por aplicación de la teoría de la preponderancia de las sílabas primeras, se puede afirmar que las sílabas iniciales (raíz) idéntica o muy similares constituyen factores determinantes para generar confusión, por tal, las desinencias (terminaciones) deben ser claramente distinguibles a fin de evitar la confusión entre las marcas. En el caso estudiado no se verifican ninguna de estas condiciones. Que, adicionalmente, a fin de resolver si existirá confusión en el público consumidor, analizando el campo ortográfico y fonético como así también la cobertura, notamos que existe identidad de denominaciones y estrecha relación en la cobertura de productos. Que, debemos colocarnos en el papel del público consumidor, a fin de determinar la confundibilidad o no de las marcas en conflicto; al respecto, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada DURATEC, resulta indudablemente similar a la marca oponente DURATEX y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, debido a que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor;(...)" ——

Que, entre otros argumentos, se agravia la parte apelante y manifiesta: *"(...)Resulta obvio que la resolución no ha valorado correctamente los hechos, ya que las marcas enfrentadas se encuentran en clases diferentes y, en consecuencia, distinguen diferentes productos, la solicitud de registro de la marca de mi mandante protege productos de la clase 07 de la nomenclatura oficial, mientras que la marca base de oposición protege productos de la clase 19. De hecho, la marca "DURATEC" de mi representada, ha sido limitada para proteger productos de la Clase 07 .../... Por su parte, la marca oponente "DURATEX" se encuentra limitada a los siguientes productos de la clase 19 .../... Con solo la descripción de productos de cada marca ya se evidencian las diferencias entre una y otra, indocultablemente estamos ante marcas que distinguen productos muy diferentes y que en nada se relacionan. .../... La resolución recurrida consideró que entre las marcas enfrentadas "existe identidad de denominaciones y estrecha relación en la cobertura de productos", sin embargo las denominaciones son claramente diferenciables, el hecho de compartir ciertos elementos no implica que las marcas sean idénticas, pues si bien poseen la raíz "DURA", la desinencia de cada una es diferente "TEC" y "TEX", además de que la supuesta estrecha relación de productos es inexistente, por lo cual consideramos que la resolución es injusta e infundada. Partiendo de la base de que las marcas no son idénticas, tan sólo comparten algunos elementos, además pertenecen a diferentes clases y están destinadas a diferentes productos, podemos decir que las marcas enfrentadas son claramente diferenciables, pues para que las marcas en pugna resulten realmente confundibles o asociables deben cumplirse ciertos presupuestos: las denominaciones deben ser idénticas, deben coincidir en la clase o en una clase directamente relacionada y proteger los mismos productos o productos estrechamente vinculados, que conforme a las constancias de autos, no se dan en el presente caso(...)"*——

Que, contesta la expresión de agravios el representante convencional de la parte oponente y manifiesta: *"(...)Como la Señora Directora podrá apreciar, la marca "DURATEX" registrada previamente por mi mandante se encuentra completamente reproducida en la solicitud de marca "DURATEC", ya que el solicitante ha procedido a simplemente realizar un reemplazo de la letra final "X" por la letra "C", denotando la identidad existente entre ambas marcas, tal y como podemos observar en el comparativo de abajo .../... La casi identidad entre ambas marcas es más que evidente .../... En el caso en cuestión, al ser ambas marcas casi idénticas, demás está profundizar sobre las evidentes identidades auditivas existentes entre ambas, que indefectiblemente se pronunciarán igual manera. Por lo tanto, podemos concluir efectivamente que los consumidores al momento de solicitar los productos pueden caer en confusión a causa las identidades entre ambas. Basta con pronunciar una marca tras otra para encontrar la identidad entre las marcas en cuestión. Nos remitimos al siguiente cotejo para mejor referencia .../... La casi identidad entre ambas marcas es más que evidente y por lo tanto ambas marcas no pueden coexistir en el mismo mercado"*

Resolución N° 0220

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 706 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DURATEC", CLASE 07, EXPEDIENTE N° 80038/2022, SOLICITADO POR JK PINTURAS S.A. –

situaciones que se encuentran expresamente prohibidas por nuestra Ley de Marcas, como ser el riesgo de confusión del que nos habla el artículo 2° en su inciso f) .../... En consecuencia, de la cobertura mencionada ut-supra, la contraparte no ha tenido en cuenta varios factores los cuales pasaré a mencionar a continuación: 1. Mismo género de productos: Se trata de productos que, aunque pertenecen a diferentes clases y cumplen distintas funciones, pueden compartir características similares, lo que genera confusión en los consumidores, especialmente teniendo la cuasi identidad entre las marcas. De lo mencionado podemos observar que ambas marcas cubren productos relacionados a todo lo que abarca el rubro de la construcción y esto podría desencadenar en una confusión. 2. Uso continuo o complementario de productos: Esto aplica a productos usados juntos o de manera complementaria, lo que podría llevar al consumidor a pensar que pertenecen a la misma empresa si tienen signos similares, generando confusión al comprarlos en los diferentes puntos de venta, que así como menciona el A-quo en su decisión, serían los mismos lugares para la comercialización de los mismos. Todo lo precedente citado no hace otra cosa sino reafirmar la prohibición de orden legal que impide la concesión de la marca en cuestión(...)" ——————

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 **"DURATEC", en la clase 07** y la marca oponente **"DURATEX", registrada en la clase 19.** ——————

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro **"DURATEC"** y la marca oponente **"DURATEX"**, se advierte que la denominación cuyo registro se solicita contiene similitudes visuales y fonéticas de considerable magnitud. En efecto, las marcas enfrentadas comparten gran parte de sus denominaciones, basta contrastarlas DURATEC - DURATEX, para verificar la semejanza visual y auditiva entre los signos. La única diferencia visible es la letra final -ni siquiera es la sílaba final- de las denominaciones: es así que la marca solicitada utiliza la letra C en reemplazo de la letra X de la marca oponente, esto resulta insuficiente para evitar la confusión visual y auditiva, especialmente al considerar el conjunto general con el que los consumidores suelen identificar a las marcas. ——————

Que, al pronunciarse de forma consecutiva, ambas denominaciones generan una impresión auditiva muy parecida, dada la gran coincidencia en sus elementos. A continuación, se detallan las similitudes gráficas y fonéticas entre las marcas en disputa: ——————

DURATEC (marca solicitada), y

DURATEX (marca oponente)

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: *"**La esencia de una marca está en el poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles**. Nada más confundible que una marca idéntica. La prohibición del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o servicios. Digo en principio porque ésta, que es la regla fundamental o básica que impide esta clase de coexistencias, no es la única."*[1] Y acertadamente menciona sobre la **similitud ortográfica**: *"Es grafica la [illegible] en los casos de*

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

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

Resolución N° 0220

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 706 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DURATEC", CLASE 07, EXPEDIENTE N° 80038/2022, SOLICITADO POR JK PINTURAS S.A. –

*confusión. **Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o radicales** o terminaciones comunes. Han sido declaradas confundibles: "Escoset" y "Eposet" (522), "Umus" y "Domus" (524), "Bretón" y "Eretón" (532), "Máxima" y "Maxion's" (537)."* [1] ----------

De igual manera, conviene traer a colación lo señalado en el Material: *"Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay"* aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: *"La mayoría de los casos de conflicto entre marcas no son por una situación de doble identidad sino por la ocurrencia de algún grado de similitud entre los signos y los productos o servicios, lo que requiere un análisis más detenido. En estos casos, la objeción al registro de una marca se basará en el **principio del riesgo de confusión**. Bajo este principio se debe denegar el registro de una marca cuando los elementos y circunstancias del caso indiquen que, si la marca fuese usada en el comercio en el Paraguay en relación con los productos o servicios especificados, el uso probablemente causaría un riesgo de confusión en el sector pertinente de consumidores. A estos efectos debe entenderse por confusión cualquier suposición o percepción errónea por parte de un consumidor sobre la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto, los titulares de dichas marcas o el origen comercial de los productos y servicios designados por las marcas, cuando dicho vínculo en realidad no existe."* [2] ----------

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la marca oponente **"DURATEX"** se encuentra registrada en la clase 19 para ***"Todos los artículos de la clase 19, comprendiéndose entre ellos materiales de construcción, piedras naturales y artificiales, cemento, cal, mortero, yeso y grava, tubería de gres o de cemento, productos para la construcción de carreteras, asfalto, pez y betún, casas transportables, monumentos de piedra, chimeneas, chapas de fibras aglomeradas"***; mientras que la marca en trámite de registro **"DURATEC"** solicita la cobertura para los productos de la clase 07: *"**Exclusivamente aerógrafos para colorear; máquinas afiladoras; maquinas afiladoras de cuchillas; máquinas agrícolas; bombas de aire comprimido; máquinas de aire comprimido; motores de aire comprimido; maquinas alisadoras; máquinas de aspiración de aire; instalaciones de aspiración de polvo para limpiar; aspiradoras; diafragmas de bombas; bombas (maquinas); bombas (partes de máquinas o motores); maquinas cortadoras; herramientas (máquinas); herramientas de mano que no sean accionadas manualmente; maquinas herramientas; maquinas mezcladoras; muescadoras (máquinas herramientas); pilones (martillos); pilones (maquinas); máquinas para pintar; pistolas para pintar; pistolas de cola eléctricas; máquinas pulverizadoras; soldadoras eléctricas; soldadores eléctricos; hierros de soldadura, eléctricos; máquinas sopladoras"***. ----------

De la cobertura señalada, se puede colegir que aunque las marcas enfrentadas identifiquen productos de clases distintas del nomenclador, los productos de la clase 07 que pretende amparar la marca solicitada (tales como aerógrafos, máquinas afiladoras, máquinas de aspiración de aire, bombas, pistolas para pintar, pistolas de cola eléctrica, soldadoras eléctricas) y los productos de la clase 19 que ampara la marca oponente registrada (materiales de construcción) pueden compartir canales de distribución, como las ferreterías o tiendas de materiales de construcción, dirigiéndose al mismo público pertinente: constructores, carpinteros o consumidores en general que realizan mejoras en el hogar. ----------

Que, ésta Dirección estima que, la presente solicitud se opone a lo previsto en el inc. f) del Art. 28 de la Ley N° 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**

[1] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9ª Ed. CABA. Abeledo Perrot. 2017.
[2] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. (2025) Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay. https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/es/propiedad-industrial/marcas/documentos

Mg. Claudia Estela Giraldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0220

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 706 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DURATEC", CLASE 07, EXPEDIENTE N° 80038/2022, SOLICITADO POR JK PINTURAS S.A. –

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, 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"*[1]. ----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 inciso f) y concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas; ésta Dirección General arriba a la conclusión de que no es viable la coexistencia pacífica entre las marcas DURATEC solicitada en la clase 07 y DURATEX registrada en la Clase 19, por tanto, corresponde *confirmar* la resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 706 de fecha 12 de julio de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"DURATEC"**, clase 07, Acta N° **80038/2022**, solicitada a nombre de **JK PINTURAS S.A.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula. ----------

Abg. [illegible]
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Decreto Nacional N° [illegible]

[1] Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia. 2008.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0221

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2017 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FBSCS FESTIVAL DEL BATIBURRILLO, SIRIKI Y CHORIZO SANJUANINO", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 25500/2023, SOLICITADO POR MARTIN JEREMIAS FRANCO CASTIÑEIRA. ----------

Asunción, 27 ABR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por **MARTIN JEREMIAS FRANCO CASTIÑEIRA** bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial en contra la Resolución N° 2017 de fecha 29 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 27 de enero de 2025 se presenta **MARTIN JEREMIAS FRANCO CASTIÑEIRA** bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 2017 de fecha 29 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 04 de febrero de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 11 de julio de 2025, **MARTIN JEREMIAS FRANCO CASTIÑEIRA** bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 24 de julio de 2025. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...)Que la solicitud de registro de la marca FBSCS Festival del Batiburrillo, Siriki y Chorizo Sanjuanino ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 41. 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: La marca se encuentra incursa en la siguiente prohibición: Art. 2 Inc. k) ... los que consisten o contengan una indicación geográfica, conforme se define en la presente Ley. La denominación carece de distintividad con relación a los productos que desea proteger.. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado"*

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"(...)Que la solicitud de mi principal se encuentra limitada a cubrir servicios tales como: Servicios de la clase 41, tales como servicios culturales, educativos y recreativos de galería de arte; reserva de localidades para espectáculos; organización y dirección de talleres de formación; organización y dirección de fiestas y festivales artísticos .../... Se trata de una marca de servicios vinculada a la organización de eventos culturales y gastronómicos, con asiento en la ciudad de San Juan Bautista - Departamento de Misiones, y cuyo acrónimos (FBSC)) representa una identidad distintiva propia, utilizada en promoción y difusión desde hace tiempo .../... No se está solicitando el uso exclusivo de "Sanjuanino", sino la expresión completa como signo distintivo .../... La marca no hace referencia directa o indirecta a ninguna institución pública. No se reproduce ningún escudo, emblema o nombre oficial protegido por ley. El objeto de la solicitud corresponde a una clase de Niza completamente diferente a la actividad administrativa estatal, y no existe colisión de derechos ni riesgo de confusión jurídica o comercial(...)"* ----------

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

Resolución N° 0221

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2017 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FBSCS FESTIVAL DEL BATIBURRILLO, SIRIKI Y CHORIZO SANJUANINO", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 25500/2023, SOLICITADO POR MARTIN JEREMIAS FRANCO CASTIÑEIRA. ----------

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, el rechazo de la Dirección de Marcas se fundamenta en lo preceptuado en el Artículo 2, inciso k de la Ley 1294/98, que preceptúa: "Art. 2 No podrán registrarse como marcas: [...] k) los que consistan o contengan una indicación geográfica, conforme se define en la presente ley". ----------

Que, al realizar el cotejo de la solicitud de registro de la marca **"FBSCS FESTIVAL DEL BATIBURRILLO, SIRIKI Y CHORIZO SANJUANINO"** se verifica que en su denominación se incluye **"CHORIZO SANJUANINO"**. Corresponde señalar que mediante la **Resolución N° 001/2022 de la Dirección de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen** dependiente de la Dirección General de Propiedad Industrial de la DINAPI, **se aprobó la solicitud preliminar del RECONOCIMIENTO de la INDICACIÓN GEOGRÁFICA CHORIZO SANJUANINO** para distinguir los chorizos con o sin picantes hechos de manera artesanal e industrial en la ciudad de San Juan Bautista del Departamento de Misiones, República del Paraguay. ----------

Al contrastar la denominación pedida en estos autos con la indicación geográfica reconocida por el acto administrativo mencionado ut supra se verifica que existen similitudes en los planos visual y fonético:

FBSCS FESTIVAL DEL BATIBURRILLO, SIRIKI Y CHORIZO SANJUANINO (marca solicitada)
CHORIZO SANJUANINO (indicación geográfica reconocida)

Que, esta similitud denominativa trae aparejado que la pronunciación de las mismas también lo sea, en ese sentido, también existe similitud fonética. ----------

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada **"FBSCS Festival del Batiburrillo, Siriki y Chorizo Sanjuanino"**, resulta indudablemente similar a la indicación geográfica reconocida. De la contrastación de las mismas en su conjunto se verifica que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.----------

Que, en cuanto al aspecto conceptual, la denominación marcaria solicitada al contener en su denominación la indicación geográfica reconocida podría inducir a error o confusión en el público pertinente referente al origen empresarial (de productores o de asociación de productores) de los servicios solicitados en la presente solicitud. ----------

Que, la Ley N° 4923/2013 de Indicaciones geográficas y Denominaciones de origen define a la primera como *"El nombre de un país, región, departamento, distrito o localidad, o de un lugar determinado, que sirve para designar un producto originario de alguno de estos, cuando determinada cualidad, reputación, u otra característica sea imputable o atribuible fundamentalmente a su origen geográfico"*. En el Artículo 27 de la mencionada Ley expresa: "*Queda prohibido el uso de la indicación geográfica y/o denominación de origen: a) Para productos que no provengan de las áreas geográficas determinadas en su correspondiente registro, y que sean del mismo género. b) Como designación comercial de productos similares a los registrados como indicación geográfica o denominación de origen. c) Cuando implique una indicación falsa o falaz, ardid o engaño, relativo a la procedencia, el origen, la naturaleza o características esenciales de*

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

Resolución N° 0221

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2017 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FBSCS FESTIVAL DEL BATIBURRILLO, SIRIKI Y CHORIZO SANJUANINO", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 25500/2023, SOLICITADO POR MARTIN JEREMIAS FRANCO CASTIÑEIRA. ----------

productos que no sean los originarios y protegidos. d) Cuando pueda inducir a error a los consumidores sobre el verdadero origen o cualidades del producto." ----------

Que, asimismo, la Ley N° 1294/98 de Marcas, expresamente ha incluido dentro de las prohibiciones para la constitución de una marca, a los signos que consistan o contengan una indicación geográfica (inciso k). Dicha causal de irregistrabilidad, no constituye una inclusión antojadiza del legislador y menos aún, un extremo que el examinador deba analizar a la ligera o dejar a su arbitrio la facultad de aplicarla o no. ----------

Que, en ese sentido, las indicaciones geográficas, conforme lo dispone la Ley de Marcas en su Art. 57, constituyen signos que identifican un producto como originario de un país, región, localidad u otro lugar, cuando determinada característica del producto o su reputación fuese atribuible fundamentalmente a ese origen geográfico. El Art. 58 siguiente, expresamente dispone que: ***"Sólo los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad en el lugar designado por la indicación geográfica podrán usar en el comercio esa indicación respecto al producto que ella identifica..."***. A su vez, el Art. 60 del mismo cuerpo legal, en su parte final expresa que **la acción para impedir la utilización de la indicación geográfica abarca cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal.** ----------

Que, a este respecto de competencia desleal, según el Art. 80 de la Ley de Marcas, constituye todo acto contrario a la buena práctica y al uso honrado en materia industrial o comercial. Uno de esos actos considerados de competencia desleal constituye la utilización directa o indirecta, o la imitación de una indicación geográfica (Art. 81, inciso d). ----------

Que, amén de las consideraciones expuestas, y a la luz de las disposiciones legales citadas, las cuales sirven de fundamento para demostrar la irregistrabilidad del signo solicitado, esta Dirección comparte el criterio sostenido por el A-quo, atendiendo al carácter tuitivo de la materia que nos ocupa, no podemos estar ajenos a la protección del público consumidor que podrá ser inducido a error acerca de la procedencia del producto o servicio ofertado en el mercado. ----------

Que, conforme ha sido demostrado, ni siquiera resulta necesario recurrir al principio de especialidad, cuando la propia ley en forma expresa ordena la irregistrabilidad como marca de aquellos signos que consistan o contengan una indicación geográfica. A este respecto, se expresa que la indicación geográfica **"CHORIZO SANJUANINO"**, como ya se ha mencionado, se encuentra reconocida preliminarmente por Resolución de la Dirección de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen de la DINAPI. ----------

Que, al respecto, no es únicamente el CHORIZO SANJUANINO, en forma aislada lo que se protege, sino el carácter que ha adquirido el nombre mismo, como Indicación Geográfica reconocida preliminarmente. ----------

Que, las indicaciones geográficas y/o denominaciones de origen no pueden ser registrables como signos marcarios porque las mismas constituyen una categoría que adquieren protección especial dentro de la propiedad industrial, reservadas únicamente para ciertos signos que identifiquen a un producto como originario de una región. En consecuencia, fácilmente se advierte que se consagra la prohibición de su registro de modo a no engañar al público consumidor. ----------

Que, por consiguiente, al incluir los términos CHORIZO SANJUANINO a la denominación solicitada, se podría presumir que la pretensión del solicitante no es más que producir confusión en el público consumidor y de obtener así, un aprovechamiento indebido en base a una Indicación Geográfica reconocida. ----------

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

Resolución N° 0221

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2017 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FBSCS FESTIVAL DEL BATIBURRILLO, SIRIKI Y CHORIZO SANJUANINO", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 25500/2023, SOLICITADO POR MARTIN JEREMIAS FRANCO CASTIÑEIRA. ----------

Que, conviene traer a colación lo señalado en el Material: *"Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay"* aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: *"Una **indicación geográfica protegida en el país también podría sustentar una objeción de oficio planteada por la Oficina con base en los apartados a) y k) del artículo 2 de la LDM.** Esas disposiciones **prohíben registrar marcas que induzcan a engaño o confusión, con respecto a la procedencia geográfica de los productos o que contengan una indicación geográfica protegida.** A este respecto, es pertinente que el Acuerdo sobre los ADPIC establece expresamente la obligación de denegar el registro de una marca que incluya una indicación geográfica si ello indujera a error al público en cuanto al verdadero lugar de origen de los productos .../... **Por lo que se refiere a los servicios, habría lugar a plantear una objeción cuando los servicios cubiertos por la marca posterior se refieran específicamente al producto designado con la indicación geográfica.** Por ejemplo, tal sería el caso de servicios de venta minorista o mayorista, importación o exportación, de suministro de bebidas o alimentos, o la producción por cuenta de un tercero del producto designado con la indicación geográfica"*[1] En el caso que nos ocupa tenemos que en cuanto al signo distintivo: la marca solicitada contiene en su denominación la indicación geográfica reconocida; la solicitud pretende amparar servicios de la clase 41: *"servicios culturales, educativos y recreativos de galerías de arte; reserva de localidades para espectáculos; organización y dirección de talleres de formación; organización y dirección de de fiestas y festivales artísticos"*; tales servicios pueden relacionarse como organizados o impartidos por los titulares de la IG reconocida. ----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículos 2 inciso, k, 57, 58, 60, 80, 81 inc. d) de la Ley N° 1294/98 de Marcas, Artículos 22, 22.2 y 3 del Anexo 1C que establece el ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS AL COMERCIO (ADPIC) de Ley N° 444/1994, esta Dirección considera que se han acreditado suficientes argumentos para proceder a la confirmación de la resolución apelada. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 2017 de fecha 29 de noviembre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"FBSCS Festival del Batiburrillo, Siriki y Chorizo Sanjuanino"**, clase 41, Acta N° 25500/2023, solicitada a nombre de **MARTIN JEREMIAS FRANCO CASTIÑEIRA.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. (2025). *Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay*. https://www.dinapi.gov.py/portal/?q=propiedad-industrial/marcas/directrices

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0222

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LOGIA IGUALDAD Nº 133", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 708127

Asunción, 27 [illegible]

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 09 de marzo de 2026, 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 **"LOGIA IGUALDAD Nº 133, Expediente N° 70127**, solicitada a nombre de **Gran Oriente Del Paraguay**, 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 **LOGIA IGUALDAD Nº 133, Expediente N° 70127, solicitada a nombre de Gran Oriente Del Paraguay** ----------

2) DAR continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se ha interrumpido. ----------

3) NOTIFIQUESE por cédula. ----------

Abg. Claudia Pereira Gauto
Directora General Interina

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0223

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 2111 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NUTRI TOTAL Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 112524/2021, SOLICITADO POR RAQUEL BEATRIZ MAIDANA BARRIOS. ----------

Asunción, 27 ABR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional **RAQUEL BEATRIZ MAIDANA BARRIOS**, contra la Resolución Nº 2111 de fecha 15 de diciembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 23 de marzo de 2023 se presenta el representante convencional de **RAQUEL BEATRIZ MAIDANA BARRIOS** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 2111 de fecha 15 de diciembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas.----------

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

Que, en fecha 12 de octubre de 2023, el representante convencional de **RAQUEL BEATRIZ MAIDANA BARRIOS** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 17 de octubre de 2023. ----------

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) En ese sentido, debemos resaltar que la marca solicitada no puede ser considerada descriptiva, la denominación constituye una marca de fantasía, mi creación y por tanto, afirmo que la denominación solicitada cumple con los requisitos legales de originalidad y especialidad exigidos por la ley de marcas.../...Que, coexisten pacíficamente marcas con las mismas características con las que cuenta mi solicitud, por lo que negar el registro de mi marca resultaría una limitación a mi derecho, a continuación, adjunto lista de marcas concedidas, a nombre de distintos titulares (...)".*----------

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

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

Resolución N° 0223

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 2111 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NUTRI TOTAL Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 112524/2021, SOLICITADO POR RAQUEL BEATRIZ MAIDANA BARRIOS. ----------

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 **"NUTRI TOTAL Y ETIQUETA"** resulta genérica o descriptiva 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 marca solicitante pretende obtener la cobertura para **servicios** comprendidos en la **clase 35** del nomenclador internacional, bajo la siguiente descripción: *"...SERVICIOS DE IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, VENTA Y PUBLICIDAD DE SUPLEMENTOS NUTRICIONALES, VITAMÍNICOS, DEPORTIVOS, COLOIDALES, VIGORIZANTES, ALIMENTICIOS, PROTEÍNAS, MINERALES, ENERGIZANTES NATURALES, PRODUCTOS ORGÁNICOS COMO ACEITES, TES, STEVIA, COSMÉTICOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE INTERNACIONAL 35 (TREINTA Y CINCO)..."*. En ese sentido, la denominación solicitada **"NUTRI TOTAL Y ETIQUETA"** se encuentra compuesta por dos vocablos, los cuales considerados individualmente podrían ser presentar cierto carácter descriptivo o incluso genérico. No obstante, la combinación de ambos términos da lugar a una expresión que, apreciada en su conjunto no constituye la designación necesaria, usual o ni directamente descriptiva de los servicios que el solicitante pretende amparar.----------

Que, dicha conjunción configura un signo distintivo que trasciende el significado individual de sus componentes, generando una expresión de fantasía con aptitud suficiente para identificar un origen empresarial determinado. En consecuencia, la marca proyecta una denominación novedosa y original, dotada de la distintividad requerida para su registro.----------

Al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"*[1] señalan cuanto sigue: *"(...) No obstante, si debido al carácter inusual de la combinación de palabras en relación con los productos o servicios, el signo crearía una impresión suficientemente alejada de la que resulta de la simple adición de los significados de los elementos, esa combinación se considerará distintiva .../... una combinación de palabras que fuese suficientemente inusual o fantasiosa como para crear una impresión lo alejada del significado descriptivo de las palabras de base podría ser distintiva y funcionar como marca. (...)"*.----------

Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las características principales de su producto o servicio, obligándolo a recurrir a circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de sus servicios, es eminentemente evocativo, dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar el conjunto de servicios que provienen de una misma empresa. ----------

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 130. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/assets/2-propiedad-industrial/marcas/directrices

Resolución N° 0223

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 2111 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NUTRI TOTAL Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 112524/2021, SOLICITADO POR RAQUEL BEATRIZ MAIDANA BARRIOS. ----------

Que, solicitante no reivindica derechos exclusivos sobre los elementos "NUTRI" y "TOTAL", sino sobre el conjunto; en ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las siguientes marcas: **MIX NUTRI**, clase 35, Registro N° 559131 a nombre de DR INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA; **ALI TU NUTRI**, clase 35, Registro N° 520737 a nombre de ALICIA VIVIANA BENITEZ DESVARS; **NUTRI WAY - EVOLUTION OF FOOD (SLOGAN)**, clase 35, Registro N° 473521 a nombre de MARIANO RAIMUNDO EMILIO LLANO DIAZ DE VIVAR; **NUTRI-MIX-PLUSPAR**, clase 35, Registro N° 434791 a nombre de VICTOR MANUEL GENNARO HERRERA; **D TOTAL**, clase 35, Registro N° 610484 a nombre de GERARDO ALEJANDRO FERNANDEZ; **BIO-TOTAL NP+**, clase 35, Registro N° 504981 a nombre de AGROSOL PARAGUAY S.A.; **BIO-TOTAL NP+**, clase 35, Registro N° 504981 a nombre de AGROSOL PARAGUAY S.A.; **LAZZIO TOTAL**, clase 35, Registro N° 477462 a nombre de BLANCA ROSA BOGADO; extremo que demuestra que los vocablos son de uso común en la misma clase del nomenclador internacional.----------

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Gabriel Martínez Medrano, en su obra DERECHO DE MARCAS cita jurisprudencia argentina aplicable a nuestro caso "*La circunstancia de que varios registros marcarios incluyan la misma partícula en común, determina que ella caracteriza el referido elemento como débil, por lo cual quienes lo contienen tienen que tolerar la coexistencia con otros que también lo incorporen, correspondiendo realizar el cotejo con criterio benévolo, pues de lo contrario se estaría otorgando excesivo privilegio sobre un elemento insusceptible de monopolio CN Fed. Civ. y Com., Sala II, 18/06/91, Bizin, Mario.*"[1]----------

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

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es el diseño de la etiqueta que la acompaña. En este caso, la etiqueta presenta la denominación "NUTRI TOTAL" en tipografía cursiva de color verde y rosa. A la izquierda, se destaca una silueta femenina con los brazos extendidos, coronada por hojas verdes, y complementada por una línea rosa irregular que sigue el diseño, todo ello sobre un fondo blanco. En resumen, la marca solicitada incorpora elementos de fantasía que le confieren un carácter distintivo, como se detalla a continuación.----------

Ing. Carlos Ferreira Giraldo
Director General Interino
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

[1] Derecho de marcas: procedimiento administrativo de registro de marcas ; requisitos de fondo para el examen de marcas ; armonización del derecho de marcas en el MERCOSUR, Martínez Medrano, Gabriel A. y Gabriela M. Stancanelli. Editorial La Roca, 2001. 367 páginas.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución 0223

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 2111 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NUTRI TOTAL Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 112524/2021, SOLICITADO POR RAQUEL BEATRIZ MAIDANA BARRIOS. ----------

marca solicitada



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 madurar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 2111 de fecha 15 de diciembre de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"NUTRI TOTAL Y ETIQUETA"**, clase 35, **N° 112524/2021**, solicitada a nombre de **RAQUEL BEATRIZ MAIDANA BARRIOS** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

Abg. Claudia Patricia Cuevas
Directora General Interina
Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual
Paraguay

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0224

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 735 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2024 Y N° 3514 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MUJER EN ACCIÓN AGROTEC (ESLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 16226/2023, SOLICITADO POR AGROTEC S.A ----------

Asunción, 29 ABR 2026

VISTO: El recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por el representante convencional de **AGROTEC S.A** contra la Resolución N° 735 de fecha 02 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 23 de septiembre de 2024 se presenta el representante convencional de **AGROTEC S.A** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 735 de fecha 02 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 06 de noviembre de 2025 por Resolución N° 3514 la Dirección de Marcas resuelve confirmar en todas sus partes la Resolución N° 735 de fecha 02 de mayo de 2024 y rechazar la solicitud de registro solicitada por **AGROTEC S.A.** ----------

Que, en fecha 06 de noviembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 02 de diciembre de 2025, el representante convencional de **AGROTEC S.A** expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 04 de diciembre 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: Expediente 2023-2316011 Denominación Mujer en Acción Sul América Clase 35 Registro 580159 Titular SUL AMERICA S.A.C.I.E. (PY). Comentario: Que las denominaciones son idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores ,- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado".*----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) Que, la expresión "MUJER EN ACCIÓN" solicitada por mi mandante y registrada por la firma SUL AMÉRICA S.A.C.I.E. NO PUEDE SER APROPIADA POR NINGUNA PERSONA JURÍDICA NI FÍSICA EN PARTICULAR, tal como erróneamente afirma la Directora de Marcas.../...Que la marca solicitada por mi mandante contiene en su denominación la palabra "AGROTEC" siendo esta una reconocida marca dentro del mercado nacional e internacional con varios años de trayectoria. Además, la marca pretendida por mi mandante cuenta con un elemento figurativo que le añade mayor distintividad con respecto a la marca registrada .../... Que otro aspecto a destacar es que el titular del registro marcario SUL AMÉRICA S.A.C.I.E. no haya procedido a oponerse a la presente solicitud, constituye muestra acabada de su consentimiento tácito a la viabilidad del mismo, lo cual deja entrever que la parte directamente afectada considera que la coexistencia pacífica de los signos en cuestión no estará en peligro en ningún momento" extremo que no puede ser pasado por alto por la señora Directora General de la Propiedad Industrial (...)".*----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0224

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 735 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2024 Y N° 3514 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MUJER EN ACCIÓN AGROTEC (ESLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 16226/2023, SOLICITADO POR AGROTEC 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. ----------

En ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo **"Mujer en Acción Sul América y Etiqueta"** y la solicitud de registro de la marca **"Mujer En Acción Agrotec (eslogan) y Etiqueta"**, se advierte que el elemento predominante en la marca solicitante es la expresión *"Mujer en Acción"*, la cual reproduce de manera idéntica la estructura denominativa de la marca base de rechazo. Del cotejo integral de los signos en conflicto se verifica que no existen elementos suficientemente distintivos que permitan diferenciarlos de forma clara, ya que las coincidencias ortográficas entre ambas denominaciones generan, a su vez, una marcada similitud fonética. En consecuencia, la impresión auditiva producida por ambas marcas resulta semejante, lo que podría inducir a confusión en el público consumidor respecto del origen empresarial de los servicios que distinguen. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética existente entre las marcas mencionadas: ----------

"Mujer En Acción Agrotec (eslogan)" (marca solicitante), y

"Mujer en Acción Sul América" (marca base de rechazo)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la cobertura de la marca base de rechazo **"Mujer en Acción Sul América"** posee el registro **N° 580159** en la **clase 35** con la cobertura de los siguientes **servicios**: *"...Servicios de comunicaciones corporativas; publicidad exterior; marketing selectivo; consultoría sobre estrategias de comunicación [publicidad]; registro de datos y de comunicaciones escritas; suministro de información comercial por sitios web; marketing; redacción de textos publicitarios; publicidad en línea por una red informática; sondeos de opinión; organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; servicios de agencias de publicidad; relaciones públicas; estudios de mercado; reproducción de documentos; distribución de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras]..."*. Por su parte, la marca en trámite de registro **"Mujer En Acción Agrotec (eslogan)"** pretende obtener la cobertura para los siguientes **servicios** de la **clase 35**: *"...Servicios de publicidad, de marketing y de promoción, incluyendo: demostración de productos; distribución de muestras y distribución de material publicitario; fijación de carteles publicitarios; el desarrollo de conceptos publicitarios, la redacción y publicación de textos publicitarios; publicidad a través de diversos medios de comunicación..."*. La comparación evidencia una clara similitud entre ambas marcas, las cuales cubren servicios muy parecidos, al desarrollarse dentro del mismo ámbito de actividad. Además de las semejanzas en su forma y en la idea transmitida, ambas protegen servicios de la misma **Clase 35**, compitiendo así en el mismo mercado. En este contexto, dicha similitud podría inducir a confusión en el consumidor, generando un riesgo para la distintividad de la marca solicitada y la posibilidad de que se perciba erróneamente la existencia de una relación 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

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

Resolución Nº 0224

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 735 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2024 Y N° 3514 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MUJER EN ACCIÓN AGROTEC (ESLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 16226/2023, SOLICITADO POR AGROTEC S.A ----------

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 incontundibles, cuando en el fondo la segunda puede ser una imitación de la primera*". ----------

Que, ésta Dirección estima que, además del Art. 6º de la Ley N° 1294/98 mencionado por el A-quo, la solicitud se opone igualmente a lo establecido en el 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, 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 **"Mujer En Acción Agrotec (eslogan) y Etiqueta"** no podrá coexistir con la marca antecedente **"Mujer en Acción Sul América y Etiqueta"**, con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de sus **servicios**. ----------

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: "*La esencia de una marca está en el poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada más confundible que una marca idéntica. La prohibición del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o servicios.*" [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 Artículo 2º inciso f) y Artículo 6º 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. ----------

Abg. Claudia [illegible] Chaparro
Directora [illegible]

[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, 2013

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0224

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 735 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2024 Y N° 3514 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MUJER EN ACCIÓN AGROTEC (ESLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 16226/2023, SOLICITADO POR AGROTEC S.A ----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** las Resoluciones N° 735 de fecha 02 de mayo de 2024 y N° 3514 de fecha 06 de noviembre de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas.----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"MUJER EN ACCIÓN AGROTEC (ESLOGAN) Y ETIQUETA"**, clase 35, Expediente **N° 16226/2023**, solicitada a nombre de **AGROTEC S.A.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0225

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 757 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2024 Y N° 3515 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MUJER EN ACCIÓN AGROTEC (ESLOGAN) Y ETIQUETA", Clase 38, EXPEDIENTE N° 16221/2023, SOLICITADO POR AGROTEC S.A ----------

Asunción, 29 ABR 2026

VISTO: El recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por el representante convencional de **AGROTEC S.A** contra la Resolución N° 757 de fecha 18 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 23 de septiembre de 2024 se presenta el representante convencional de **AGROTEC S.A** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 757 de fecha 18 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 06 de noviembre de 2025 por Resolución N° 3515 la Dirección de Marcas resuelve confirmar en todas sus partes la Resolución N° 757 de fecha 18 de mayo de 2024 y rechazar la solicitud de registro solicitada por **AGROTEC S.A.** ----------

Que, en fecha 06 de noviembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 02 de diciembre de 2025, el representante convencional de **AGROTEC S.A** expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 04 de diciembre de 2025.----------

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

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2023-2316010 Denominación Mujer en Acción Sul América Clase 41 Registro 580158 Titular SUL AMERICA S.A.C.I.E. (PY). Comentario: Que las denominaciones son idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 8° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado".*----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) Que, la expresión "MUJER EN ACCIÓN" solicitada por mi mandante y registrada por la firma SUL AMÉRICA S.A.C.I.E. NO PUEDE SER APROPIADA POR NINGUNA PERSONA JURÍDICA NI FÍSICA EN PARTICULAR, tal como erróneamente afirma la Directora de Marcas.../...Que la marca solicitada por mi mandante contiene en su denominación la palabra "AGROTEC" siendo esta una reconocida marca dentro del mercado nacional e internacional con varios años de trayectoria. Además, la marca pretendida por mi mandante cuenta con un elemento figurativo que le añade mayor distintividad con respecto a la marca registrada .../... Que otro aspecto a destacar es que el titular del registro marcario SUL AMÉRICA S.A.C.I.E. no haya procedido a oponerse a la presente solicitud, constituye muestra acabada de su consentimiento tácito a la viabilidad del mismo, lo cual deja entrever que la parte directamente afectada considera que la coexistencia pacífica de los signos en cuestión no estará en peligro en ningún momento" extremo que no puede ser pasado por alto por la señora Directora General de la Propiedad Industrial (...)".*----------

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

Abg. Claudia Fátima Casado
Directora Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0225

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 757 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2024 Y N° 3515 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MUJER EN ACCIÓN AGROTEC (ESLOGAN) Y ETIQUETA", Clase 38, EXPEDIENTE N° 16221/2023, SOLICITADO POR AGROTEC 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. ----------

En ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo **"Mujer en Acción Sul América y Etiqueta"** y la solicitud de registro de la marca **"Mujer En Acción Agrotec (eslogan) y Etiqueta"**, se advierte que el elemento predominante en la marca solicitante es la expresión *"Mujer en Acción"*, la cual reproduce de manera idéntica la estructura denominativa de la marca base de rechazo. Del cotejo integral de los signos en conflicto se verifica que no existen elementos suficientemente distintivos que permitan diferenciarlos de forma clara, ya que las coincidencias ortográficas entre ambas denominaciones generan, a su vez, una marcada similitud fonética. En consecuencia, la impresión auditiva producida por ambas marcas resulta semejante, lo que podría inducir a confusión en el público consumidor respecto del origen empresarial de los productos o servicios que distinguen. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética existente entre las marcas mencionadas: ----------

"Mujer En Acción Agrotec (eslogan)" (marca solicitante), y

"Mujer en Acción Sul América" (marca base de rechazo)

Que, ésta Dirección estima que, la presente solicitud se opone a lo previsto en el inc. f) del Art. 2° de la Ley N° 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, desde el punto de vista gráfico, la solicitud en cuestión se configura como un signo mixto, compuesta por su denominación y etiqueta. Sin embargo, dicha configuración no resulta suficiente para apartarla de la prohibición señalada en el párrafo precedente, dado que en su composición destaca la expresión *"Mujer en Acción"*, la cual también se encuentra presente en la marca antecedente, igualmente incorporada dentro de su respectiva etiqueta. Asimismo, la disposición y organización de los elementos que integran ambos signos presentan un alto grado de similitud, circunstancia que refuerza la posibilidad de confusión o asociación en el público consumidor, tal como se puede apreciar a continuación: ----------

Marca solicitada.

MUJER EN ACCIÓN AGROTEC

Marca base de rechazo.

Mujer en Acción
Sul América

Resolución N° 0225

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 757 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2024 Y N° 3515 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MUJER EN ACCIÓN AGROTEC (ESLOGAN) Y ETIQUETA", Clase 38, EXPEDIENTE N° 16221/2023, SOLICITADO POR AGROTEC S.A ----------

Que, al respecto las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"*[1] señalan cuanto sigue: *"(...) Si los elementos figurativos en dos signos mixtos tuviesen conceptos que son idénticos (iguales) o similares (análogos), los signos en su conjunto deben considerarse conceptualmente similares en cierto grado, a pesar de las diferencias en los demás elementos del conjunto. El grado de similitud dependerá de varios factores, entre otros si los conceptos de los elementos figurativos son idénticos o similares, si los elementos denominativos reiteran o refuerzan el concepto de los elementos figurativos o son conceptos distintos, si los elementos denominativos aparecen en ambos signos o solo en uno, el carácter distintivo del concepto que es común en los signos, y si el elemento figurativo es más o menos dominante en el conjunto.(...)"*. ----------

Que, una marca debe servir como un signo distintivo que permita a los consumidores identificar de manera eficiente un producto o servicio frente a otros en el mercado. Por tanto, resulta fundamental cuestionarnos: ***¿cuál sería la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su registro?***, más aún teniendo en cuenta que la denominación pretendida por la parte solicitante no cuenta con elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros prestadores de servicios, acarreando con ello un riesgo para los consumidores, a quienes podría inducir al error sobre el origen o la calidad de los servicios ofrecidos. ----------

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones dogmáticas al sostener que las marcas analizadas podrán coexistir pacíficamente en el mercado atendiendo a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que **si existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna**. En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca **"Mujer En Acción Agrotec (eslogan) y Etiqueta"** no podrá coexistir con la marca antecedente **"Mujer en Acción Sul América y Etiqueta "**, con la cual presenta más semejanzas que diferencias. ----------

Que, ahondando aún más en el análisis, 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"*[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. ----------

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*. p. 278. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices

[2] Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia. 2005.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución 0225

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 757 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2024 Y N° 3515 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MUJER EN ACCIÓN AGROTEC (ESLOGAN) Y ETIQUETA", Clase 38, EXPEDIENTE N° 16221/2023, SOLICITADO POR AGROTEC S.A ----------

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

Art. 1º **CONFIRMAR** las Resoluciones N° 757 de fecha 18 de mayo de 2024 y N° 3515 de fecha 06 de noviembre de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas.----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"MUJER EN ACCIÓN AGROTEC (ESLOGAN) Y ETIQUETA"**, Clase 38, Expediente **N° 16221/2023**, solicitada a nombre de **AGROTEC S.A.**----------

Art. 3º NOTIFÍQUESE. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0226

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 736 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2024 Y N° 3516 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MUJER EN ACCIÓN AGROTEC (ESLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 16228/2023, SOLICITADO POR AGROTEC S.A ----------

Asunción, 29 ABR 2026

VISTO: El recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por el representante convencional de **AGROTEC S.A** contra la Resolución N° 736 de fecha 02 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 23 de septiembre de 2024 se presenta el representante convencional de **AGROTEC S.A** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 736 de fecha 02 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 06 de noviembre de 2025 por Resolución N° 3516 la Dirección de Marcas resuelve confirmar en todas sus partes la Resolución N° 736 de fecha 2 de mayo de 2024 y rechazar la solicitud de registro solicitada por **AGROTEC S.A.** ----------

Que, en fecha 06 de noviembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 02 de diciembre de 2025, el representante convencional de **AGROTEC S.A** expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 04 de diciembre 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: Expediente 2023-2316010 Denominación Mujer en Acción Sul América Clase 41 Registro 580158 Titular SUL AMERICA S.A.C.I.E. (PY). Comentario: Que las denominaciones son idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores .- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado"*;----------

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) Que, la expresión "MUJER EN ACCIÓN" solicitada por mi mandante y registrada por la firma SUL AMÉRICA S.A.C.I.E. NO PUEDE SER APROPIADA POR NINGUNA PERSONA JURÍDICA NI FÍSICA EN PARTICULAR, tal como erróneamente afirma la Directora de Marcas.../...Que la marca solicitada por mi mandante contiene en su denominación la palabra "AGROTEC" siendo esta una reconocida marca dentro del mercado nacional e internacional con varios años de trayectoria. Además, la marca pretendida por mi mandante cuenta con un elemento figurativo que le añade mayor distintividad con respecto a la marca registrada .../... Que otro aspecto a destacar es que el titular del registro marcario SUL AMÉRICA S.A.C.I.E. no haya procedido a oponerse a la presente solicitud, constituye muestra acabada de su consentimiento tácito a la viabilidad del mismo, lo cual deja entrever que la parte directamente afectada considera que la coexistencia pacífica de los signos en cuestión no estará en peligro en ningún momento" extremo que no puede ser pasado por alto por la señora Directora General de la Propiedad Industrial (...)"*.----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0226

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 736 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2024 Y N° 3516 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MUJER EN ACCIÓN AGROTEC (ESLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 16228/2023, SOLICITADO POR AGROTEC 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. ----------

En ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo **"Mujer en Acción Sul América y Etiqueta"** y la solicitud de registro de la marca **"Mujer En Acción Agrotec (eslogan) y Etiqueta"**, se advierte que el elemento predominante en la marca solicitante es la expresión *"Mujer en Acción"*, la cual reproduce de manera idéntica la estructura denominativa de la marca base de rechazo. Del cotejo integral de los signos en conflicto se verifica que no existen elementos suficientemente distintivos que permitan diferenciarlos de forma clara, ya que las coincidencias ortográficas entre ambas denominaciones generan, a su vez, una marcada similitud fonética. En consecuencia, la impresión auditiva producida por ambas marcas resulta semejante, lo que podría inducir a confusión en el público consumidor respecto del origen empresarial de los servicios que distinguen. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética existente entre las marcas mencionadas: ----------

"Mujer En Acción Agrotec (eslogan)" (marca solicitante), y

"Mujer en Acción Sul América" (marca base de rechazo)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la cobertura de la marca base de rechazo **"Mujer en Acción Sul América"** posee el registro **N° 580158** en la **clase 41** con la cobertura de los siguientes **servicios**: *"...transferencia de conocimientos especializados; organización y dirección de foros presenciales educativos; coaching [formación]; organización y dirección de talleres de formación; organización y dirección de seminarios; información sobre actividades recreativas; formación práctica [demostración]; organización de exposiciones con fines culturales o educativos; información sobre actividades de entretenimiento; información sobre educación; organización y dirección de congresos; organización y dirección de conferencias; organización y dirección de coloquios; instrucción [enseñanza]; enseñanza; servicios educativos..."*. Por su parte, la marca en trámite de registro **"Mujer En Acción Agrotec (eslogan)"** pretende obtener la cobertura para los siguientes **servicios** de la **clase 41**: *"...Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales. Servicios de formación, educación, capacitación y entrenamiento en el ámbito agrícola, a través de charlas, conferencias, seminarios y talleres, tanto en forma presencial como en forma virtual. Producción y preparación de programas virtuales de entrenamiento y capacitación en relación al ámbito agrícola. Servicios de formación, capacitación, entrenamiento y educación en línea o a través de internet..."*. La comparación evidencia una clara similitud entre ambas marcas, las cuales cubren servicios muy parecidos, al desarrollarse dentro del mismo ámbito de actividad. Además de las semejanzas en su forma y en la idea transmitida, ambas protegen servicios de la misma **Clase 41**, compitiendo así en el mismo mercado. En este contexto, dicha similitud podría inducir a confusión en el consumidor, generando un riesgo para la distintividad de la marca solicitada y la posibilidad de que se perciba erróneamente la existencia de una relación entre ambas marcas. ----------

Abg. Carl... Dirección ... de Propiedad Industrial

Resolución N° 0226

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES Nº 736 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2024 Y Nº 3516 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MUJER EN ACCIÓN AGROTEC (ESLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE Nº 16228/2023, SOLICITADO POR AGROTEC S.A ----------

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusión más por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que *"en efecto, la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellos, 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, ésta Dirección estima que, además del Art. 6º de la Ley Nº 1294/98 mencionado por el A-quo, la solicitud se opone igualmente a lo establecido en el 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, 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 **"Mujer En Acción Agrotec (eslogan) y Etiqueta"** no podrá coexistir con la marca antecedente **"Mujer en Acción Sul América y Etiqueta"**, con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de sus **servicios.** ----------

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: *"La esencia de una marca está en el poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada más confundible que una marca idéntica. La prohibición del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o servicios."* [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 Artículo 2º inciso f) y Artículo 6º de la Ley Nº 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. ----------

[1] Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia. 2000.
[2] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9ª Ed.. LexisNexis. Abeledo-Perrot. 2012

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0226

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 736 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2024 Y N° 3516 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MUJER EN ACCIÓN AGROTEC (ESLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 16228/2023, SOLICITADO POR AGROTEC S.A ·····

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

Art. 1º **CONFIRMAR** las Resoluciones N° 736 de fecha 02 de mayo de 2024 y N° 3516 de fecha 06 de noviembre de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas.·····

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"MUJER EN ACCIÓN AGROTEC (ESLOGAN) Y ETIQUETA"**, clase 41, Expediente **N° 16228/2023**, solicitada a nombre de **AGROTEC S.A.**·····

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ·····

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0227

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1314 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SINAPSIS Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 98445/2023, A NOMBRE DE SINAPSIS S.A. ----------

Asunción, 30 ABR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SINAPSIS S.A.** en contra de la Resolución N° 1314 de fecha 27 de mayo de 2025 dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 20 de junio de 2025 se presenta el representante convencional de **SINAPSIS S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1314 de fecha 27 de mayo de 2025 dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 30 de junio de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 10 de julio de 2025, el representante convencional de **SINAPSIS S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 14 de julio de 2025.----------

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

Que, la Resolución N° 1314 de fecha 27 de mayo de 2025 considera: *"(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2023-2393262, Denominación SINAPSIS, Clase 42, Registro 596979, Titular SINAPSIS E.A.S (PY). Comentario: Que las denominaciones son idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) Que tal resolución no debe considerarse válida, ya que entre la solicitud de mi conitente y el antecedente en cuestión existe un Acuerdo de Coexistencia de Marcas, suscripto en fecha 09 de enero de 2024, por medio del cual ambas partes se comprometen a no objetar de forma alguna, ni oponerse, por sí ni por interpósita persona, a las solicitudes de registro ni al uso de la marca "SINAPSIS" y etiqueta utilizado por la otra parte, siempre que las condiciones expuestas en el acuerdo de referencia se hayan cumplido a cabalidad."* ----------

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 y tras el análisis de las documentaciones obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente adjunta a su escrito de expresión agravios, una copia autenticada del **"ACUERDO DE COEXISTENCIA DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL"** suscripto entre la titular solicitante, **SINAPSIS S.A** y la titular de la marca base del rechazo, **SINAPSIS E.A.S.**, el cual expresa: *"...SEPTIMO: Que, las partes se comprometen a no objetar de forma alguna ni oponerse, por sí ni por interpósita persona, a las solicitudes de registro ni al uso de la marca "SINAPSIS" y/o "Logotipo" y/o "Nombre Comercial" y/o "nombre de dominio" y/o "nombres de las redes sociales" utilizado por la otra parte, siempre que las partes hayan cumplido con las condiciones del presente acuerdo(...)".* ----------

Que, ante estas circunstancias, esta Dirección General no ve impedimentos en autorizar el registro de la marca solicitada y que la misma coexista con el antecedente, puesto que efectivamente las titulares han acordado la presencia de las mismas en el mercado local. ----------

Dirección General Técnica
Dirección de Propiedad Industrial

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0227

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1314 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SINAPSIS Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 98445/2023, A NOMBRE DE SINAPSIS S.A. ----------

Que, en base en las consideraciones expuestas, al no encontrarse la presente solicitud de registro de la marca "**SINAPSIS Y ETIQUETA**" dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2° de la Ley N° 1294/98, habiéndose demostrado la coexistencia pacífica de las marcas arriba referidas, respetando el acuerdo al que han arribado las firmas titulares; esta Dirección considera que existen suficientes argumentos para revocar la resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1314 de fecha 27 de mayo de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "**SINAPSIS Y ETIQUETA**", Clase 42, Expediente. **N° 98445/2023**, solicitada a nombre de **SINAPSIS S.A.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0228

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1440 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SINAPSIS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 98459/2023, A NOMBRE DE SINAPSIS S.A. ----------

Asunción, 30 ABR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SINAPSIS S.A.** en contra de la Resolución N° 1440 de fecha 02 de junio de 2025 dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 20 de junio de 2025 se presenta el representante convencional de **SINAPSIS S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1440 de fecha 02 de junio de 2025 dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 30 de junio de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 10 de julio de 2025, el representante convencional de **SINAPSIS S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 14 de julio de 2025.----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1440 de fecha 02 de junio de 2025 considera: *"(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2023-2393259, Denominación SINAPSIS, Clase 35, Registro 596978, Titular SINAPSIS E.A.S (PY). Comentario: Que las denominaciones son idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) Que tal resolución no debe considerarse válida, ya que entre la solicitud de mi comitente y el antecedente en cuestión existe un Acuerdo de Coexistencia de Marcas, suscripto en fecha 09 de enero de 2024, por medio del cual ambas partes se comprometen a no objetar de forma alguna, ni oponerse, por sí ni por interpósita persona, a las solicitudes de registro ni al uso de la marca "SINAPSIS" y etiqueta utilizado por la otra parte, siempre que las condiciones expuestas en el acuerdo de referencia se hayan cumplido a cabalidad."* ----------

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 y tras el análisis de las documentaciones obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente adjunta a su escrito de expresión agravios, una copia autenticada del **"ACUERDO DE COEXISTENCIA DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL"** suscripto entre la titular solicitante, **SINAPSIS S.A** y la titular de la marca base del rechazo, **SINAPSIS E.A.S.**, el cual expresa: *"...SEPTIMO: Que, las partes se comprometen a no objetar de forma alguna ni oponerse, por sí ni por interpósita persona, a las solicitudes de registro ni al uso de la marca "SINAPSIS" y/o "Logotipo" y/o "Nombre Comercial" y/o "nombre de dominio" y/o "nombres de las redes sociales" utilizado por la otra parte, siempre que las partes hayan cumplido con las condiciones del presente acuerdo(...)".* ----------

Que, ante estas circunstancias, esta Dirección General no ve impedimentos en autorizar el registro de la marca solicitada y que la misma coexista con el antecedente, puesto que efectivamente sus titulares han acordado la presencia de las mismas en el mercado local. ----------

Abg. Daniela Cristaldo
Directora Nacional Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0228

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1440 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SINAPSIS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 98459/2023, A NOMBRE DE SINAPSIS S.A. ----------

Que, en base en las consideraciones expuestas, al no encontrarse la presente solicitud de registro de la marca **"SINAPSIS Y ETIQUETA"** dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2° de la Ley N° 1294/98, habiéndose demostrado la coexistencia pacífica de las marcas arriba referidas, respetando el acuerdo al que han arribado las firmas titulares; esta Dirección considera que existen suficientes argumentos para revocar la resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1440 de fecha 02 de junio de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"SINAPSIS Y ETIQUETA"**, Clase 35, Expediente. **N° 98459/2023**, solicitada a nombre de **SINAPSIS S.A.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0229

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1438 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SINAPSIS Y ETIQUETA", CLASE 40, EXPEDIENTE N° 98443/2023, A NOMBRE DE SINAPSIS S.A. ----------

Asunción, 30 ABR 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SINAPSIS S.A.** en contra de la Resolución N° 1438 de fecha 02 de junio de 2025 dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 20 de junio de 2025 se presenta el representante convencional de **SINAPSIS S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1438 de fecha 02 de junio de 2025 dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 30 de junio de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 10 de julio de 2025, el representante convencional de **SINAPSIS S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 14 de julio de 2025.----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1438 de fecha 02 de junio de 2025 considera: *"(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2023-2393252, Denominación: SINAPSIS, Clase 40, Registro 596976, Titular SINAPSIS E.A.S (PY). Comentario: Que las denominaciones son idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) Que tal resolución no debe considerarse válida, ya que entre la solicitud de mi cumitente y el antecedente en cuestión existe un Acuerdo de Coexistencia de Marcas, suscripto en fecha 09 de enero de 2024, por medio del cual ambas partes se comprometen a no objetar de forma alguna, ni oponerse, por si ni por interpósita persona, a las solicitudes de registro ni al uso de la marca "SINAPSIS" y etiqueta utilizado por la otra parte, siempre que las condiciones expuestas en el acuerdo de referencia se hayan cumplido a cabalidad."* ----------

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 y tras el análisis de las documentaciones obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente adjunta a su escrito de expresión agravios, una copia autenticada del **"ACUERDO DE COEXISTENCIA DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL"** suscripto entre la titular solicitante, **SINAPSIS S.A** y la titular de la marca base del rechazo, **SINAPSIS E.A.S.**, el cual expresa: *"...SEPTIMO: Que, las partes se comprometen a no objetar de forma alguna ni oponerse, por si ni por interpósita persona, a las solicitudes de registro ni al uso de la marca "SINAPSIS" y/o "Logotipo" y/o "Nombre Comercial" y/o "nombre de dominio" y/o "nombres de las redes sociales" utilizado por la otra parte, siempre que las partes hayan cumplido con las condiciones del presente acuerdo(...)".* ----------

Que, ante estas circunstancias, esta Dirección General no ve impedimentos en autorizar el registro de la marca solicitada y que la misma coexista con el antecedente, puesto que efectivamente sus titulares han acordado la presencia de las mismas en el mercado local. ----------

Abg. Claudia Patricia Centurión
Directora General
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0229

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1438 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SINAPSIS Y ETIQUETA", CLASE 40, EXPEDIENTE N° 98443/2023, A NOMBRE DE SINAPSIS S.A. ----------

Que, en base en las consideraciones expuestas, al no encontrarse la presente solicitud de registro de la marca **"SINAPSIS Y ETIQUETA"** dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2° de la Ley N° 1294/98, habiéndose demostrado la coexistencia pacífica de las marcas arriba referidas, respetando el acuerdo al que han arribado las firmas titulares; esta Dirección considera que existen suficientes argumentos para revocar la resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1438 de fecha 02 de junio de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"SINAPSIS Y ETIQUETA"**, Clase 40, Expediente. **N° 98443/2023**, solicitada a nombre de **SINAPSIS S.A.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

Ana Cecilia Pereira Cabrera
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial
Dirección de Marcas de Propiedad Industrial

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0230

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HONEY", EXPEDIENTE N° 9617631, CLASE 03, A NOMBRE DE ACERO S.A.C.I. ----------

Asunción, 30 ABR 2026

VISTO: El estado actual de estos autos y, ----------

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe de la actuaria y comprobado el extravío del expediente, la Dirección General de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 350 del C.P.C., por providencia de fecha 04 de noviembre 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, el Art. 136 de la Ley de Marcas establece que se aplicará en forma subsidiaria las disposiciones del Código Procesal Civil y Penal. ----------

Que, por aplicación supletoria, cabe traer a colación que el Art. 350 del Código Procesal Civil establece el procedimiento para la reconstitución de un expediente extraviado, y reza: "*Comprobada la pérdida de un expediente, el juez 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, a 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 **"HONEY", Expediente N° 9617631, clase 03, a nombre de ACERO S.A.C.I.** y dar continuidad a su tramitación.

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

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

1) **TENER POR RECONSTITUIDO** el expediente de solicitud de registro de la marca **"HONEY"**, expediente N° **9617631**, clase 03, a nombre de **ACERO S.A.C.I.** ----------

2) **DAR** continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se ha interrumpido. ----------

3) **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

Abog. Carolina Paredes Centurión
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0231

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BERLER SEA SUN Y ETIQUETA", EXPEDIENTE N° 607280, CLASE 09, A NOMBRE DE LUIS ALFREDO VILLALBA SILVA. ----------

Asunción, 30 ABR 2026

VISTO: El estado actual de estos autos y, ----------

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe de la actuaria y comprobado el extravío del expediente, la Dirección General de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 350 del C.P.C., por providencia de fecha 24 de octubre de 2019 dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder. ----------

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

Que, por aplicación supletoria, cabe traer a colación que el Art. 350 del Código Procesal Civil establece el procedimiento para la reconstitución de un expediente extraviado, y reza: *"Comprobada la pérdida de un expediente, el juez 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, a 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 **"BERLER SEA SUN Y ETIQUETA", Expediente N° 607280, Clase 09, a nombre de Luis Alfredo Villalba Silva**, y dar continuidad a su tramitación. ----------

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

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

1) **TENER POR RECONSTITUIDO** el expediente de solicitud de registro de la marca **"BERLER SEA SUN Y ETIQUETA"**, expediente N° **607280**, clase 09, a nombre de **Luis Alfredo Villalba Silva.** ----------

2) **DAR** continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se ha interrumpido. ----------

3) **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

Abg. Claudia Garcia Chamorro
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0232

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ACQUAFOL Y ETIQUETA", EXPEDIENTE N° 710594, CLASE 01, A NOMBRE DE BOTANICA AGROSCIENCES S.A. ----------

Asunción, 30 ABR 2026

VISTO: El estado actual de estos autos y, ----------

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe de la Coordinadora y comprobado el extravío del expediente, la Dirección General de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 350 del C.P.C., por providencia de fecha 07 de abril de 2026 dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder. ----------

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

Que, por aplicación supletoria, cabe traer a colación que el Art. 350 del Código Procesal Civil establece el procedimiento para la reconstitución de un expediente extraviado, y reza: *"Comprobada la pérdida de un expediente, el juez 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, a 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 **"ACQUAFOL Y ETIQUETA", Expediente N° 710594, Clase 01, a nombre de BOTANICA AGROSCIENCES S.A.**, y dar continuidad a su tramitación. ----------

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

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

1) **TENER POR RECONSTITUIDO** el expediente de solicitud de registro de la marca **"ACQUAFOL Y ETIQUETA"**, expediente N° **710594**, clase 01, a nombre de **BOTÁNICA AGROSCIENCES S.A.** ----------

2) **DAR** continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se ha interrumpido. ----------

3) **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0233

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INVERTER QUATTRO.", EXPEDIENTE 1702348, SOLICITADA POR GD MIDEA AIR-CONDITIONING EQUIPMENT CO., LTD.----------

Asunción, 30 ABR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 979 de fecha 21 de diciembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 30 de diciembre de 2021 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 979 de fecha 21 de diciembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "*Exprese agravios el apelante. Notifíquese por cédula.*" en fecha 10 de agosto de 2022. ----------

Que, en fecha 28 de abril de 2026 fue dictado el Informe de la Coordinadora de Revisión de Trámites.

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 30 de diciembre de 2021. ----------

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Coordinadora de Revisión de Trámites, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 10 de agosto de 2022, 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 **INVERTER QUATTRO**, Expediente Nº **1702348**, clase 11, solicitada por GD MIDEA AIR-CONDITIONING EQUIPMENT CO., LTD.------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **INVERTER QUATTRO**, Expediente Nº **1702348**, clase 11, solicitada por GD MIDEA AIR-CONDITIONING EQUIPMENT CO., LTD.----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por cédula. ----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0234

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 50 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CREOLINA", CLASE 5, EXPEDIENTE Nº 15251/2017, SOLICITADA POR EUROFARMA PARAGUAY S.A. ——

Asunción, 30 ABR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **EUROFARMA PARAGUAY S.A.** contra la Resolución Nº 50 de fecha 7 de febrero de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y; ——

RESULTA:

Que, en fecha 21 de junio de 2018 se presenta el representante convencional de **EUROFARMA PARAGUAY S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 50 de fecha 7 de febrero de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. ——

Que, por proveído de fecha 10 de julio de 2018 se concede el recurso de apelación interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 21 de agosto de 2018. Por providencia de fecha 21 de diciembre de 2018 esta Dirección llama Autos para Resolver. ——

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Que la solicitud de registro de la marca "CREOLINA" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 5. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, esta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio." En consecuencia no ha lugar a lo solicitado."* ——

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"(...) Antes que nada, a fin de determinar si un signo es o no genérico, se debe comparar la CLASE que busca cubrir la marca, con el SIGNO solicitado. En este sentido, la cobertura que se pretende para CREOLINA es "todos los productos de la clase 5". Resulta a todas luces claro que cuando uno quiere referirse a dichos productos, no SE NECESITA recurrir a la palabra CREOLINA, es decir esta palabra no IDENTIFICAN, o CARACTERIZAN los productos comprendidos en la clase 5. En efecto, este término ha sido creado por mi mandante, a fin de ofrecer determinados productos. De esta simple comparación, el Señor Director podrá comprobar que el signo solicitado posee DISTINTIVIDAD suficiente para constituir MARCA y por lo tanto la Resolución recurrida debe ser revocada(...)"* ——

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

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley Nº 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 e intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. ——

Abg. Claudia [illegible] Cantero
Directora General [illegible]
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0234

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 50 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CREOLINA", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 15251/2017, SOLICITADA POR EUROFARMA PARAGUAY S.A. ——

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "**CREOLINA**" resulta genérica o descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita o resulta representativa o descriptiva de la calidad u otras cualidades del servicio que solicita. En ese orden de ideas, la cobertura de productos solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad o descriptividad de la solicitud de autos. En ese sentido, la solicitud de registro de marca **"CREOLINA"** pretende obtener cobertura para **productos de la clase 5**. La clase 5 comprende principalmente los productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinario[1]. ——

Que, la creolina es un nombre genérico para desinfectantes cuya composición varía según la procedencia[2]. En ese sentido, la nota explicativa de la Clasificación de Niza nos dice lo que -a rasgos generales- ampara la clase 5: *Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; preparaciones higiénicas para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; esparadrapos, material para apósitos; materiales para empastes dentales, cera dental; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.* ——

Por consiguiente, y siendo la marca un signo que debe servir para identificar a un producto o servicio, nos preguntamos: **¿cuál sería la capacidad distintiva de la solicitud de registro?**, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el menor análisis. ——

Que, en base al análisis de los párrafos precedentes, en conjunto con la denominación solicitada, vemos que, desde el punto de vista de su conjunto, trae aparejado un motivo de rechazo, pues al solicitar **CREOLINA** como denominación, sólo describen el producto a ser ofrecido. La denominación solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente genérica y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que hace alusión directa. ——

Que, conviene traer a colación lo señalado en el Material: *"Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay"* aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: "Un signo que consista exclusiva o esencialmente en una palabra que sea un nombre o designación genérica, consuetudinaria, común, científica o técnica de un producto o servicio determinado, o de una categoría de productos o servicios, **no podrá ser apropiado en exclusividad por ningún comerciante individual como marca para distinguir dichos productos o servicios.** Se entienden como términos genéricos, usuales y consuetudinarios aquellos que son conocidos y manejados en los círculos empresariales pertinentes, los consumidores y el público en general para identificar los productos y servicios de que se trate. Esas denominaciones permiten a los comerciantes designar sus productos y servicios en términos que los consumidores comprendan, y poder dirigir a estos una oferta de venta. Dichos nombres y denominaciones necesitan ser de libre uso para todos los actores en el mercado a fin de que puedan ejercer sus actividades normalmente."[3] ——

Que, de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la solicitud pueda prosperar en registro, pues, como mencionamos previamente, se halla inserta dentro de la prohibición establecida en el art. 2° inc. e) de la Ley N° 1294/98 de Marcas. ——

Abg. Cecilia Pereira Cristaldo
Directora Nacional Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

---

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (2026) Clasificación NIZA (11 Español versión 2026)
Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/?q=propiedad-industrial/marcas/clasificaciones/niza-clase-5

[2] **Wikipedia. Creolina, disponible en:** https://es.wikipedia.org/wiki/Creolina

[3] *Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. (2025). Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay.* https://www.dinapi.gov.py/portal/?q=propiedad-industrial/marcas/directrices

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0234

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 50 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CREOLINA", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 15251/2017, SOLICITADA POR EUROFARMA PARAGUAY S.A. ——

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 50 de fecha 07 de febrero de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. ——————

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"CREOLINA"**, clase 5, Acta N° 15251/2017, solicitada a nombre de **EUROFARMA PARAGUAY S.A.** ——————

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** ——————

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0235

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2230 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PROGAMER Y ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 94911/2017, SOLICITADA POR ADEL HASSAN AWAD.

Asunción, 30 ABR 2025

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ADEL HASSAN AWAD** contra la Resolución N° 2230 de fecha 27 de noviembre de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 22 de mayo de 2019 se presenta el representante convencional de **ADEL HASSAN AWAD** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 2230 de fecha 27 de noviembre de 2018, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, por proveído de fecha 02 de julio de 2019 se concede el recurso de apelación interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 03 de marzo de 2020. Por providencia de fecha 23 de julio de 2020 esta Dirección llama Autos para Resolver.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Que la solicitud de registro de la marca "PROGAMER Y ETIQUETA" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 9. 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, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: *"(...) Que el fundamento expresado en la citada Resolución es visiblemente inexacta, puesto que confunden conceptos y principios básicos de Propiedad Industrial al determinar lo que efectivamente constituye una marca, es decir, cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios. En primer término, la marca de mi mandante se encuentra limitada a cubrir específicamente: "Ordenadores y Software; Aparatos de video; Software de juegos de computadora; Software de juegos de realidad virtual; Cartuchos y casetes de videojuegos; Teclados; Ratones de computadora; aparatos de control remoto; accesorios para videojuegos y computadoras". De ninguna manera con la denominación solicitada se designan directa o indirectamente los servicios detallados en dicha clase(...)"*

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

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

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

Resolución N° 0235

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2230 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PROGAMER Y ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 94911/2017, SOLICITADA POR ADEL HASSAN AWAD.

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 **"PROGAMER Y ETIQUETA"** resulta genérica o descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita o resulta representativa o descriptiva de la calidad u otras cualidades del producto que solicita. En ese orden de ideas, la cobertura de productos solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad o descriptividad de la solicitud de autos. En ese sentido, la solicitud de registro de marca **"PROGAMER Y ETIQUETA"** pretende obtener cobertura para **productos de la clase 09**, que textualmente describe: *"Ordenadores y software; aparatos de vídeo; software de juegos de computadora; software de juegos de realidad virtual; cartuchos y casetes de videojuegos; teclados, ratones de computadora, aparatos de control remoto; accesorios para videojuegos y computadoras"*.

Que, conviene traer a colación lo dispuesto en las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"* que señalan cuanto sigue: *"(...) Un signo será descriptivo de la calidad de los productos o servicios si consta de términos u otros elementos que se refiere a indicadores reales o plausibles referidos a la calidad, superioridad o aptitud de los productos o servicios. **Esto incluye términos laudatorios que se refieren a una supuesta calidad superior o excelencia de los productos o servicios,** o a la calidad inherente real de los productos o servicios. Por ejemplo, los siguientes signos podrían ser descriptivos de la calidad de ciertos productos o servicios: 'LIGHT', 'EXTRA VIRGEN', 'FRESCO', 'SUPREMO' o 'HIPER LIGERO'(...). El mismo material señala: "(...)Una combinación de dos o más palabras en la que cada una de ellas es descriptiva de las características de los propios productos o servicios, también debe considerarse descriptiva y no podría registrarse como marca para esos productos o servicios. La simple unión de elementos descriptivos sin introducir ninguna variación inusual daría lugar a un signo igualmente descriptivo no registrable. Por ejemplo, las siguientes combinaciones de palabras podrían considerarse descriptivas y no serían registrables: "Cine Comedia" para servicios de emisión de programas de radio y televisión, la producción, exhibición y alquiler de películas, y la asignación, transferencia, alquiler y otra explotación de los derechos de las películas; "Telesyuda" para dispositivos electrónicos destinados a la transmisión de voz y datos, servicios de reparación de automóviles y reparación de vehículos, explotación de una red de comunicaciones, servicios de remolque y salvamento y servicios informáticos para la determinación de vehículos; "LÍNEA COSMÉTICA" para productos cosméticos y preparaciones de tocador; .../... "LÍNEA VERDE" para productos que pueden ajustarse a una filosofía o programa de cuidado del medio ambiente (...)"*. El subrayado es nuestro.

Que, en base al análisis de los párrafos precedentes, en conjunto con la denominación solicitada, vemos que, desde el punto de vista de su conjunto, trae aparejado un motivo de rechazo, pues al solicitar **PROGAMER Y ETIQUETA** como denominación, sólo describen el producto a ser ofrecido. La denominación solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que hace alusión directa.

Que, una marca debe servir como un signo distintivo que permita a los consumidores identificar de manera eficiente un producto o servicio frente a otros en el mercado. Por tanto, resulta fundamental cuestionarnos: ¿cuál sería la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su registro?, más aún teniendo en cuenta que la denominación pretendida por la parte solicitante no cuenta con elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores comerciales, acarreando con ello un riesgo para los consumidores, a quienes podría inducir al error sobre el origen o la calidad de los productos ofrecidos.

Abg. Claudia Estela Cristaldo
Directora Nacional Interina
Dirección Nacional de la Propiedad Industrial
Secretaría de Estado de la Propiedad Intelectual

Resolución N° 0235

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2230 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PROGAMER Y ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 94911/2017, SOLICITADA POR ADEL HASSAN AWAD.

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

Que, de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la solicitud pueda prosperar en registro, pues, como mencionamos previamente, se halla inserta dentro de la prohibición establecida en el art. 2° inc. e) de la Ley N° 1294/98 de Marcas.

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 2230 de fecha 27 de noviembre de 2018, dictada por la Dirección de Marcas.

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"PROGAMER Y ETIQUETA"**, clase 09, Acta N° 94911/2017, solicitada a nombre de **ADEL HASSAN AWAD.**

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**

Carolina Varela Chamale
Directora General Interina
de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

[1] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2017 – Pag. 76.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0236

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1969 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "POMBEROVAPE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 74979/2019, SOLICITADA POR MAURICIO ARIEL SILGUEIRA FRETES. ----------

Asunción, 30 ABR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por **Mauricio Ariel Silgueira Fretes** por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial en contra la Resolución N° 1969 de fecha 28 de diciembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y, ----------

RESULTA:

Que, en fecha 14 de enero de 2021 se presenta **Mauricio Ariel Silgueira Fretes** por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1969 de fecha 28 de diciembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 19 de enero de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 28 de julio de 2021, **Mauricio Ariel Silgueira Fretes** por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de agosto de 2021. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: "SABIDURÍA DEL POMBERO"; registrada con el número 421987 en fecha 11 de abril de 2016 a favor de SUR-PY 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 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)" ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)por nuestra parte debemos señalar que al cotejar la marca solicitada "POMBEROVAPE" con la marca consignada como antecedentes expuestos en el informe de fondo, a saber "SABIDURÍA DEL POMBERO" Exp. No. 1574971 a nombre de SUR-PY SOCIEDAD ANONIMA, notamos que entre ambas existen diferencias gráficas claramente perceptibles. En efecto, cabe apuntar en primer lugar que la solicitud de mi parte es de vocablo simple, en tanto que el antecedente es una denominación compuesta. Que la palabra principal de la marca antecedente NO es POMBERO sino SABIDURÍA que es el nombre o sustantivo, por lo que se deberá concluir que las posibilidades de confusión son remotas. Repito la denominación POMBEROVAPE cuenta con los requisitos que lo hacen distintivo, con licitud y especialidad(...) ----------

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro N° 421987 de la marca "SABIDURÍA

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0236

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1969 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "POMBEROVAPE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 74979/2019, SOLICITADA POR MAURICIO ARIEL SILGUEIRA FRETES. ----------

DEL POMBERO" a nombre de SUR-PY S.A. venció el 18 de octubre de 2025, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada, 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 "POMBEROVAPE Y ETIQUETA", solicitada por Mauricio Ariel Silgueira Fretes. ----------

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

Art. 1° **REVOCAR** la Resolución N° 1969 de fecha 28 de diciembre de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2° **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"POMBEROVAPE Y ETIQUETA"**, clase 35, Acta N° 74979/2019, solicitada a nombre de **Mauricio Ariel Silgueira Fretes**. ----------

Art. 3° **NOTIFÍQUESE.** ----------

Abg. Gisela Pareja Centurión
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DE PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0237

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 533 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022 Y N° 431 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OPTI K", CLASE 1, EXPEDIENTE N°12465/2021, SOLICITADA POR OMNIA HOLDINGS LIMITED. ----------

Asunción, 30 ABR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **OMNIA HOLDINGS LIMITED** contra la Resolución N° 533 de fecha 06 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y. —

R E S U L T A :

Que, en fecha 13 de agosto de 2024 se presenta el representante convencional de **OMNIA HOLDINGS LIMITED**, e interpone Recurso de Reconsideración y Apelación en subsidio en contra de la Resolución N° 533 de fecha 06 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, por Resolución N° 431 de fecha 10 de marzo de 2025 la Dirección de Marcas confirmó en todas sus partes la Resolución N° 533 de fecha 06 de abril de 2022. ----------

Que, en fecha 11 de marzo de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. ----------

Que, en fecha 09 de abril de 2025 la representante convencional de **OMNIA HOLDINGS LIMITED**, expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 14 de abril de 2025. ----------

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

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)Que la solicitud de registro de la marca OPTI K ha sido presentada para amparar los productos de la clase 1. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2013-1308192 OPTILL Clase 5 Registro Titular 387464 Basf Agro B.v.,arnhem (nl), Zweigniederlassung Zurich [CH] Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacifica, 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 representante convencional y manifiesta: *"(...)entre la marca solicitada por mi mandante, "OPTI K" y la marca "OPTILL", por la cual se me rechaza, no existe posibilidad alguna de confusión. Que, analizadas en su conjunto resulta claro que no existe posibilidad alguna de confusión entre las mismas, debido a las diferencias de orden visual, gráfico, ortográfico y fonético existentes entre las denominaciones en pugna .../... Que, aún cuando las denominaciones en pugna, estén constituidas por las mismas letras iniciales "OPTI", esto no es óbice para que la marca solicitada por mi mandante no sea novedosa y distintiva. Que, además es menester que la Señora Directora tenga presente el siguiente detalle: la marca pretendida por mi mandante se encuentra limitada .../... uno de los aspectos cardinales del derecho de marcas, consiste en la aplicación del "PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD", en virtud del cual, se considera que marcas que amparan productos distintos, aún cuando tengan denominaciones confundibles o casi idénticas, pueden co-existir pacíficamente en el mercado(...)".*

Resolución N° 0237

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 533 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022 Y N° 431 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OPTI K", CLASE 1, EXPEDIENTE N°12465/2021, SOLICITADA POR OMNIA HOLDINGS LIMITED. ----------

Que, corresponde a esta Dirección General 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, 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. Si bien comparten elementos en común ello no necesariamente conlleva a que sean confundibles entre sí, toda vez que el signo distintivo que se pretende registrar posea elementos que le otorguen identidad marcaria. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."*----------

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. Además en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, se puede percibir la diferencia existente entre las mismas, en el siguiente cotejo: ----------

OPTI K	(solicitada), y
OPTILL	(base de rechazo)

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

Que, como es sabido, la protección de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la protección otorgada a la marca registrada se extiende al uso en conjunto del signo denominativo así presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada, razón por la cual esta dependencia administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior. ----------

Que, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que: *"Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las características típicas, la impresión general y los principales elementos del signo*[1]. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el inicio "OPTI", difieren en la composición de los demás elementos, por ello no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra y dejan una impresión diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. ----------

Que, al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"* señala cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la* ***secuencia de las letras o caracteres****, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos*

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

Abg. Clara [illegible] García Custodio
Directora General Técnica
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0237

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 533 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022 Y N° 431 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OPTI K", CLASE 1, EXPEDIENTE N°12465/2021, SOLICITADA POR OMNIA HOLDINGS LIMITED. ----------

comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN[1]*(...)".*----------

Que, la marca base del rechazo cuenta con seis letras y dos sílabas: "OPTILL"; por su parte, la marca solicitada cuenta con dos elementos, cinco letras y al pronunciarla, tres sílabas: "OPTI K". De dichas diferencias ortográficas se genera una fuerte distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil: **OPTILL - OPTI K.** ----------

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca base de rechazo "**OPTILL**" registrada para la clase 05 comprende: *"Preparaciones para destruir y combatir parásitos, fungicidas, herbicidas, pesticidas"*; mientras que la marca en trámite de registro "**OPTI**" solicita la cobertura para los productos específicos de la clase 01: *"Productos químicos utilizados en la industria, la ciencia y la fotografía, así como en la agricultura, horticultura y silvicultura; nutrientes para el crecimiento de las plantas; bio estimulantes como preparaciones nutritivas para plantas; estimulantes del crecimiento de las plantas; bioestimulantes para plantas y cultivos; sustratos para el cultivo, fertilizantes y preparaciones fertilizantes; aditivo nutritivo para mejorar la actividad biológica del agua, el suelo, las semillas y las plantas con fines de fertilización y biorremediación de contaminantes; abonos"*.----------

De la cobertura señalada vemos que la marca solicitada y la marca antecedente no comparten la misma clase del nomenclador. De igual manera, esta dependencia administrativa considera importante mencionar que la marca antecedente ya se encuentra coexistiendo pacíficamente en el mercado con otras marcas concedidas que también utilizan la raíz "OPTI" en la misma clase en la que obtuvo su registro, la clase 05: **OPTI-START**, Registro No. 591740; **OPTI-LAC**, Registro No. 569989; **OPTI-FREE**, Registro No. 473839; **OPTIRAY**, Registro No. 483685; **OPTIMSM**, Registro No. 565760. Este hecho nos permite colegir que la presente solicitud de registro también podrá hacerlo, ya que como las otras marcas inscriptas utiliza el prefijo OPTI, pero posee otros elementos que permiten diferenciarla y le aportan aptitud distintiva. ----------

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 su registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** las Resoluciones N° 533 de fecha 06 de abril de 2022 y N° 431 de fecha 10 de marzo de 2025 dictadas por la Dirección de Marcas. ----------

Abg. Claudia Canaldo
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*; pp. 147 y 266 . Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/ci/propiedad-industrial/marcas/directrices

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0237

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 533 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022 Y N° 431 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OPTI K", CLASE 1, EXPEDIENTE N°12465/2021, SOLICITADA POR OMNIA HOLDINGS LIMITED. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"OPTI K"**, clase 01, Expediente. **N° 12465/2021**, solicitada a nombre de **OMNIA HOLDINGS LIMITED,**. ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE**. ----------

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0238

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 582 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OMNICAL", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 12470/2021, SOLICITADA POR OMNIA HOLDINGS LIMITED. ----------

Asunción, 30 ABR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **OMNIA HOLDINGS LIMITED** contra la Resolución N° 582 de fecha 07 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y, —

RESULTA:

Que, en fecha 06 de mayo de 2022 se presenta el representante convencional de **OMNIA HOLDINGS LIMITED.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 582 de fecha 07 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 30 de mayo de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 08 de noviembre de 2024, el representante convencional de **OMNIA HOLDINGS LIMITED** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 18 de noviembre de 2024. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)*Que la solicitud de registro de la marca OMNICAL ha sido presentada para amparar los productos de la clase 31. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2011-1109509 OMNI Clase 31 Registro Titular 366131 Agrotec 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: "(...)*entre la marca solicitada por mi mandante, "OMNICAL" y la marca "OMNI", por la cual se me rechaza, no existe posibilidad alguna de confusión. Que, analizadas en su conjunto resulta claro que no existe posibilidad alguna de confusión entre las mismas, debido a las diferencias de orden visual, gráfico, ortográfico y fonético existentes entre las denominaciones en pugna .../... Que, aún cuando las denominaciones en pugna, estén constituidas por las mismas letras iniciales "C A L", esto no es óbice para que la marca solicitada por mi mandante no sea novedosa y distintiva. Que, de lo afirmado en el párrafo anterior resulta que mi mandante ya tiene registrada la marca "OMNICAL" en la clase 01, bajo el reg. No. 543191 de fecha 03 de mayo de 2022 y coexiste con la marca "OMNI" en la clase 08(...)*" ----------

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro N° 366131 de la marca "OMNI" a nombre de Agrotec S.a. y su renovación Registro N° 540877 se encuentran con Estado Administrativo: Cancelada; en virtud del Oficio Judicial ingresado bajo entrada N° 24102139 y que dispuso la cancelación de

Abg. Claudia Daiana Criscuolo
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0238

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 582 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OMNICAL", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 12470/2021, SOLICITADA POR OMNIA HOLDINGS LIMITED. ----------

la ***S.D. N° 770 de fecha 5 de septiembre de 2024*** que copiada textualmente en la parte resolutiva dice: *1- HACER LUGAR a la acción sobre CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO promovida por OMNIA HOLDINGS LIMITED contra AGROTEC S.A. y en consecuencia: 2- ORDENAR la declaración de la cancelación de los registros de la marca "OMNI", clase 31, registrada en fecha 14 de agosto del 2012 bajo el N° 366.331 y renovado en fecha 31 de marzo de 2022 con el N.° 540877.-* ----------

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 **"OMNICAL"**, solicitada por **OMNIA HOLDINGS LIMITED.** ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1° **REVOCAR** la Resolución N° 582 de fecha 07 de abril de 2022 dictada por la Dirección de Marcas.

Art. 2° **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"OMNICAL"**, clase 31, Acta N° 12470/2021, solicitada a nombre de **OMNIA HOLDINGS LIMITED.**. ----------

Art. 3° **NOTIFÍQUESE.** ----------

María Estela Patricia Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0239

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 92 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CEDETEC", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 13926/2021 A NOMBRE DE TECNOMYL S.A. ---------

Asunción, 30 ABR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **CETEC SUDAMERICANA S.A.** en contra de la Resolución N° 92 de fecha 10 de marzo de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 04 de abril de 2022 se presenta la representante convencional de la firma **CETEC SUDAMERICANA S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 92 de fecha 10 de marzo de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Que, en fecha 13 de mayo de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----

Que, en fecha 14 de junio de 2022, la representante convencional de la firma **CETEC SUDAMERICANA S.A.** expresó agravios; en fecha 25 de julio de 2022 la representante convencional de la firma **TECNOMYL S.A.** contestó el traslado de los agravios. En fecha 10 de agosto de 2022, esta Dirección dictó la providencia de Autos para Resolver. ----------

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

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)al realizar el cotejo de las marcas CEDETEC (marca solicitada) vs. C CETEC (marca oponente) se percibe a simple vista que entre las marcas en pugna existen diferencias en los aspectos visual, fonético e ideológico, poseen elementos que permiten identificarlas plenamente una de la otra; además, cabe mencionar que la solicitante ya posee registrada su marca CEDETEC en la clase 36, con la cual la marca oponente ya se encuentra coexistiendo. Que, la marca solicitada pretende el registro para identificar los Servicios de ingenieros y científicos encargados de efectuar evaluaciones, estimaciones, investigaciones e informes en los ámbitos científicos, tecnológicos y agrícolas, investigación y desarrollo de nuevos productos, prospección e investigación geológica, investigaciones químicas, servicios de control de calidad, consulta sobre la protección del medioambiente, comprendidos en la clase 42, mientras que la marca base de la oposición comprende todos los productos de la clase 7. Que, basta visualizar/pronunciar las marcas de seguido para apreciar las diferencias gráficas y auditivas que existen. CEDETEC y C CETEC no dejan la misma impresión(...)"* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: *"(...)Basta mencionar una marca después de la otra para comprobar que no es cierto lo mencionado en la resolución. La fonética de ambas marcas es idéntica, la sola presencia de la sílaba DE no logra aportar distinción alguna a la marca solicitada. Por otro lado, el hecho de que la marca se halle registrada en la clase 36 no es argumento para rechazar la oposición promovida. En el caso de autos nos encontramos con marcas que tienen relación en los servicios que protegen, como lo son las clases 7, 37 y 42, los cuales son servicios que no guardan relación alguna con los comprendidos en la clase 36. El argumento del A-quo que por el hecho de estar registrada en la clase 36 (Servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios) no se ajusta en absoluto a los principios que rigen la materia.../... En concreto las marcas C CETEC y CEDETEC son sumamente similares, cuasi idénticas, razón que llevará sino a la confusión a la asociación entre las mismas, lo cual en materia marcaria significa un claro perjuicio tanto para el legítimo titular de la marca previamente registrada como para el público consumidor. (...)"* ----------

Clara J. Pereira Coronel
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0239

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 92 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CEDETEC", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 13926/2021 A NOMBRE DE TECNOMYL S.A. ---------

Que, la parte solicitante en su contestación de agravios expresa: "(...) Mi representada, la reconocida empresa TECNOMYL S.A., propietaria de los siguientes registros de marcas: - CEDETEC, clase 16, Registros N° 545872 con fecha de vencimiento 10 de junio de 2032. - CEDETEC, clase 36, Registros N° 536285, con fecha de vencimiento el 22 de diciembre de 2031. Siendo así la presente solicitud de registro de marca una extensión de los derechos adquiridos en base a los registros de marcas citados anteriormente y no así una alusión al registro de marca C CETEC Y ETIQUETA .../... La presente solicitud de registro de marca está limitada servicios agrícolas y ambientales, mientras que las marcas de la adversa se dedican al rubro de la fabricación de máquinas y equipos, asimismo la instalación y mantenimiento de los mismos .../... Surge a simple vista que las marcas enfrentadas son diferentes desde los planos visual, fonético y conceptual, motivo por el cual existe posibilidad de una eventual coexistencia pacífica entre las mismas(...)" ----------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **CEDETEC** (solicitada en clase 42) y la marca **C CETEC** (registrada en las clases 7 y 37). ----------

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca **"CEDETEC"**, clase 42, con la marca opositora **"C CETEC"** clase 7 y 37. ----------

CEDETEC (marca solicitada)

C CETEC (marca opositora)

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

Que, siguiendo esta línea de razonamiento, esta Dependencia es de la textura que no se puede declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o elementos en común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi, explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto análisis de conjunto, los cuales hemos tomado en cuenta para la resolución del presente litigio, y nos permitimos transcribir a continuación: "*...En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes integrantes separadas en forma arbitraria (747).*[1] ----------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la marca solicitada **"CEDETEC"** y la marca opositora **"C CETEC"**, por más que compartan letras no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas. La composición de la marca solicitada "CEDETEC" es distinta a la marca opositora "C CETEC", el hecho que compartan letras no es motivo para concluir que sean confundibles, antes al diferir

[1] Derecho de Marcas, Jorge Otamendi, Editorial: LexisNexis - Abeledo Perrot ANO: 2001

Abg. Cinthia Paola Arbuloda
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0239

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 92 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CEDETEC", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 13926/2021 A NOMBRE DE TECNOMYL S.A. ---------

en el orden y composición de la denominación genera una diferencia en su estructura ortográfica y por ello también se pronuncian diferente. ----------

Que, al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"* señalan cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. **Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares**. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN"[1](...)".*----------

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."* En ese sentido, como es sabido, la protección de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la protección otorgada a la marca registrada C CETEC se extiende al uso en conjunto del signo denominativo así presentados, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada, razón por la cual esta dependencia administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior. ----------

Que, en cuanto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca opositora **C CETEC posee el registro de su marca en la clase 07** para *todos los productos de la clase, la clase 7 comprende principalmente las máquinas y las máquinas herramientas, así como los motores*[2]; y **también posee el registro de su marca C CETEC en la *clase 37*** *para los "Servicios de montaje, reparación, mantenimiento y puestas en marcha de grupos eletrógenos electrocompensores, motocompresores, torres de iluminación y secadoras de aire; servicios y reparación de herramientas neumáticas a saber martillos rompepavimentos"*; mientras que **la marca solicitada CEDETEC pretende el registro en la *clase 42*** *para los "Servicios de ingenieros y científicos encargados de efectuar evaluaciones, estimaciones, investigaciones e informes en los ámbitos científicos, tecnológicos y agrícolas, investigación y desarrollo de nuevos productos, prospección e investigación geológica, investigaciones químicas, servicios de control de calidad, consulta sobre la protección del medio ambiente"*. ----------

De la cobertura señalada vemos que la naturaleza de lo que se protege en las clases mencionadas es fundamentalmente distinta: **la clase 42:** ampara servicios intangibles de complejidad intelectual y teórica, comprende específicamente los servicios prestados por ingenieros y científicos en la realización de evaluaciones, investigaciones, prospección geológica, control de calidad e investigación y desarrollo de nuevos productos; **la clase 7**: Ampara productos tangibles, concretamente máquinas, máquinas herramientas, motores (excepto para vehículos terrestres) y herramientas mecánicas; **la clase 37** ampara servicios de naturaleza física y técnica o manual, concretamente la instalación, el mantenimiento y lo

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147 y 266. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas-distintivos

[2] Clasificación de Niza, 13 edición, versión 2026. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas-distintivos

Patricia Cristaldo
Directora General Interina

Resolución N° 0239

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 92 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CEDETEC", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 13926/2021 A NOMBRE DE TECNOMYL S.A. ---------

reparación de objetos, maquinarias o herramientas para devolverlos a su estado original. No existe similitud intrínseca entre un servicio de consultoría o investigación científica (clase 42) y una maquinaria o motor industrial (clase 7); como tampoco existe una similitud inherente entre realizar un estudio geológico o de impacto ambiental (clase 42) y el montaje, reparación, mantenimiento y puestas en marcha de grupos eletrógenos o herramientas neumáticas a saber martillos rompepavimentos (clase 37). ----------

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el conocido como ***uniclase***, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentación de una sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el de **especialidad**, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas en pugna **no** comparten la misma clase del nomenclador internacional. ----------

Además, es importante mencionar que la firma solicitante ya posee registrada la marca **CEDETEC en las clases 16 y 36 (Registros N° 545872 y 536285).** Por lo que es posible colegir que no existe mala fé por parte del solicitante y que la presente solicitud constituye, sencillamente, otra versión de una marca ya concedida a su favor. ----------

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas CEDETEC en la clase 42 y la marca C CETEC en la clase 7 y 37. ----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí, originales, distintas una de otra en todos los planos de comparación, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida.---------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 92 de fecha 10 de marzo de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"CEDETEC"**, clase 42, Expediente N° **13926/2021** a nombre de **TECNOMYL S.A.** . ----

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula. ----------

Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0240

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 389 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AUROCORT", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 50092/2021, SOLICITADA POR PARTNERGROUP SOCIEDAD ANÓNIMA. ----------

Asunción, 30 ABR 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **PARTNERGROUP SOCIEDAD ANÓNIMA** en contra de la Resolución N° 389 de fecha 23 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y:----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 14 de septiembre de 2023 se presenta el representante convencional de **PARTNERGROUP SOCIEDAD ANÓNIMA** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 389 de fecha 23 de febrero de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 05 de octubre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 06 de noviembre de 2023 el representante convencional de **PARTNERGROUP SOCIEDAD ANÓNIMA** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 09 de noviembre de 2023. ----------

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

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)Que la solicitud de registro de la marca AUROCORT 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: Expediente Denominación 2021-2198485 AEROCORT Clase 5 Registro Titular 549857 MEGA LABS S.A. [UY] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)"* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional y manifiesta: *"(...)Es cierto que las marcas tienen en común el mismo sufijo "CORT". Sin embargo, como punto principal en el análisis entre ambas denominaciones, conviene tener presente que en nuestro país co-existen numerosas marcas cuyos registros han sido concedidos a nombre de diferentes titulares para amparar productos de la clase 5 (cinco), que utilizan como parte de su denominación el mismo sufijo formado por las letras "CORT" .../... Los registros concedidos por la propia Dirección de la Propiedad Industrial, señalados más arriba, demetan con claridad que para tales casos no ha tenido reparo en conceder marcas con características similares a la que mi mandante ha solicitado, que cumplen con los requisitos de novedad y especialidad, requeridos por nuestra ley. La denegación del registro de la marca solicitada en estos autos resultaría en consecuencia inadmisible, ilegal y discriminatoria .../... el prefijo "AERO" incorporado a la denominación de la marca "AEROCORT" es evocativo de aire .../... La marca "AUROCORT" solicitada por mi mandante tiene un prefijo diferente y por ende no evoca el mismo significado .../...Otro aspecto relevante, es que mi mandante ha limitado la solicitud para distinguir exclusivamente: "producto antiinflamatorio para el tratamiento de diversas enfermedades oculares"(...)".* ----------

Que, corresponde a esta Dirección General 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, el resultado que arrojará valorar en conjunto y el

Abg. Claudia Ramírez Giraldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0240

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 389 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AUROCORT", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 50092/2021, SOLICITADA POR PARTNERGROUP SOCIEDAD ANÓNIMA. ---------

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Si bien comparten elementos en común ello no necesariamente conlleva a que sean confundibles entre sí, toda vez que el signo distintivo que se pretende registrar posea elementos que le otorguen identidad marcaria. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."*----------

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. Además en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:----------

AUROCORT (solicitada), y

AEROCORT (base de rechazo)

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

Que, como es sabido, la protección de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la protección otorgada a la marca registrada se extiende al uso en conjunto del signo denominativo así presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada, razón por la cual esta dependencia administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior. ----------

Que, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que: *"Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las características típicas, la impresión general y los principales elementos del signo"*. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones existen ciertos elementos en común, difieren en la composición de los demás elementos, por ello no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra y dejan una impresión diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. ----------

Que, al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"* señala cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la* ***secuencia de las letras o caracteres,*** *la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) (...) Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados* ***fuese el mismo, o lo suficientemente cercano*** *para que no se puedan distinguir auditivamente.* ***Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares.*** *El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes y, con un acento de*

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

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

Resolución N° 0240

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 389 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AUROCORT", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 50092/2021, SOLICITADA POR PARTNERGROUP SOCIEDAD ANÓNIMA. ----------

pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN"(...)". ----------

Que, las denominaciones enfrentadas difieren en la composición de sus respectivos prefijos: AURO - AERO, es así que aunque las mismas compartan sus desinencias, esta diferencia en sus raíces ortográficas genera una fuerte distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil: **AUROCORT - AEROCORT.** ----------

Que, al realizar la búsqueda en la base de datos de la Institución, se constató que la firma solicitante, PARTNERGROUP SOCIEDAD ANÓNIMA, ya es titular del **Registro N° 541993** para la marca "**AUROCOAT**" en la clase 05. Este antecedente permite inferir que la intención del solicitante con la presente solicitud es obtener una marca con características similares o que forme parte de una familia de marcas, dado el sufijo "AURO" compartido. ----------

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca base de rechazo "**AEROCORT**" registrada para la clase 05 comprende todos los productos de la clase: "La clase 5 comprende principalmente los productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinario[1]; mientras que la marca en trámite de registro "**AUROCORT**" solicita la cobertura para los productos específicos de la clase 05: "*Antiinflamatorio para el tratamiento de diversas enfermedades oculares*". ----------

De la cobertura señalada vemos que, aunque las marcas enfrentadas compartan la misma clase del nomenclador, la presente solicitud se encuentra limitada a productos específicos dirigidos a tratar enfermedades y afecciones oculares. ----------

En ese sentido, esta dependencia administrativa considera importante mencionar que existen otras marcas registradas en la clase 05 que también utilizan el elemento "CORT" como parte de su denominación y que se encuentran coexistiendo pacíficamente. Al respecto, al realizar la búsqueda en la base de datos del sistema informático institucional se verifican los siguientes registros: **MAXCORT**, Registro N° 460367; **FRECORT**, Registro N° 600414, **NULAREF CORT**, Registro N° 513005; **NEOXETIC CORT**, Registro N° 529879; extremo que demuestra la coexistencia de denominaciones similares registradas en la clase 05 a nombre de diferentes titulares, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro. ----------

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 su registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 389 de fecha 23 de febrero de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Abg. Blanca Fanola Centurión
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*. pp. 265-266. "Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/?q=propiedad-industrial/marcas/directrices

[2] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (2024). Clasificación de Niza. Versión 2024. CLASIFICACIÓN DE NIZA - Versión, versión 2024. Observaciones generales

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0240

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 389 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AUROCORT", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 50092/2021, SOLICITADA POR PARTNERGROUP SOCIEDAD ANÓNIMA. .....

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"AUROCORT"**, clase 05, Expediente. **N° 50092/2021**, solicitada a nombre de **PARTNERGROUP SOCIEDAD ANÓNIMA.** .....

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** .....

Abg. [illegible] Chirolde
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0241

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1191 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CM CORPORACIÓN MERCANTIL", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 28323/2022 A NOMBRE DE CORPORACIÓN MERCANTIL S.A. ----------

Asunción, 30 ABR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **CENTRO DE MATERIALES S.A.** en contra de la Resolución N° 1191 de fecha 29 de diciembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 23 de febrero de 2024 se presenta la representante convencional de **CENTRO DE MATERIALES S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1191 de fecha 29 de diciembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 24 de abril de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. ----------

Que, en fecha 28 de junio de 2024 la representante convencional de **CENTRO DE MATERIALES S.A.** expresó agravios; en fecha 01 de agosto de 2024 esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y corre traslado a la contraparte por el término de ley. ----------

Que, en fecha 03 de octubre de 2024 el representante convencional de **CORPORACIÓN MERCANTIL S.A.** contestó el traslado de los agravios. En consecuencia, en fecha 07 de octubre de 2024 esta Dirección General dictó la providencia de Autos para resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)analizando las marcas CM CORPORACIÓN MERCANTIL (solicitada) vs. CENTRO DE MATERIALES (oponente), en conjunto encontramos que se puede concluir válidamente que las marcas en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores, reuniendo la marca solicitada 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 guardan ninguna relación ni confundibilidad. Que, aunque se observa que aunque compartan la misma partícula "CM", en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor. Que, además cabe destacar que la misma partícula se encuentra coexistiendo con otras marcas entre ella podemos mencionar: CM CALCE MÁS, Registro N° 495.317, CM CAMILA MARIA Registro N° 54.815, CM CENTRO MARKET Registro N° 535.609, CM COIL MASTER Registro N° 506.816, entre otras .../... Que, en este caso cabe mencionar que en materia procesal el interés es la medida de la acción, en tal sentido esta Dirección considera que la oponente en ningún momento se ha limitado a solicitar la marca CM CENTRO DE MATERIALES en nuestro país, lo que nos hace deducir que no existe ningún interés de parte del mismo .../... vemos que claramente que no hay riesgo de confusión ya que en el caso de autos se constató la posibilidad de que la solicitud de autos pueda coexistir con las oponentes(...)"* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **CENTRO DE MATERIALES S.A.** y manifiesta: *"(...)Estamos de acuerdo con la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos en sus manifestaciones con relación a posible coexistencia pacífica de las marcas en cuestión . Concordamos que los elementos en común son insuficientes para generar confusión .../... Es más, CM CORPORACIÓN MERCANTIL vs. CM*

Abg. Karina Valencia Caballero
Directora General de Asesoría Jurídica
Dirección General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0241

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1191 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CM CORPORACIÓN MERCANTIL", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 28323/2022 A NOMBRE DE CORPORACIÓN MERCANTIL S.A. ----------

CENTRO DE MATERIALES han coexistido en el mercado local por varios años, sin que surjan conflictos en base a dicha coexistencia. Debemos destacar que el local comercial del Recurrente se encuentra a tan solo 1,6 km del local comercial de Corporación Mercantil .../... En este sentido, el Recurrente se agravia en base a las Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos sobre los nombres comerciales, la omisión que del reconocimiento de los derechos que la misma Ley de Marcas otorga a los titulares de nombre comercial. La firma Centro de Materiales S.A., es una empresa que fue fundada en el año 2008. Desde entonces, viene operando pública y continuamente en el rubro de la construcción, abocada principalmente a la comercialización de materiales como ladrillos, cemento, cal, baldosas, tejas y productos de terminación como cerámicas, inodoros, porcelanatos y lavatorios, entre otros. Por lo tanto, corresponde revocar la Resolución en cuanto a las afirmaciones esbozadas por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos en cuanto a (i) la generación de derechos sobre un signo marcario, así como (ii) el alcance de protección que la normativa local concede a los nombres comerciales (...)" ----------

Que, el representante convencional de **CORPORACIÓN MERCANTIL S.A.** manifiesta en su escrito de contestación del traslado de los agravios: *"(...) El recurrente inicia su expresión de agravios contra la decisión dictada en primera instancia sosteniendo que está de acuerdo con lo resuelto por el a-quo, en estos términos: "...Estamos de acuerdo con la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos en sus manifestaciones con relación a posible coexistencia pacífica de las marcas en cuestión. Concordamos que los elementos en común son insuficientes para generar confusión...", y en su petitorio, ni siquiera pide revocación de la resolución recurrida .../... En atención a lo expuesto, corresponde declarar DESIERTO EL RECURSO DE APELACIÓN, debido a que evidentemente NO EXISTE INTERÉS EN LA INSTANCIA RECURSIVA NI AGRAVIO ALGUNO para el recurrente al estar de acuerdo con lo resuelto por el a-quo. Sus manifestaciones de por sí exponen una falta de legitimación recursiva, por no pretender la revocación parcial ni total de la resolución. En efecto, cabe destacar la total contradicción entre sus fundamentos iniciales de oposición y lo ahora sostenido, evidenciándose que no se opone a lo resuelto, es decir, a la prosecución de los trámites de registro de la marca .../... Reforzando aún más nuestro argumento, como meridiana evidencia de que la solicitud de marca de mi representada no se instaura sobre un capricho como asoma la recurrente, hacemos mención de las solicitudes presentadas con prelación(...)"* ----------

Que, el Art. 420 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en virtud al Art. 136 de la Ley 1294/98 De Marcas, dispone: *"Art.420.- Poderes del Tribunal. El Tribunal no podrá fallar sobre cuestiones no propuestas en primera instancia, ni tampoco sobre aquello que no hubiese sido materia de recurso(...)."*----

Del escrito de fundamentación del recurso se entiende que el agravio de la recurrente se circunscribe no al sentido en que fue resuelta la oposición sino a: *"(i) la generación de derechos sobre un signo marcario, así como (ii) el alcance de protección que la normativa local concede a los nombres comerciales"*.

Que, respecto a la protección otorgada al nombre comercial, la Ley 1294/98 De Marcas dispone: **"Artículo 75.-** 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. **Artículo 76.-** El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de **un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular."** ----------

Que, conviene mencionar lo señalado en el Material: *"Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay"* aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: *"(...) se podrá impugnar o denegar el registro de*

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

Resolución N° 0241

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1191 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CM CORPORACIÓN MERCANTIL", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 28323/2022 A NOMBRE DE CORPORACIÓN MERCANTIL S.A. ----------

una marca que reproduzca o incluya un nombre comercial cuando el uso de la marca para los productos o servicios especificados sería susceptible de causar un riesgo de confusión o una falsa impresión de asociación o de vínculo con el titular del nombre comercial. La Oficina tendrá en cuenta el sector y la actividad comercial real de la entidad titular del nombre comercial, y lo comparará con los productos y servicios especificados en la solicitud de la marca posterior. Si la naturaleza de esos productos y servicios fuese idéntica, similar o sustancialmente vinculada con la actividad comercial del titular del nombre comercial, se debe atender la objeción. ***Por lo que se refiere a la similitud entre los signos, a menudo ocurre que un nombre comercial y, más aún, una denominación social está constituida por elementos genéricos, descriptivos o desprovistos de carácter distintivo.*** *Cuando el nombre comercial incluya uno o más elementos distintivos, estos deben servir de base para la comparación de los signos. En estos casos,* ***el nombre comercial anterior sólo sería obstáculo para el registro de una marca posterior si ambos signos fueran sustancialmente idénticos o similares en sus elementos distintivos,*** *sin tener en cuenta los elementos no distintivos que contuvieran. Sin embargo, en caso de identidad de un nombre comercial con una marca posterior, esta no sería registrable aún cuando todos los elementos constitutivos del nombre comercial fuesen genéricos o descriptivos (...)"* ----------

Que, esta Dirección General está lejos de desconocer la protección otorgada legalmente al nombre comercial. No obstante, los derechos conferidos al nombre comercial se deberán sopesar en el caso concreto -como es regla en el derecho marcario- y para ello se deberá tener en cuenta; la similitud entre la denominación de la marca solicitada y el nombre comercial; la similitud entre el sector y actividad comercial de la entidad titular del nombre comercial y la cobertura de productos y servicios especificados en la solicitud de registro de marca, como así también las circunstancias particulares en cuanto a la distintividad del signo y a la posibilidad de confusión o asociación en el sector del público pertinente. ----------

Que, respecto a la posibilidad de coexistencia de los signos enfrentados afirmados por el A-quo, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre **"CM CORPORACIÓN MERCANTIL"**, clase 35 (solicitante) y **"CM CENTRO DE MATERIALES"** (oponente). ----------

CM CORPORACIÓN MERCANTIL (solicitada)

CM CENTRO DE MATERIALES (oponente)

Que, al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si los signos enfrentados pueden ser asociados. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si existe riesgo de confusión, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores. ----------

Que, si bien es cierto que entre los signos enfrentados existen similitudes entre sí, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una impresión visual muy diferente. ----------

Que, siguiendo esta línea de razonamiento, esta Dependencia es de la testura que no se puede declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o elementos en común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Otaegendi, explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto análisis de conjunto, los cuales hemos tomado en cuenta para la resolución del presente litigio, y nos permitimos transcribir la

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

continuación "*...**En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes integrantes separadas en forma arbitraria** (747).*[1]----------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"CM CORPORACIÓN MERCANTIL"** y de la oponente **"CM CENTRO DE MATERIALES"** por más que compartan letras no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejarlas. La solicitud tiene tres elementos (una sigla y dos vocablos), mientras que el oponente tiene cuatro elementos (una sigla y tres vocablos). La similitud se da en el primer elemento "CM", pero difieren en los demás componentes: CORPORACIÓN MERCANTIL - CENTRO DE MATERIALES, éstos difieren ampliamente en su estructura ortográfica, por lo que también se diferencian claramente en su pronunciación. ----------

Los signos enfrentados: **"CM CORPORACIÓN MERCANTIL"** (solicitada) - **"CM CENTRO DE MATERIALES"** (oponente) poseen elementos en los aspectos visual y fonético que las diferencian de forma clara. Las similitudes en las siglas iniciales no constituyen un factor preponderante para declararlas confundibles, ya que el cotejo de las marcas debe realizarse en conjunto, así también la protección otorgada se extiende al signo en conjunto y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe manifestar que las letras C M deben ser analizadas en conjunto con los demás componentes y que tales letras pueden hallarse contenidas en otras denominaciones marcarias -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior o del nombre comercial, como el caso de autos. ----------

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."*[1]----------

Que, al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"* señalan cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. **Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares**. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN"*[2]*(...)".*----------

Que, en cuanto a la cobertura de la marca solicitada, la misma pretende el registro en la clase 35 para los servicios: *"Servicios de importación, comercialización y venta de productos de construcción, de productos para instalaciones sanitarias, de productos de calefacción, de ventilación y distribución de agua, de fontanería"*; mientras que la actividad comercial del oponente se circunscribe a: *"el rubro de la construcción, abocada principalmente a la comercialización de materiales como ladrillos, cemento, cal, baldosas, tejas y productos de terminación como cerámicas, inodoros, porcelanatos y revestimientos, entre otros"* . Al respecto, esta Dirección considera que, por más de que las mismas amparen servicios y

[1] Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis / Abeledo Perrot. AÑO: 2003

[2] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*. pp. 182 y 246. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/1-propiedad-industrial/marcas/directrices

Abg. Claudia [illegible]
Dirección General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0241

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1191 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CM CORPORACIÓN MERCANTIL", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 28323/2022 A NOMBRE DE CORPORACIÓN MERCANTIL S.A.

actividades de comercialización en rubros similares, al ser la denominación de la solicitante y del oponente plenamente distinguibles, no existirá riesgo de confusión o asociación entre las mismas.

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre la solicitante **"CM CORPORACIÓN MERCANTIL"**, en la clase 35, y el oponente **"CM CENTRO DE MATERIALES"**.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la conclusión que los signos enfrentados son suficientemente diferentes entre sí, originales, distintos en todos los planos de comparación, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida.

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1191 de fecha 29 de diciembre de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"CM CORPORACIÓN MERCANTIL"**, **clase 35**, Expediente **N°28323/2022**, solicitada a nombre de **CORPORACIÓN MERCANTIL S.A.**

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula.

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0242

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1190 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CM CORPORACIÓN MERCANTIL", CLASE 37, EXPEDIENTE N°28330/2022 A NOMBRE DE CORPORACIÓN MERCANTIL S.A. ----------

Asunción, 30 ABR 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **CENTRO DE MATERIALES S.A.** en contra de la Resolución N° 1190 de fecha 29 de diciembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 23 de febrero de 2024 se presenta la representante convencional de **CENTRO DE MATERIALES S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1190 de fecha 29 de diciembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Que, en fecha 24 de abril de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 28 de junio de 2024 la representante convencional de **CENTRO DE MATERIALES S.A.** expresó agravios; en fecha 01 de julio de 2024 esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y corre traslado a la contraparte por el término de ley. ----------

Que, en fecha 03 de octubre de 2024 el representante convencional de **CORPORACIÓN MERCANTIL S.A.** contestó el traslado de los agravios. En consecuencia, en fecha 07 de octubre de 2024 esta Dirección General dictó la providencia de Autos para resolver.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)analizando las marcas CM CORPORACIÓN MERCANTIL (solicitada) vs. CENTRO DE MATERIALES (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, teniendo la marca solicitada 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 guardan ninguna relación ni confundibilidad. Que, aunque se observa que aunque comparten la misma partícula "CM", en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor. Que, además cabe destacar que la misma partícula se encuentra coexistiendo con otras marcas entre ella podemos mencionar: CM CALCE MÁS, Registro N° 495.317, CM CAMILA MARIA Registro N° 54.815, CM CENTRO MARKET Registro N° 535.609, CM COIL MASTER Registro N° 506.816, entre otras .../... Que, en este caso cabe mencionar que en materia procesal el interés es la medida de la acción, en tal sentido esta Dirección considera que la oponente en ningún momento se ha limitado a solicitar la marca CM CENTRO DE MATERIALES en nuestro país, lo que nos hace deducir que no existe ningún interés de parte del mismo .../... vemos que claramente que no hay riesgo de confusión ya que en el caso de autos se constató la posibilidad de que la solicitud de autos pueda coexistir con las oponentes(...)"* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **CENTRO DE MATERIALES S.A.** y manifiesta: *"(...)Estamos de acuerdo con la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos en sus manifestaciones con relación a posible coexistencia pacífica de las marcas en cuestión . Concordamos que los elementos en común son insuficientes para generar confusión .../... Es más, CM CORPORACIÓN MERCANTIL vs CM*

Abg. Claudia Cristina Criscuolo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0242

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1190 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CM CORPORACIÓN MERCANTIL", CLASE 37, EXPEDIENTE N°28330/2022 A NOMBRE DE CORPORACIÓN MERCANTIL S.A. ----------

CENTRO DE MATERIALES han coexistido en el mercado local por varios años, sin que surjan conflictos en base a dicha coexistencia. Debemos destacar que el local comercial del Recurrente se encuentra a tan solo 1,6 km del local comercial de Corporación Mercantil .../... En este sentido, el Recurrente se agravia en base a las Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos sobre los nombres comerciales, la omisión que del reconocimiento de los derechos que la misma Ley de Marcas otorga a los titulares de nombre comercial. La firma Centro de Materiales S.A., es una empresa que fue fundada en el año 2008. Desde entonces, viene operando pública y continuamente en el rubro de la construcción, abocada principalmente a la comercialización de materiales como ladrillos, cemento, cal, baldosas, tejas y productos de terminación como cerámicas, inodoros, porcelanatos y lavatorios, entre otros. Por lo tanto, corresponde revocar la Resolución en cuanto a las afirmaciones esbozadas por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos en cuanto a (i) la generación de derechos sobre un signo marcario, así como (ii) el alcance de protección que la normativa local concede a los nombres comerciales (...)" ----------

Que, el representante convencional de **CORPORACIÓN MERCANTIL S.A.** manifiesta en su escrito de contestación del traslado de los agravios: *"(...) El recurrente inicia su expresión de agravios contra la decisión dictada en primera instancia sosteniendo que está de acuerdo con lo resuelto por el a-quo, en estos términos: "...Estamos de acuerdo con la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos en sus manifestaciones con relación a posible coexistencia pacífica de las marcas en cuestión. Concordamos que los elementos en común son insuficientes para generar confusión...", y en su petitorio, ni siquiera pide revocación de la resolución recurrida .../... En atención a lo expuesto, corresponde declarar DESIERTO EL RECURSO DE APELACIÓN, debido a que evidentemente NO EXISTE INTERÉS EN LA INSTANCIA RECURSIVA NI AGRAVIO ALGUNO para el recurrente al estar de acuerdo con lo resuelto por el a-quo. Sus manifestaciones de por sí exponen una falta de legitimación recursiva, por no pretender la revocación parcial ni total de la resolución. En efecto, cabe destacar la total contradicción entre sus fundamentos iniciales de oposición y lo ahora sostenido, evidenciándose que no se opone a lo resuelto, es decir, a la prosecución de los trámites de registro de la marca .../... Reforzando aún más nuestro argumento, como meridiana evidencia de que la solicitud de marca de mi representada no se instaura sobre un capricho como asoma la recurrente, hacemos mención de las solicitudes presentadas con prelación(...)"* ----------

Que, el Art. 420 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en virtud al Art. 136 de la Ley 1294/98 De Marcas, dispone: *"Art.420.- Poderes del Tribunal. El Tribunal no podrá fallar sobre cuestiones no propuestas en primera instancia, ni tampoco sobre aquello que no hubiese sido materia de recurso(...).* ---

Del escrito de fundamentación del recurso se entiende que el agravio de la recurrente se circunscribe no al sentido en que fue resuelta la oposición sino a: *"(i) la generación de derechos sobre un signo marcario, así como (ii) el alcance de protección que la normativa local concede a los nombres comerciales"*.

Que, respecto a la protección otorgada al nombre comercial, la Ley 1294/98 De Marcas dispone: **"Artículo 75.-** 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. **Artículo 76.-** El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de **un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular."** ----------

Que, conviene mencionar lo señalado en el Material: *"Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay"* aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: *"(...) se podrá impugnar o denegar el registro de*

Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Dirección Jurídica
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0242

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1190 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CM CORPORACIÓN MERCANTIL", CLASE 37, EXPEDIENTE N°28330/2022 A NOMBRE DE CORPORACIÓN MERCANTIL S.A. ----------

una marca que reproduzca o incluya un nombre comercial cuando el uso de la marca para los productos o servicios especificados sería susceptible de causar un riesgo de confusión o una falsa impresión de asociación o de vínculo con el titular del nombre comercial. La Oficina tendrá en cuenta el sector y la actividad comercial real de la entidad titular del nombre comercial, y lo comparará con los productos y servicios especificados en la solicitud de la marca posterior. Si la naturaleza de esos productos y servicios fuese idéntica, similar o sustancialmente vinculada con la actividad comercial del titular del nombre comercial, se debe atender la objeción. ***Por lo que se refiere a la similitud entre los signos, a menudo ocurre que un nombre comercial y, más aún, una denominación social está constituida por elementos genéricos, descriptivos o desprovistos de carácter distintivo.*** *Cuando el nombre comercial incluya uno o más elementos distintivos, estos deben servir de base para la comparación de los signos. En estos casos,* ***el nombre comercial anterior sólo sería obstáculo para el registro de una marca posterior si ambos signos fueran sustancialmente idénticos o similares en sus elementos distintivos,*** *sin tener en cuenta los elementos no distintivos que contuvieran. Sin embargo, en caso de identidad de un nombre comercial con una marca posterior, esta no sería registrable aún cuando todos los elementos constitutivos del nombre comercial fuesen genéricos o descriptivos (...)"* ----------

Que, esta Dirección General está lejos de desconocer la protección otorgada legalmente al nombre comercial. No obstante, los derechos conferidos al nombre comercial se deberán sopesar en el caso concreto -como es regla en el derecho marcario- y para ello se deberá tener en cuenta: la similitud entre la denominación de la marca solicitada y el nombre comercial; la similitud entre el sector y actividad comercial de la entidad titular del nombre comercial y la cobertura de productos y servicios especificados en la solicitud de registro de marca, como así también las circunstancias particulares en cuanto a la distintividad del signo y a la posibilidad de confusión o asociación en el sector del público pertinente. ----------

Que, respecto a la posibilidad de coexistencia de los signos enfrentados afirmados por el A-quo, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre **"CM CORPORACIÓN MERCANTIL"**, clase 37 (solicitante) y **"CM CENTRO DE MATERIALES"** (oponente). ----------

CM CORPORACIÓN MERCANTIL (solicitada)

CM CENTRO DE MATERIALES (oponente)

Que, al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si los signos enfrentados pueden ser asociados. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si existe riesgo de confusión, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores. ----------

Que, si bien es cierto que entre los signos enfrentados existen similitudes entre sí, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una impresión visual muy diferente. ----------

Que, siguiendo esta línea de razonamiento, esta Dependencia es de la textura que no se puede declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o elementos en común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Carlos Fernández, explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto análisis de conjunto, los cuales hemos tomado en cuenta para la resolución del presente litigio, y nos permitimos transcribir a

Abg. Claudia Gabriela Cristaldo
Directora General de la Oficina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0242

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1190 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CM CORPORACIÓN MERCANTIL", CLASE 37, EXPEDIENTE N°28330/2022 A NOMBRE DE CORPORACIÓN MERCANTIL S.A. ----------

continuación *"...**En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes integrantes separadas en forma arbitraria** (247).*[1] ----------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"CM CORPORACIÓN MERCANTIL"** y de la oponente **"CM CENTRO DE MATERIALES"** por más que compartan letras no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejarlas. La solicitud tiene tres elementos (una sigla y dos vocablos), mientras que el oponente tiene cuatro elementos (una sigla y tres vocablos). La similitud se da en el primer elemento "CM", pero difieren en los demás componentes: CORPORACIÓN MERCANTIL - CENTRO DE MATERIALES, éstos difieren ampliamente en su estructura ortográfica, por lo que también se diferencian claramente en su pronunciación. ----------

Los signos enfrentados: **"CM CORPORACIÓN MERCANTIL"** (solicitada) - **"CM CENTRO DE MATERIALES"** (oponente) poseen elementos en los aspectos visual y fonético que las diferencian de forma clara. Las similitudes en las siglas iniciales no constituyen un factor preponderante para declararlas confundibles, ya que el cotejo como la protección de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe manifestar que las letras C M deben ser analizadas en conjunto con los demás componentes del signo y que tales letras pueden hallarse contenidas en otras denominaciones marcarias -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior o del nombre comercial, como el caso de autos. ----------

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."*[2] ----------

Que, al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"* señalan cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. **Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares**. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALECOSAN"(...)".* ----------

Que, en cuanto a la cobertura de la marca solicitada, la misma pretende el registro en la clase 37 para los servicios: *"Servicios de construcción, reparación e instalación de azulejos, de pisos cerámicos, de instalaciones de baño, cocina y jardín; instalación y reparación de calefones, de termocalefones, de caños plásticos y accesorios, de motobombas; servicios de plomería"*; mientras que la actividad comercial del oponente se circunscribe a: *"el rubro de la construcción, abocada principalmente a la comercialización de materiales como ladrillos, cemento, cal, baldosas, tejas y productos de terminación como cerámicas, inodoros, porcelanatos y lavatorios, entre otros"*. Al respecto, esta Dirección considera que, por más de que las mismas amparen servicios y actividades de comercialización en rubros similares, al ser la denominación

[1] Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial LexisNexis - Abeledo Perrot. AÑO: 2001

[2] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*., pp. 147 y 246. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/3-propiedad-industrial/marcas-directrices

José Claudio Romero Cantalicio
Director General de Asesoría Jurídica
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0242

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1190 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CM CORPORACIÓN MERCANTIL", CLASE 37, EXPEDIENTE N°28330/2022 A NOMBRE DE CORPORACIÓN MERCANTIL S.A. ----------

de la solicitante y del oponente plenamente distinguibles, no existirá riesgo de confusión o asociación entre las mismas. ----------

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre la solicitante **"CM CORPORACIÓN MERCANTIL"**, en la clase 37, y el oponente **"CM CENTRO DE MATERIALES"**. ----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la conclusión que los signos enfrentados son suficientemente diferentes entre sí, originales, distintos en todos los planos de comparación, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1190 de fecha 29 de diciembre de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"CM CORPORACIÓN MERCANTIL"**, clase 37, Expediente **N°28330/2022**, solicitada a nombre de **CORPORACIÓN MERCANTIL S.A.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula. ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0243

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1706 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AACHI", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 31045/2023, SOLICITADA POR A.D. PADMASINGH ISAAC, TRADING AS AACHI SPICES & FOODS. ----------

Asunción, 30 ABR 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **A.D. PADMASINGH ISAAC, Trading as AACHI SPICES & FOODS** en contra de la Resolución N° 1706 de fecha 08 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 05 de diciembre de 2024 se presenta el representante convencional de **A.D. PADMASINGH ISAAC, Trading as AACHI SPICES & FOODS** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1706 de fecha 08 de noviembre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 18 de diciembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 03 de enero de 2025 el representante convencional de **A.D. PADMASINGH ISAAC, Trading as AACHI SPICES & FOODS** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 10 de enero de 2025. ----------

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

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)Que la solicitud de registro de la marca AACHI ha sido presentada para amparar los productos de la clase 29. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación Clase Registro Titular 2014-1418337 2021-2121262 OCHSI OCHSI 29 29 411295 534546 Novex S.a. [PV] Novex S.a. [PV] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacifica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores,, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)"* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional y manifiesta: *"(...)en primer lugar, no es verdad que la marca pretendida por mi representada es confusamente similar a la marca antecedente, ya que las mismas no son idénticas ni confundibles entre sí, pues difieren en sus aspectos fonético y ortográfico, siendo estos suficientes elementos diferenciadores que sirven de pauta para el publico consumidor. Es por ello que, tal como ya fue mencionado en el párrafo anterior, la comparación de similitud entre las marcas debe realizarse considerando a las marcas como un todo, no como elementos divididos/aislados. Que, en lo que respecta a la conformación de las denominaciones, las marcas antecedentes se conforman de la siguiente manera: "OCHSI", mientras que la marca solicitada por mi comitente fue presentada como: "AACHI" .../... Debemos destacar que mi mandante, la firma A.D. PADMASINGH ISAAC, Trading as AACHI SPICES & FOODS se estableció en India, Aachi Masala conocida como la marca más confiable y la marca que representa la verdadera esencia de los sabores del sur de la India, Aachi Group fue fundada en el año 1995(...)".* ----------

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

Abg. Carlos Patricio Criscuolo
Director Nacional de Propiedad Intelectual
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0243

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1706 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AACHI", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 31045/2023, SOLICITADA POR A.D. PADMASINGH ISAAC, TRADING AS AACHI SPICES & FOODS. ----------

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, 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. Si bien comparten elementos en común ello no necesariamente conlleva a que sean confundibles entre sí, toda vez que el signo distintivo que se pretende registrar posea elementos que le otorguen identidad marcaria. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."*----------

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. Además en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:----------

AACHI (solicitada), y

OCHSI (base de rechazo)

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

Que, como es sabido, la protección de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la protección otorgada a la marca registrada se extiende al uso en conjunto del signo denominativo así presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada, razón por la cual esta dependencia administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior. ----------

Que, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que: *"Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las características típicas, la impresión general y los principales elementos del signo"*[1]. En el caso en estudio, la impresión general de las marcas es totalmente diferente, difieren en la composición de sus elementos, por ello no causarán confusión en el seno del público consumidor pues son ampliamente distintas una de la otra. ----

Que, al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"* señala cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la* ***secuencia de las letras o caracteres****, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados* ***fuese el mismo, o lo suficientemente cercano*** *para que no se puedan distinguir auditivamente.* ***Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares.*** *El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que (la) similitud fonética*

[1] BREUER M. Pedro C. Tratado de marcas de fábrica y de comercio. Editorial Robirsa. Buenos Aires. 1948.

Abg. Claudia Natalia Centurión
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0243

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1706 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AACHI", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 31045/2023, SOLICITADA POR A.D. PADMASINGH ISAAC, TRADING AS AACHI SPICES & FOODS. ----------

estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN[1](...)". ----------

Que, las diferencias ortográficas de las marcas son notables: **AACHI - OCHSI**, de estas diferencias se genera una fuerte distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil. La similitud fonética depende del número de sílabas, las vocales y la secuencia rítmica. La marca solicitada "**AACHI**" posee en su estructura ortográfica las vocales a-i, mientras que la marca antecedente "**OCHSI**" las vocales o-i. La variación de las vocales iniciales y la diferencia en el sonido de las consonantes centrales: "CH" frente a "CHS", hace que su pronunciación sea completamente distinta al oído del consumidor. ----------

Nuestra legislación impide el registro de signos que sean idénticos o similares a una marca ya existente, si existe riesgo de confusión o asociación por parte del público consumidor. A este respecto, esta Dirección General considera que los signos "**AACHI**" y "**OCHSI**" presentan diferencias claras a nivel visual y fonético. Por consiguiente, no se considera que el consumidor promedio pueda confundirlos directamente ni inferir un origen empresarial común, aun cuando ambas marcas sean utilizadas para designar productos incluidos en la clase 29. ----------

Que, es importante destacar que la denominación solicitada, "**AACHI**", es a su vez parte de la razón social de la firma solicitante, **A.D. PADMASINGH ISAAC, Trading as *AACHI* SPICES & FOODS**. En otras palabras, la marca cuyo registro se persigue se identifica con el nombre de la empresa propietaria. Por consiguiente, dado que la solicitud de registro de marca incluye el propio nombre comercial de la firma solicitante, se descarta la existencia de mala fe por parte de la misma, ya que está solicitando el registro de parte de su propia denominación comercial. ----------

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1706 de fecha 08 de noviembre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "**AACHI**", clase 29, Expediente. **N° 31045/2023**, solicitada a nombre de **A.D. PADMASINGH ISAAC, Trading as AACHI SPICES & FOODS.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 143 y 286. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/2-propiedad-industrial/marcas-directrices

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0244

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1855 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AACHI", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 31075/2023, SOLICITADA POR A.D. PADMASINGH ISAAC, TRADING AS AACHI SPICES & FOODS. ——

Asunción, 30 ENE 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **A.D. PADMASINGH ISAAC, Trading as AACHI SPICES & FOODS** en contra de la Resolución N° 1855 de fecha 16 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 05 de diciembre de 2024 se presenta el representante convencional de **A.D. PADMASINGH ISAAC, Trading as AACHI SPICES & FOODS** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1855 de fecha 16 de noviembre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. ——

Que, en fecha 18 de diciembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 03 de enero de 2025 el representante convencional de **A.D. PADMASINGH ISAAC, Trading as AACHI SPICES & FOODS** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 10 de enero de 2025. ——

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)Que la solicitud de registro de la marca AACHI ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 43. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación Clase Registro Titular 2021-2121262 2021-2121264 OCHSI OCHSI 29 30 534546 534547 Novex S.a. [PY] Novex S.a. [PY] Comentario: Que las denominaciones son idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)"* ——

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional y manifiesta: *"(...)en primer lugar, no es verdad que la marca pretendida por mi representada es confusamente similar a la marca antecedente, ya que las mismas no son idénticas ni confundibles entre sí, pues difieren en sus aspectos fonético y ortográfico, siendo estos suficientes elementos diferenciadores que sirven de pauta para el público consumidor. Es por ello que, tal como ya fue mencionado en el párrafo anterior, la comparación de similitud entre las marcas debe realizarse considerando a las marcas como un todo, no como elementos divididos/aislados. Que, en lo que respecta a la conformación de las denominaciones, las marcas antecedentes se conforman de la siguiente manera: "OCHSI", mientras que la marca solicitada por mi comitente fue presentada como: "AACHI" .../... Debemos destacar que mi mandante, la firma A.D. PADMASINGH ISAAC, Trading as AACHI SPICES & FOODS se estableció en India. Aachi Masala conocida como la marca más confiable y la marca que representa la verdadera esencia de los sabores del sur de la India, Aachi Group fue fundada en el año 1995(...)".* ----------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, el resultado que arroje la visión de conjunto es el

Resolución N° 0244

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1855 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AACHI", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 310751/2023, SOLICITADA POR A.D. PADMASINGH ISAAC, TRADING AS AACHI SPICES & FOODS. ----------

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Si bien comparten elementos en común ello no necesariamente conlleva a que sean confundibles entre sí, toda vez que el signo distintivo que se pretende registrar posea elementos que le otorguen identidad marcaria. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."* ----------

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. Además en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: ----------

AACHI (solicitada), y

OCHSI (base de rechazo)

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

Que, como es sabido, la protección de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la protección otorgada a la marca registrada se extiende al uso en conjunto del signo denominativo así presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada, razón por la cual esta dependencia administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior. ----------

Que, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que: *"Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las características típicas, la impresión general y los principales elementos del signo"*. En el caso en estudio, la impresión general de las marcas es totalmente diferente, difieren en la composición de sus elementos, por ello no causarán confusión en el seno del público consumidor pues son ampliamente distintas una de la otra. ----

Que, al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"* señala cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la* ***secuencia de las letras o caracteres,*** *la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) (...) Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados* ***fuese el mismo, o lo suficientemente cercano*** *para que no se puedan distinguir auditivamente.* ***Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares.*** *El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de*

[1] BREUER M. Pedro C. Tratado de marcas de fábrica y de comercio. Editorial Rubens. Buenos Aires. 1949.

Resolución N° 0244

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1855 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AACHI", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 31075/2023, SOLICITADA POR A.D. PADMASINGH ISAAC, TRADING AS AACHI SPICES & FOODS. ----------

pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN[1]*(...)".* ----------

Que, las diferencias ortográficas de las marcas son notables: **AACHI - OCHSI**, de estas diferencias se genera una fuerte distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil. La similitud fonética depende del número de sílabas, las vocales y la secuencia rítmica. La marca solicitada "**AACHI**" posee en su estructura ortográfica las vocales a-i, mientras que la marca antecedente "**OCHSI**" las vocales o-i. La variación de las vocales iniciales y la diferencia en el sonido de las consonantes centrales: "CH" frente a "CHS", hace que su pronunciación sea completamente distinta al oído del consumidor. ----------

Nuestra legislación impide el registro de signos que sean idénticos o similares a una marca ya existente, si existe riesgo de confusión o asociación por parte del público consumidor. A este respecto, esta Dirección General considera que los signos "**AACHI**" y "**OCHSI**" presentan diferencias claras a nivel visual y fonético. Por consiguiente, no se considera que el consumidor promedio pueda confundirlos directamente ni inferir un origen empresarial común, aún cuando la marca pretenda el registro para los servicios de *"suministro de alimentos y bebidas; alojamiento temporal"* y la marca antecedente cuente con registros concedidos en las clases 29 y 30. ----------

Que, es importante destacar que la denominación solicitada, "**AACHI**", es a su vez parte de la razón social de la firma solicitante, **A.D. PADMASINGH ISAAC, Trading as *AACHI* SPICES & FOODS**. En otras palabras, la marca cuyo registro se persigue se identifica con el nombre de la empresa propietaria. Por consiguiente, dado que la solicitud de registro de marca incluye el propio nombre comercial de la firma solicitante, se descarta la existencia de mala fe por parte de la misma, ya que está solicitando el registro de parte de su propia denominación comercial. ----------

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 su registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1855 de fecha 16 de noviembre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "**AACHI**", clase 43, Expediente **N° 31075/2023**, solicitada a nombre de **A.D. PADMASINGH ISAAC, Trading as AACHI SPICES & FOODS**. ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE**. ----------

Abg. Claudia Portillo Cantalupi
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147 y 266. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/1/propiedad-industrial/marcas/directrices

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0245

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1707 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AACHI", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 31750/2023, SOLICITADA POR A.D. PADMASINGH ISAAC, TRADING AS AACHI SPICES & FOODS. ——

Asunción, 30 ABR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **A.D. PADMASINGH ISAAC, Trading as AACHI SPICES & FOODS** en contra de la Resolución N° 1707 de fecha 08 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y;

R E S U L T A :

Que, en fecha 05 de diciembre de 2024 se presenta el representante convencional de **A.D. PADMASINGH ISAAC, Trading as AACHI SPICES & FOODS** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1707 de fecha 08 de noviembre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. ——

Que, en fecha 18 de diciembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.

Que, en fecha 03 de enero de 2025 el representante convencional de **A.D. PADMASINGH ISAAC, Trading as AACHI SPICES & FOODS** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 10 de enero de 2025. ——

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

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)Que la solicitud de registro de la marca AACHI ha sido presentada para amparar los productos de la clase 30. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación Clase Registro Titular 2014-1418336 2021-2121264 OCHSI OCHSI 30 30 411294 534547 Novex S.a. [PY] Novex S.a. [PY] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)"* ——

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional y manifiesta: *"(...)en primer lugar, no es verdad que la marca pretendida por mi representada es confusamente similar a la marca antecedente, ya que las mismas no son idénticas ni confundibles entre sí, pues difieren en sus aspectos fonético y ortográfico, siendo estos suficientes elementos diferenciadores que sirven de pauta para el publico consumidor. Es por ello que, tal como ya fue mencionado en el párrafo anterior, la comparación de similitud entre las marcas debe realizarse considerando a las marcas como un todo, no como elementos divididos/aislados. Que, en lo que respecta a la conformación de las denominaciones, las marcas antecedentes se conforman de la siguiente manera: "OCHSI", mientras que la marca solicitada por mi comitente fue presentada como: "AACHI" .../... Debemos destacar que mi mandante, la firma A.D. PADMASINGH ISAAC, Trading as AACHI SPICES & FOODS se estableció en India, Aachi Masala conocida como la marca más confiable y la marca que representa la verdadera esencia de los sabores del sur de la India, Aachi Group fue fundada en el año 1995(...)".*

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

Abg. Cecilia Pamela Cantero
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0245

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1707 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AACHI", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 31750/2023, SOLICITADA POR A.D. PADMASINGH ISAAC, TRADING AS AACHI SPICES & FOODS. ----------

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, 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. Si bien comparten elementos en común ello no necesariamente conlleva a que sean confundibles entre sí, toda vez que el signo distintivo que se pretende registrar posea elementos que le otorguen identidad marcaria. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."* ----------

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. Además en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: ----------

AACHI (solicitada), y

OCHSI (base de rechazo)

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

Que, como es sabido, la protección de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la protección otorgada a la marca registrada se extiende al uso en conjunto del signo denominativo así presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada, razón por la cual esta dependencia administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior. ----------

Que, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que: *"Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las características típicas, la impresión general y los principales elementos del signo"*[1]. En el caso en estudio, la impresión general de las marcas es totalmente diferente, difieren en la composición de sus elementos, por ello no causarán confusión en el seno del público consumidor pues son ampliamente distintas una de la otra. ----

Que, al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"* señala cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la* ***secuencia de las letras o caracteres,*** *la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados* ***fuese el mismo, o lo suficientemente cercano*** *para que no se puedan distinguir auditivamente.* ***Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares.*** *El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética*

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

Abg. Claudia Patricia Carvajal
Encargada Despacho Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0245

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1707 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AACHI", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 31750/2023, SOLICITADA POR A.D. PADMASINGH ISAAC, TRADING AS AACHI SPICES & FOODS. ----------

estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN"[1](...)". ----------

Que, las diferencias ortográficas de las marcas son notables: **AACHI - OCHSI**, de estas diferencias se genera una fuerte distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil. La similitud fonética depende del número de sílabas, las vocales y la secuencia rítmica. La marca solicitada "**AACHI**" posee en su estructura ortográfica las vocales a-i, mientras que la marca antecedente "**OCHSI**" las vocales o-i. La variación de las vocales iniciales y la diferencia en el sonido de las consonantes centrales: "CH" frente a "CHS", hace que su pronunciación sea completamente distinta al oído del consumidor. ----------

Nuestra legislación impide el registro de signos que sean idénticos o similares a una marca ya existente, si existe riesgo de confusión o asociación por parte del público consumidor. A este respecto, esta Dirección General considera que los signos "**AACHI**" y "**OCHSI**" presentan diferencias claras a nivel visual y fonético. Por consiguiente, no se considera que el consumidor promedio pueda confundirlos directamente ni inferir un origen empresarial común, aun cuando ambas marcas sean utilizadas para designar productos incluidos en la clase 30. ----------

Que, es importante destacar que la denominación solicitada, "**AACHI**", es a su vez parte de la razón social de la firma solicitante, **A.D. PADMASINGH ISAAC, Trading as *AACHI* SPICES & FOODS.** En otras palabras, la marca cuyo registro se persigue se identifica con el nombre de la empresa propietaria. Por consiguiente, dado que la solicitud de registro de marca incluye el propio nombre comercial de la firma solicitante, se descarta la existencia de mala fe por parte de la misma, ya que está solicitando el registro de parte de su propia denominación comercial. ----------

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1707 de fecha 08 de noviembre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "**AACHI**", clase 30, Expediente **N° 31750/2023**, solicitada a nombre de **A.D. PADMASINGH ISAAC, Trading as AACHI SPICES & FOODS.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

Claudia Pineda Cristaldo
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas de Paraguay*, pp. 147 y 148, Departamento de Propiedad Industrial https://www.dinapi.gov.py/portal/3/propiedad-industrial/marcas-directrices

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0246

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1270 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEGANUX", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 35263/2023, SOLICITADA POR APISNUTRI PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI. ----------

Asunción, 30 ABR 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **APISNUTRI PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI** en contra de la Resolución N° 1270 de fecha 13 de septiembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 11 de noviembre de 2024 se presenta el representante convencional de **APISNUTRI PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1270 de fecha 13 de septiembre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 06 de diciembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 17 de diciembre de 2024 el representante convencional de **APISNUTRI PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 18 de diciembre de 2024. ----------

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

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)Que la solicitud de registro de la marca MEGANUX ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 35, Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2016-163174I MEGAMOX Clase 5 Registro Titular 436284 Farmedis S.a. [PY] Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)"* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional y manifiesta: *"(...)a primera vista se denota la diferencia en cuanto a la conformación gramatical de las marcas en estudio, puesto que la denominación presentada por mi representada fue solicitada de la siguiente manera: "MEGANUX"; mientras que el antecedente que nos compete fue solicitado de la siguiente forma "MEGAMOX". De esta manera, a todas luces se pueden apreciar las diferencias categóricas existentes entre las marcas en pugna .../... la pronunciación de las mismas son totalmente diferentes, lo cual se constata fácilmente al pronunciarlas una seguida de la otra, por ende, el ELEMENTO FONÉTICO se constituye en otro punto diferenciador .../... la misma cuenta con sobrados elementos que la distinguen de aquella y con seguridad ambas pueden coexistir pacíficamente dentro del mercado consumidor(...)".* ----------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, el resultado que arroje la visión en conjunto es el

Abg. Claudia Fariña Cuenca
Directora General (Interina)
Dirección General de Propiedad Industrial

Resolución N° 0246

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1270 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEGANUX", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 35263/2023, SOLICITADA POR APISNUTRI PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI. ——

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Si bien comparten elementos en común ello no necesariamente conlleva a que sean confundibles entre sí, toda vez que el signo distintivo que se pretende registrar posea elementos que le otorguen identidad marcaria. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."* ·····

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. Además en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: ·····

MEGANUX (solicitada), y

MEGAMOX (base de rechazo)

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

Que, como es sabido, la protección de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la protección otorgada a la marca registrada se extiende al uso en conjunto del signo denominativo así presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada, razón por la cual esta dependencia administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior. ——

Que, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que: *"Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las características típicas, la impresión general y los principales elementos del signo"*[1]. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el inicio "MEGA" y terminan en la letra "X", difieren en la composición de los demás elementos, por ello no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra y dejan una impresión diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. ——

Que, al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"* señala cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la* ***secuencia de las letras o caracteres,*** *la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) (...) Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados* ***fuese el mismo, o lo suficientemente cercano*** *para que no se puedan distinguir auditivamente.* ***Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares.*** *El examen de similitud*

[1] BREUER M. Pedro C. Tratado de marcas de fábrica y de comercio. Editorial Rubinzal. Buenos Aires. 1960.

Resolución N° 0246

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1270 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEGANUX", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 35263/2023, SOLICITADA POR APISNUTRI PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI. ----------

comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN[1] (...)".----------

Que, la diferente terminación de las denominaciones (MEGANUX - MEGAMOX) genera una impresión gráfica distinta. De dichas diferencias ortográficas se genera una fuerte distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil: **MEGANUX - MEGAMOX.** ----------

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que utilizan en sus denominaciones el prefijo "MEGA" en la clase 05, clase en la cual se encuentra registrada el antecedente. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **MEGA MEN, Registro N° 584991**, a nombre de GNC Holdings, LLC; **MEGAMYLASE, Registro N° 607287**, a nombre de BIOGARAN; **MEGAVIR, Registro N° 631687** , a nombre de Gador S.a.; **MEGACIT, Registro N° 440762**, a nombre de O.h. Farma S.a.c.i; extremo que demuestra que marcas con denominaciones con la raíz "MEGA" se encuentran coexistiendo pacíficamente sin que ello afecte la libre competitividad entre los mismos. ----------

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca base de rechazo "**MEGAMOX**" registrada para la clase 05 comprende todos los productos de la clase, la clase 5 comprende principalmente los productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinario[2]; mientras que la marca en trámite de registro "**MEGANUX**" solicita la cobertura para los servicios específicos de la clase 35: *"Servicios de comercialización (por cualquier medio) de alimentos para animales; Comercialización (por cualquier medio) de artículos para animales; Comercialización (por cualquier medio) de preparados veterinarios; Comercialización al por mayor de preparaciones sanitarias, farmacéuticas y veterinarias y suministros médicos; Comercialización al por menor de preparaciones sanitarias, farmacéuticas, veterinarias y material médico".*----------

De la cobertura señalada vemos que la presente solicitud se encuentra limitada a servicios de comercialización de alimentos y artículos veterinarios. ----------

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



[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147 y 206. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices

[2] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (2024) Clasificación de Niza, 13 edición, versión 2024. CLASIFICACIÓN DE NIZA - 13 edición, versión 2024 Observaciones generales

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0246

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1270 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEGANUX", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 35263/2023, SOLICITADA POR APISNUTRI PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1270 de fecha 13 de septiembre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas.

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"MEGANUX"**, clase 35, Expediente. **N° 35263/2023**, solicitada a nombre de **APISNUTRI PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI**.

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0247

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1271 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEGANUX", CLASE 05, EXPEDIENTE Nº 35265/2023, SOLICITADA POR APISNUTRI PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI. ----------

Asunción, 30 ABR 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **APISNUTRI PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI** en contra de la Resolución Nº 1271 de fecha 13 de septiembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

R E S U L T A:

Que, en fecha 11 de noviembre de 2024 se presenta el representante convencional de **APISNUTRI PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 1271 de fecha 13 de septiembre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 06 de diciembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 17 de diciembre de 2024 el representante convencional de **APISNUTRI PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 18 de diciembre de 2024. ----------

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

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)Que la solicitud de registro de la marca MEGANUX 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: Expediente Denominación 2016-1631741 MEGAMOX Clase 5 Registro Titular 436284 Farmedis S.a. [PV] 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 representante convencional y manifiesta: *"(...)la primera vista se denota la diferencia en cuanto a la conformación gramatical de las marcas en estudio, puesto que la denominación presentada por mi representada fue solicitada de la siguiente manera: "MEGANUX"; mientras que el antecedente que nos compete fue solicitado de la siguiente forma "MEGAMOX". De esta manera, a todas luces se pueden apreciar las diferencias categóricas existentes entre las marcas en pugna .../... la pronunciación de las mismas son totalmente diferentes, lo cual se constata fácilmente al pronunciarlas una seguida de la otra, por ende, el ELEMENTO FONÉTICO se constituye en otro punto diferenciador .../... la misma cuenta con sobrados elementos que la distinguen de aquella y con seguridad ambas pueden coexistir pacíficamente dentro del mercado consumidor(...)".* ----------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, 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. Si bien

Abg. Carlos Pedro Cristaldo
Director General de Asesoría Jurídica
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0247

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1271 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEGANUX", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 35265/2023, SOLICITADA POR APISNUTRI PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI. ----------

comparten elementos en común ello no necesariamente conlleva a que sean confundibles entre sí, toda vez que el signo distintivo que se pretende registrar posea elementos que le otorguen identidad marcaria. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."* ----------

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. Además en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: ----------

MEGANUX (solicitada), y

MEGAMOX (base de rechazo)

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

Que, como es sabido, la protección de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la protección otorgada a la marca registrada se extiende al uso en conjunto del signo denominativo así presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada, razón por la cual esta dependencia administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior. ----------

Que, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que: *"Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las características típicas, la impresión general y los principales elementos del signo"*[1]. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el inicio "MEGA" y terminan en la letra "X", difieren en la composición de los demás elementos, por ello no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra y dejan una impresión diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. ----------

Que, al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"* señala cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la* ***secuencia de las letras o caracteres,*** *la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) (...) Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados* ***fuese el mismo, o lo suficientemente cercano*** *para que no se puedan distinguir auditivamente.* ***Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares.*** *El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, las siguientes*

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

Resolución N° 0247

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1271 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEGANUX", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 35265/2023, SOLICITADA POR APISNUTRI PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI. ----------

signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN"[1](...)".----------

Que, la diferente terminación de las denominaciones (MEGANUX - MEGAMOX) genera una impresión gráfica distinta. De dichas diferencias ortográficas se genera una fuerte distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil: **MEGANUX - MEGAMOX.** ----------

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que utilizan en sus denominaciones el prefijo "MEGA" en la clase 05. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **MEGA MEN, Registro N° 584991,** a nombre de GNC Holdings, LLC; **MEGAMYLASE, Registro N° 607287,** a nombre de BIOGARAN; **MEGAVIR, Registro N° 631687** , a nombre de Gador S.a.; **MEGACIT, Registro N° 440762,** a nombre de O.h. Farma S.a.c.i; extremo que demuestra que marcas con denominaciones con la raíz "MEGA" se encuentran coexistiendo pacíficamenete sin que ello afecte la libre competitividad entre los mismos. ----------

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca base de rechazo "MEGAMOX" registrada para la clase 05 comprende todos los productos de la clase, la clase 5 comprende principalmente los productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinario[2]; mientras que la marca en trámite de registro "MEGANUX" solicita la cobertura para los productos específicos de la clase 05: *"Aminoácidos para uso veterinario; Anticonceptivos para animales; Castrador químico para animales; collares antiparasitarios para animales; enzimas para uso veterinario; pañales para mascotas; grasas para uso veterinario; Lociones para uso veterinario; medicamentos para uso veterinario; preparados bacterianos para uso médico o veterinario; preparaciones de enzimas para uso veterinario; preparaciones químicas para uso veterinario; preparaciones veterinarias; preparaciones para lavar animales [insecticidas]; reactivos químicos para uso médico o veterinarios; Complemento alimenticio para la alimentación animal; Complementos alimenticios para animales; Suplementos proteicos para animales; Champús insecticidas para animales; Champús medicinales para mascotas; toallas higiénicas desechables para mascotas; toallas higiénicas desechables para mascotas; Alfombrillas sanitarias desechables para cubrir colchonetas para mascotas".*----------

De la cobertura señalada vemos que la presente solicitud se encuentra limitada a productos destinados a animales, al sector veterinario. ----------

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



[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147 y 266 . Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices

[2] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (2026) Clasificación de Niza, 13 edición, versión 2026. CLASIFICACION DE NIZA - 13 edicion, version 2026 Observaciones generales

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0247

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1271 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEGANUX", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 35265/2023, SOLICITADA POR APISNUTRI PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1271 de fecha 13 de septiembre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas.

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"MEGANUX"**, clase 05, Expediente. **N° 35265/2023**, solicitada a nombre de **APISNUTRI PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI.**

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**

Abg. Rosalía Mauro Giraldo
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0248

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 250 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CM CENTRO DE MATERIALES S.A.", CLASE 19, EXPEDIENTE N° 13497/2024 A NOMBRE DE CENTRO DE MATERIALES S.A. ----------

Asunción, 30 ABR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **CENTRO DE MATERIALES S.A.** en contra de la Resolución N° 250 de fecha 25 de marzo de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 02 de abril de 2025 se presenta la representante convencional de **CENTRO DE MATERIALES S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 250 de fecha 25 de marzo de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 09 de junio de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. ----------

Que, en fecha 21 de julio de 2025 la representante convencional de **CENTRO DE MATERIALES S.A.** expresó agravios; en fecha 24 de julio de 2025 esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y corre traslado a la contraparte por el término de ley. ----------

Que, en fecha 19 de septiembre de 2025 el representante convencional de **CORPORACIÓN MERCANTIL S.A.** contestó el traslado de los agravios. En consecuencia, en fecha 13 de octubre de 2025 esta Dirección General dictó la providencia de Autos para resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)Que, al cotejar las marcas solicitada CM CENTRO DE MATERIALES Y ETIQUETA y CM oponente, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente (CM). Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambos tienen un mismo origen de producción), y que con la inclusión de las palabras "CENTRO DE MATERIALES", no le aporta la diferencia necesaria para distinguirse de la marca registrada ya que en el conjunto notamos que preponderan las letras "CM". Que, entre la denominación solicitada se observa a simple vista que la misma es indetectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. Que, 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 mismos productos de la clase 19 (materiales de construcción), lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente. Que, además el oponente ya cuenta con derecho adquirido sobre la marca CM en nuestro país con Registro n° 594.480 en la clase 19 que comprende: (todos los productos de la clase 19 (materiales de construcción), este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de CM CENTRO DE MATERIALES S.A.(...)"* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **CENTRO DE MATERIALES S.A.** y manifiesta: *"(...)A través de la Resolución, la Directora de Asuntos Marcarios Litigiosos declaró como procedente a la acción promovida por el Opuesto en contra de la Marca Solicitada con base en el registro de la marca CM*

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

Resolución N° 0248

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 250 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CM CENTRO DE MATERIALES S.A.", CLASE 19, EXPEDIENTE N° 13497/2024 A NOMBRE DE CENTRO DE MATERIALES S.A. ----------

N. 594480 en clase 19. Para demostrar que la Resolución es, no solamente errónea, sino que también es contradictoria con argumentos anteriores emitidos por la propia Directora, es importante aclarar los siguientes hechos: (i) Que, el Oponente remitió una nota de cese de uso al Recurrente, intimando al cese de uso de la marca CM CENTRO DE MATERIALES. (ii) Que, en fecha 31 de mayo del 2022, el Recurrente presentó oposición en contra de las solicitudes de registro de las marcas CM CORPORACIÓN MERCANTIL N.° 2228321 y 2228310 en clases 35 y 37, respectivamente (las "Oposiciones"). En este sentido, aclaramos que las Oposiciones fueron presentadas con base en la protección otorgada por nuestra legislación al nombre comercial. En este caso, el Recurrente viene utilizando el nombre comercial "CM CENTRO DE MATERIALES" desde hace muchos años, lo cual se hablará detalladamente más adelante. Dentro de estos procesos, el Opuesto ha contestado las Oposiciones, manifestando entre otras cosas, que: "A simple vista se puede observar que, en el análisis de conjunto, ambas marcas presentan diferencias visuales, auditivas y conceptuales que las hacen perfectamente distinguibles". Entonces, el Opuesto ha alegado anteriormente que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, contradiciendo totalmente sus nuevos argumentos expuestos en la presente Oposición y en la acción de cese de uso presentado contra la marca del Recurrente, la cual mencionamos en el próximo punto. Destacamos que la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos dictó las Resoluciones N.° 1190/24 y 1191/24 (las "Resoluciones"), por las cuales rechazó las Oposiciones considerando que las marcas no podrán causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor. Asimismo, las Resoluciones disponen: "Que, aunque se observa que, aunque comparten la misma partícula "CM", en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión con el público consumidor. Que, además cabe destacar que la misma partícula se encuentra coexistiendo con otras marcas entre ella podemos mencionar: CM CALE MAS, Registro N° 495.317, CM CAMILA MARIA Registro N° 54.815, CM CENTRO MARKET Registro N° 535.609, CM COIL MASTER Registro N° 506.816, entre otras". Dicho esto, no cabe dudas de que es criterio de esta Dirección que las marcas "CM", "CM CORPORACIÓN MERCANTIL" y "CM CENTRO DE MATERIALES SA" pueden coexistir pacíficamente. Estamos de acuerdo con la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos en sus manifestaciones con relación a la posible coexistencia pacífica de las marcas en cuestión. Concordamos en que los elementos en común son insuficientes para generar confusión(...)" ----------

Que, el representante convencional de **CORPORACIÓN MERCANTIL S.A.** manifiesta en su escrito de contestación del traslado de los agravios: "(...)*Cada procedimiento debe ser analizado en su propio marco: signos enfrentados, clases solicitadas y objeto procesal. En el presente caso, la autoridad concluyó correctamente que la solicitud "CM CENTRO DE MATERIALES S.A" resulta confundible con mi marca registrada "CM", ya que reproduce íntegramente el elemento distintivo principal, agregando solo expresiones genéricas que no eliminan el riesgo de confusión .../... El consentimiento recayó únicamente sobre la parte dispositiva, favorable a los intereses de mi mandante, que rechazó la oposición de la apelante y permitió el avance de las solicitudes de mi principal. Es principio procesal elemental que una parte no está obligada ni habilitada a apelar fundamentos aislados cuando la decisión final le resulta favorable. Por tanto, mal puede interpretarse que mi parte ha aceptado consideraciones con las que nunca coincidió, ni que ello tenga efecto vinculante en este procedimiento .../... Mi postura siempre ha sido clara y uniforme: sostener mi mejor derecho en virtud de mis marcas registradas "CM" (clases 11 y 19) y "CORPORACIÓN MERCANTIL" (clase 37), así como mis solicitudes de "CM CORPORACIÓN MERCANTIL" (clases 35 y 37). En base a esos derechos me opongo a solicitudes posteriores que reproduzcan o imiten esos signos de forma que generen confusión. La referencia que se intenta utilizar en mi contra fue una formulación aislada en un contexto procesal distinto, sin incidencia sustantiva. En cambio, la contradicción real proviene de la apelante, que al ser intimada negó riesgo de confusión con mis marcas, para luego sostener lo contrario al oponerse a mi solicitud .../... Por otra parte, la supuesta coexistencia de otras marcas con "CM", según alega la contraparte, no implica que cualquier signo con esas letras sea registrable. Cada caso debe analizarse de manera concreta: puede haber coexistencia con signos en rubros distintos o acompañados de elementos*

Ana Claudia Pinto Costaldo
Directora General (I) Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0248

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 250 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CM CENTRO DE MATERIALES S.A.", CLASE 19, EXPEDIENTE N° 13497/2024 A NOMBRE DE CENTRO DE MATERIALES S.A.

claramente diferenciadores. En cambio, aquí ambas partes actúan en el mismo rubro de construcción, lo que genera confusión directa e indirecta(...)"

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **CM CENTRO DE MATERIALES S.A.** (solicitada en clase 19) y la marca **CM** (registrada en las clases 11 y 19); **CM CORPORACIÓN MERCANTIL** (registrada en las clases 11 y 19) y las solicitudes previas **CM CORPORACIÓN MERCANTIL** (en las clases 35 y 37).

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca **"CM CENTRO DE MATERIALES S.A."**, clase 19, con la marca oponente **"CM"**, clase 11 y 19; **"CM CORPORACIÓN MERCANTIL"**, clase 11 y 19; **"CM CORPORACIÓN MERCANTIL"**, solicitada en las clases 35 y 37.

CM CENTRO DE MATERIALES S.A. (marca solicitada)

CM (marcas de la oponente)
CM CORPORACIÓN MERCANTIL

Que, si bien es cierto que entre los signos enfrentados existen similitudes entre sí, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una impresión visual muy diferente.

Que, siguiendo esta línea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o elementos en común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi, explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto análisis de conjunto, los cuales hemos tomado en cuenta para la resolución del presente litigio, y nos permitimos transcribir a continuación: "...***En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes integrantes separadas en forma arbitraria*** *(747)*."[1]

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"CM CENTRO DE MATERIALES S.A."** y de la oponente **"CM" y "CM CORPORACIÓN MERCANTIL"** por más que compartan letras no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejarlas. Una de las marcas de la oponente está compuesta por una sigla y la otra tiene tres elementos (una sigla y dos vocablos), mientras que la marca solicitante tiene cuatro elementos (una sigla y tres vocablos). La similitud se da en el primer elemento "CM", pero difieren en los demás componentes: CORPORACIÓN MERCANTIL - CENTRO DE MATERIALES, estos difieren ampliamente en su estructura ortográfica, por lo que también se diferencian claramente en su pronunciación.

[1] Derecho de Marcas, Jorge Otamendi, Editorial LexisNexis - Abeledo-Perrot AÑO 2009

Abg. Claudia Ramos Chiraldo
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0248

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 250 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CM CENTRO DE MATERIALES S.A.", CLASE 19, EXPEDIENTE N° 13497/2024 A NOMBRE DE CENTRO DE MATERIALES S.A. ----------

Los signos enfrentados: **"CM CENTRO DE MATERIALES S.A."** (solicitada) - **"CM CORPORACIÓN MERCANTIL"** (oponente) poseen elementos en los aspectos visual y fonético que las diferencian de forma clara. Las similitudes en las siglas iniciales no constituyen un factor preponderante para declararlas confundibles, ya que el cotejo de las marcas debe realizarse en conjunto, así también la protección otorgada se extiende al signo en conjunto y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe manifestar que las letras C M deben ser analizadas en conjunto con los demás componentes y que tales letras pueden hallarse contenidas en otras denominaciones marcarias -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior, como el caso de autos. ——--------

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."*---------- ----------

Que, al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"* señalan cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. **Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas** y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN"*[1]*(...)".*---------- ----------

Que, en cuanto a la cobertura de la marca solicitada, la misma pretende el registro en la clase 19 para todos los productos; mientras que la oponente tiene el registro de sus marcas **CM** en las clases 11 y 19 para todos los productos de las respectivas clases; **CM CORPORACIÓN MERCANTIL** en las clases 11 y 19 para todos los productos de las respectivas clases; y las solicitudes previas **CM CORPORACIÓN MERCANTIL** en las clases 35 y 37 (para *"Servicios de importación, comercialización y venta de productos de construcción, de productos para instalaciones sanitarias, de productos de calefacción, de ventilación y distribución de agua, de fontanería"* y para *"Servicios de construcción, reparación e instalación de azulejos, de pisos cerámicos, de instalaciones de baño, cocina y jardín; instalación y reparación de calefones, de termocalefones, de caños plásticos y accesorios, de motobombas; servicios de plomería"*, respectivamente). Al respecto, esta Dirección considera que, por más de que las mismas amparen productos y servicios similares, al ser la denominación de la solicitante y del oponente plenamente distinguibles, no existirá riesgo de confusión o asociación entre las mismas. ---------- ——----------

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de la oposición en estudio es si existe coexistencia previa. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas a nombre de otros titulares **en la clase 37** (clase relacionada a la peticionada y del oponente, y en las cuales la oponente tiene solicitudes previas) que utilizan CM como parte de su denominación. Según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147 y 366. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/1.0/propiedad-industrial/marcas-directrices

Dirección General Técnica Registral
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0248

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 250 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CM CENTRO DE MATERIALES S.A.", CLASE 19, EXPEDIENTE N° 13497/2024 A NOMBRE DE CENTRO DE MATERIALES S.A.

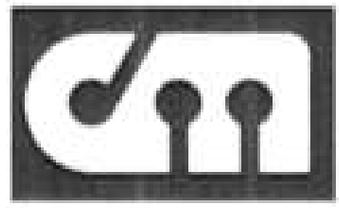
marcas: **CM CONSMETAL Y ETIQUETA, Registro No. 462242,** a nombre de Valerio Barrios Ruiz Diaz, con fecha de expiración: 19/06/2028, clase 37, para los *Servicios de construcción, reparación e instalación, servicios de alquiler de herramientas o de materiales de construcción;* **CM & G CONSTRUCCIONES, Registro No. 535744,** a nombre de Christian Fabian Moragas Gonzalez, con fecha de expiración: 20/12/2031, clase 37, para los servicios de *Construcción*, obras civiles, piscinas, ampliaciones, fachadas, cielo raso, albañilería, instalación de aparatos de aire acondicionado, cámaras y sensores de seguridad;* extremo que demuestra la coexistencia del oponente con otras marcas registradas en la clase 37 -relacionada a la de autos- con dicha sigla -CM- a nombre de diferentes titulares, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro.

Que, 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."*[1].

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora con un fondo de color gris y extremos laterales en tonos rojizos, las siglas CM en color rojo intenso y debajo el nombre CENTRO DE MATERIALES S.A. en una tipografía más delgada en color negro, la cual en conjunto deja una impresión diferente de la etiqueta de la oponente que se compone: una de ellas de fondo negro y las letras CM en tipografía especial en color blanco y la otra fondo color blanco, la sigla CM en las mismas letras especiales y al costado derecho CORPORACIÓN MERCANTIL en tipográfia más delgada, se puede apreciar en el siguiente cotejo las diferencias visuales de las mismas:

marca solicitada | **marcas de la oponente**







Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre la solicitante **"CM CENTRO DE MATERIALES S.A."**, en la clase 19, y el oponente **"CM" y "CM CORPORACIÓN MERCANTIL"** en las clases 11 y 19; y solicitadas previamente en las clases 35 y 37.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la conclusión que los signos enfrentados son suficientemente diferentes entre sí, originales, distintos en todos los planos de comparación, por tanto, corresponde REVOCAR la Resolución recurrida.

[1] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 8ª Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2017 –

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0248

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 250 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CM CENTRO DE MATERIALES S.A.", CLASE 19, EXPEDIENTE N° 13497/2024 A NOMBRE DE CENTRO DE MATERIALES S.A. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 250 de fecha 25 de marzo de 2025 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"CM CENTRO DE MATERIALES S.A."**, **clase 19**, Expediente **N°13497/2024**, solicitada a nombre de **CENTRO DE MATERIALES S.A.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula. ----------

Abg. Claudia Acosta Cantero
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0249

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 249 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CM CENTRO DE MATERIALES S.A.", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 13499/2024 A NOMBRE DE CENTRO DE MATERIALES S.A. ----------

Asunción, 30 ABR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **CENTRO DE MATERIALES S.A.** en contra de la Resolución N° 249 de fecha 25 de marzo de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 02 de abril de 2025 se presenta la representante convencional de **CENTRO DE MATERIALES S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 249 de fecha 25 de marzo de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Que, en fecha 09 de junio de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. ----

Que, en fecha 21 de julio de 2025 la representante convencional de **CENTRO DE MATERIALES S.A.** expresó agravios; en fecha 24 de julio de 2025 esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y corre traslado a la contraparte por el término de ley. ----------

Que, en fecha 19 de septiembre de 2025 el representante convencional de **CORPORACIÓN MERCANTIL S.A.** contestó el traslado de los agravios. En consecuencia, en fecha 09 de octubre de 2025 esta Dirección General dictó la providencia de Autos para resolver. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)Que, al cotejar las marcas solicitada CM CENTRO DE MATERIALES Y ETIQUETA y CM oponente, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente (CM). Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción), y que con la inclusión de las palabras "CENTRO DE MATERIALES", no le aporta la diferencia necesaria para distinguirse de la marca registrada ya que en el conjunto notamos que preponderan las letras "CM". Que, entre la denominación solicitada se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. Que, 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 los mismos servicios de la clase 37, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente. Que, además el oponente ya cuenta con derecho adquirido sobre la marca CM en nuestro país con Registro n° 594.480 en la clase 19 que comprende: (todos los productos de la clase 19 (materiales de construcción), este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de CM CENTRO DE MATERIALES S.A.(...)"* ----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **CENTRO DE MATERIALES S.A.** y manifiesta: *"(...)A través de la Resolución, la Directora de Asuntos Marcarios Litigiosos declara como procedente a la acción promovida por el Opuesente en contra de la Marca Solicitada con base en el registro de la marca CM*

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0249

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 249 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CM CENTRO DE MATERIALES S.A.", CLASE 37, EXPEDIENTE Nº 13499/2024 A NOMBRE DE CENTRO DE MATERIALES S.A. ----------

N. 888696 en clase 37. Para demostrar que la Resolución es, no solamente errónea, sino que también es contradictoria con argumentos anteriores emitidos por la propia Directora, es importante aclarar los siguientes hechos: (i) Que, el Oponente remitió una nota de cese de uso al Recurrente, intimando al cese de uso de la marca CM CENTRO DE MATERIALES. (ii) Que, en fecha 31 de mayo del 2022, el Recurrente presentó oposición en contra de las solicitudes de registro de las marcas CM CORPORACIÓN MERCANTIL N.° 2228321 y 2228330 en clases 35 y 37, respectivamente (las "Oposiciones"). En este sentido, aclaramos que las Oposiciones fueron presentadas con base en la protección otorgada por nuestra legislación al nombre comercial. En este caso, el Recurrente viene utilizando el nombre comercial "CM CENTRO DE MATERIALES" desde hace muchos años, lo cual se hablará detalladamente más adelante. Dentro de estos procesos, el Oponente ha contestado las Oposiciones, manifestando entre otras cosas, que: "A simple vista se puede observar que, en el análisis de conjunto, ambas marcas presentan diferencias visuales, auditivas y conceptuales que las hacen perfectamente distinguibles". Entonces, el Oponente ha alegado anteriormente que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, contradiciendo totalmente sus nuevos argumentos expuestos en la presente Oposición y en la acción de cese de uso presentado contra la marca del Recurrente, la cual mencionamos en el próximo punto. Destacamos que la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos dictó las Resoluciones N.° 1190/23 y 1191/23 (las "Resoluciones"), por las cuales rechazó las Oposiciones considerando que las marcas no podrán causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor. Asimismo, las Resoluciones disponen: "Que, aunque se observa que, aunque comparten la misma partícula "CM", en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión con el público consumidor. Que, además cabe destacar que la misma partícula se encuentra coexistiendo con otras marcas entre ella podemos mencionar: CM CALE MAS, Registro Nº 495.317, CM CAMILA MARIA Registro Nº 54.815, CM CENTRO MARKET Registro Nº 535.609, CM COIL MASTER Registro Nº 506.816, entre otras". Dicho esto, no cabe dudas de que es criterio de esta Dirección que las marcas "CM", "CM CORPORACIÓN MERCANTIL" y "CM CENTRO DE MATERIALES SA" pueden coexistir pacíficamente. Estamos de acuerdo con la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos en sus manifestaciones con relación a la posible coexistencia pacífica de las marcas en cuestión. Concordamos en que los elementos en común son insuficientes para generar confusión(...)" ----------

Que, el representante convencional de **CORPORACIÓN MERCANTIL S.A.** manifiesta en su escrito de contestación del traslado de los agravios: *"(...)Cada procedimiento debe ser analizado en su propio marco: signos enfrentados, clases solicitadas y objeto procesal. En el presente caso, la autoridad concluyó correctamente que la solicitud "CM CENTRO DE MATERIALES S.A" resulta confundible con mi marca registrada "CM", ya que reproduce íntegramente el elemento distintivo principal, agregando solo expresiones genéricas que no eliminan el riesgo de confusión .../... El consentimiento recayó únicamente sobre la parte dispositiva, favorable a los intereses de mi mandante, que rechazó la oposición de la apelante y permitió el avance de las solicitudes de mi principal. Es principio procesal elemental que una parte no está obligada ni habilitada a apelar fundamentos aislados cuando la decisión final le resulta favorable. Por tanto, nul puede interpretarse que mi parte ha aceptado consideraciones con las que nunca coincidió, ni que ello tenga efecto vinculante en este procedimiento .../... Mi postura siempre ha sido clara y uniforme: sostener mi mejor derecho en virtud de mis marcas registradas "CM" (clases 11 y 19) y "CORPORACIÓN MERCANTIL" (clase 37), así como mis solicitudes de "CM CORPORACIÓN MERCANTIL" (clases 35 y 37). En base a esos derechos me opongo a solicitudes posteriores que reproduzcan o imiten esos signos de forma que generen confusión. La referencia que se intenta utilizar en mi contra fue una formulación aislada en un contexto procesal distinto, sin incidencia sustantiva. En cambio, la contradicción real proviene de la apelante, que al ser intimada negó riesgo de confusión con mis marcas, para luego sostener lo contrario al oponerse a mi solicitud .../... Por otra parte, la supuesta coexistencia de otras marcas con "CM" aludida por la contraparte, no implica que cualquier signo con esas letras sea registrable.Cada caso debe analizarse de manera concreta: puede haber coexistencia con signos en rubros distintos o acompañados de elementos*

Resolución N° 0249

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 249 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CM CENTRO DE MATERIALES S.A.", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 13499/2024 A NOMBRE DE CENTRO DE MATERIALES S.A. ----------

claramente diferenciadores. En cambio, aquí ambas partes actúan en el mismo rubro de construcción, lo que genera confusión directa e indirecta(...)" ----------

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **CM CENTRO DE MATERIALES S.A.** (solicitada en clase 37) y la marca **CM** (registrada en las clases 11, 19, 35 y 37); **CM CORPORACIÓN MERCANTIL** (registrada en las clases 11 y 19) y las solicitudes previas **CM CORPORACIÓN MERCANTIL** (en las clases 35 y 37). ----------

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca **"CM CENTRO DE MATERIALES S.A."**, clase 37, con la marca oponente **"CM"**, clases 11, 19, 35 y 37; **"CM CORPORACIÓN MERCANTIL"**, clase 11 y 19; **"CM CORPORACIÓN MERCANTIL"**, solicitada en las clases 35 y 37. ----------

CM CENTRO DE MATERIALES S.A.	(marca solicitada)
CM	(marcas de la oponente)
CM CORPORACIÓN MERCANTIL	

Que, si bien es cierto que entre los signos enfrentados existen similitudes entre sí, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una impresión visual muy diferente. ----------

Que, siguiendo esta línea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o elementos en común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi, explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto análisis de conjunto, los cuales hemos tomado en cuenta para la resolución del presente litigio, y nos permitimos transcribir a continuación: "*...**En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes integrantes separadas en forma arbitraria** (747).*[1] ----------

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"CM CENTRO DE MATERIALES S.A."** y de la oponente **"CM" y "CM CORPORACIÓN MERCANTIL"** por más que compartan letras no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejarlas. Una de las marcas de la oponente está compuesta por una sigla y la otra tiene tres elementos (una sigla y dos vocablos), mientras que la marca solicitante tiene cuatro elementos (una sigla y tres vocablos). La similitud se da en el primer elemento "CM", pero difieren en los demás componentes: CORPORACIÓN MERCANTIL - CENTRO DE MATERIALES, éstos difieren ampliamente en su estructura ortográfica, por lo que también se diferencian claramente en su pronunciación. ----------

[1] Derecho de Marcas, Jorge Otamendi, Editorial LexisNexis - Abeledo-Perrot 6ª(1) 2003

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0249

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 249 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CM CENTRO DE MATERIALES S.A.", CLASE 37, EXPEDIENTE Nº 13499/2024 A NOMBRE DE CENTRO DE MATERIALES S.A. ----------

Los signos enfrentados: "**CM CENTRO DE MATERIALES S.A.**" (solicitada) - "**CM CORPORACIÓN MERCANTIL**" (opuesto) poseen elementos en los aspectos visual y fonético que las diferencian de forma clara. Las similitudes en las siglas iniciales no constituyen un factor preponderante para declararlas confundibles, ya que el cotejo de las marcas debe realizarse en conjunto, así también la protección otorgada se extiende al signo en conjunto y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe manifestar que las letras C M deben ser analizadas en conjunto con los demás componentes y que tales letras pueden hallarse contenidas en otras denominaciones marcarias -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior, como el caso de autos. ----------

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."*[1] ----------

Que, al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"* señalan cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. **Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares**. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN"*[1] *(...)"*. ----------

Que, en cuanto a la cobertura de la marca solicitada, la misma pretende el registro en la clase 37 para *"Servicios de construcción y demolición de edificios, carreteras, puentes; servicios de instalación y reparación; trabajos de fontanería, instalación de sistemas de calefacción y trabajos de techado; alquiler de herramientas, máquinas y equipos de construcción, servicios de reparación y restauración relacionados a la electricidad, hardware, muebles, instrumentos, herramientas, edificios y obras de arte; servicios de mantenimiento y conservación de materiales; trabajos de pintura para interiores y exteriores"*; mientras que la oponente tiene el registro de sus marcas **CM** en las clases 11 y 19 para todos los productos de las respectivas clases; **CM** en las clases 35 y 37 (para: *"Servicios de importación, comercialización y venta de productos de construcción, de productos para instalaciones sanitarias, de productos de calefacción, de ventilación y distribución de agua, de fontanería"* y *"Servicios de construcción, reparación e instalación de azulejos, de pisos cerámicos, de instalaciones de baño, cocina y jardín; instalación y reparación de calefones, de termocalefones, de caños plásticos y accesorios, de motobombas; servicios de plomería"*, respectivamente); **CM CORPORACIÓN MERCANTIL** en las clases 11 y 19 para todos los productos de las respectivas clases; y las solicitudes previas **CM CORPORACIÓN MERCANTIL** en las clases 35 y 37 (para *"Servicios de importación, comercialización y venta de productos de construcción, de productos para instalaciones sanitarias, de productos de calefacción, de ventilación y distribución de agua, de fontanería"* y para *"Servicios de construcción, reparación e instalación de azulejos, de pisos cerámicos, de instalaciones de baño, cocina y jardín; instalación y reparación de calefones, de termocalefones, de caños plásticos y accesorios, de motobombas; servicios de plomería"*, respectivamente). Al respecto, esta Dirección

Abg. Claudia Garcia Gerlach
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 14 y 20. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/v2/propiedad-industrial/marcas/directrices/

Resolución N° 0249

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 249 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CM CENTRO DE MATERIALES S.A.", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 13499/2024 A NOMBRE DE CENTRO DE MATERIALES S.A. ----------

considera que, por más de que las mismas amparen productos y servicios similares, al ser la denominación de la solicitante y del oponente plenamente distinguibles, no existirá riesgo de confusión o asociación entre las mismas. ----------

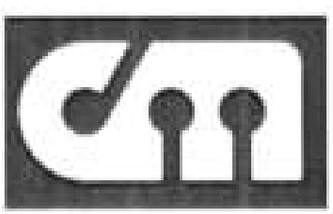
Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de la oposición en estudio es si existe coexistencia previa. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas a nombre de otros titulares **en la clase 37** (misma clase de la presente solicitud) que utilizan CM como parte de su denominación. Según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **CM CONSMETAL Y ETIQUETA, Registro No. 462242**, a nombre de Valerio Barrios Ruiz Diaz, con fecha de expiración: 19/06/2028, clase 37, para los *Servicios de construcción, reparación e instalación, servicios de alquiler de herramientas o de materiales de construcción*; **CM & G CONSTRUCCIONES, Registro No. 535744**, a nombre de Christian Fabian Moragas Gonzalez, con fecha de expiración: 20/12/2031, clase 37, para los servicios de *Construcción*[*], *obras civiles, piscinas, ampliaciones, fachadas, cielo raso, albañilería, instalación de aparatos de aire acondicionado, cámaras y sensores de seguridad;* extremo que demuestra la coexistencia del oponente con otras marcas registradas en la clase 37 con dicha sigla -CM- a nombre de diferentes titulares, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro. ----------

Que, 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, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora con un fondo de color gris y extremos laterales en tonos rojizos, las siglas CM en color rojo intenso y debajo el nombre CENTRO DE MATERIALES S.A. en una tipografía más delgada en color negro, la cual en conjunto deja una impresión diferente de la etiqueta de la oponente que se compone: una de ellas de fondo negro y las letras CM en tipografía especial en color blanco y la otra fondo color blanco, la sigla CM en las mismas letras especiales y al costado derecho CORPORACIÓN MERCANTIL en tipografía más delgada, se puede apreciar en el siguiente cotejo las diferencias visuales de las mismas: ----------

marca solicitada **marcas de la oponente**







Abg. Claudia Valeria Cristaldo
Directora General Interina
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

[*] "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 5ª Ed. CABA, Abeledo Perrot, 2017 –

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0249

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 249 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CM CENTRO DE MATERIALES S.A.", CLASE 37, EXPEDIENTE Nº 13499/2024 A NOMBRE DE CENTRO DE MATERIALES S.A. ----------

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre la solicitante **"CM CENTRO DE MATERIALES S.A."**, en la clase 37, y el oponente **"CM" y "CM CORPORACIÓN MERCANTIL"** en las clases 11, 19, 35 y 37; y solicitadas previamente en las clases 35 y 37. ----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la conclusión que los signos enfrentados son suficientemente diferentes entre sí, originales, distintos en todos los planos de comparación, por tanto, corresponde REVOCAR la Resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución Nº 249 de fecha 25 de marzo de 2025 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"CM CENTRO DE MATERIALES S.A."**, **clase 37**, Expediente **Nº13499/2024**, solicitada a nombre de **CENTRO DE MATERIALES S.A.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula. ----------

Ana Carolina Espinola Gonzalez
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0250

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 144763 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ENCARNAYORK Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 68615/2025 SOLICITADA POR ALEJANDRO JAVIER RIOS.

Asunción, 30 ABR 2026

VISTA: La solicitud de registro de marca **"ENCARNAYORK Y ETIQUETA"**, Acta N° 68615/2025, clase 35, solicitada por **ANTONIO ALEJANDRO JAVIER RIOS**, y:

R E S U L T A :

Que, en fecha 07 de agosto de 2025 se presenta **ALEJANDRO JAVIER RIOS** y solicita el registro de la marca **"ENCARNAYORK Y ETIQUETA"**, para amparar servicios de la clase 35.

Que, en fecha 23 de marzo de 2026 ha sido emitido el Dictamen N° 144763 por la Dirección de Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca.

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

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca **"ENCARNAYORK Y ETIQUETA"**, Acta N° 68615/2025, clase 35, solicitada por **ALEJANDRO JAVIER RIOS**, con Dictamen de la Dirección de Marcas N° 144763 de fecha 23 de marzo de 2026, favorable a la emisión de la respectiva Resolución de Concesión.

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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 la Dirección de Marcas al realizar el cotejo marcario de la solicitud de registro, puesto que consideramos que la misma incurre en las prohibición estipulada en el inciso g) del Artículo 2 de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: *"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, cuando pueda [illegible]*

[1] **Artículo 6°.-** La Dirección de la Propiedad Industrial en interés del público, podrá denegar el registro de una marca cuando sea idéntica o semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificación al solicitante, aún cuando el titular consienta. [illegible] titular de la marca registrada.

Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0250

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 144763 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ENCARNAYORK Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 68615/2025 SOLICITADA POR ALEJANDRO JAVIER RIOS. ----------

productos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo". ----------

Que, la denominación de la marca solicitada se halla compuesta de la unión de dos términos "ENCARNACIÓN" y "YORK" (alusivo a la ciudad estadounidense NUEVA YORK). En este punto es importante mencionar que **esta denominación "*ENCARNAYORK*" es un apodo popular de la ciudad de Encarnación, Paraguay; este conjunto es una expresión coloquial, típica del habla cotidiana e informal para indicar la mencionada ciudad.** *El mote se extendió coincidentemente con el ascenso de la ciudad como punto turístico, tras la inauguración de varias playas muy concurridas en el año 2011. El uso de Encarnayork aparece en relación de alusiones en las redes sociales, principalmente entre los más jóvenes*[1]. ----------

Que, respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "(...)*las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto(...)*" El mismo autor expresa igualmente: "(...)***¿Existe otra forma en la que un signo puede pasar al uso general sin que pase a ser indicativo de un producto o de sus características...***/... **Se trata de un signo, que sin ser designativo o indicativo, está en el dominio público.** *Será irregistrable por carecer de capacidad distintiva .../...También puede darse con las frases publicitarias, cuando muchos y variados comerciantes usan las mismas frases.* ***El otorgar una marca a estos signos sería sacar algo que está en el dominio público, algo que pertenece a todos*** *(...)*".----------

Que, una marca debe servir como un signo distintivo que permita a los consumidores identificar de manera eficiente un producto o servicio frente a otros en el mercado. Por consiguiente, resulta fundamental cuestionarnos: **¿cuál sería la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su registro?**, la marca se halla compuesta por el único elemento "ENCARNAYORK" sobre el cual vuelca toda la capacidad distintiva de su marca, elemento extendido en el habla cotidiana de nuestro país, es decir, no se observan elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores comerciales. En consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no cumple con uno de los requisitos fundamentales para su registro como marca.----------

Que, la solicitud de registro analizada no puede ser objeto de apropiación. Esto se debe a que el término solicitado constituye el apodo coloquial y popularmente utilizado para referirse a la ciudad turística de Encarnación. ----------

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

Que, en conclusión, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones del Art. 2. En base a lo mencionado, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la solicitud pueda prosperar en registro, pues, como mencionamos anteriormente se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del art. 2° inc. g) 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. ----------

[1] Paragramología. Publicación acerca del término Encarnayork (2021), disponible en: https://paragramologia.com/2021/07/encarnayork/

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0250

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 144763 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ENCARNAYORK Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 68615/2025 SOLICITADA POR ALEJANDRO JAVIER RIOS.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, esta Dirección considera que no es viable su registro en esas condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen N° 144763 de fecha 23 de marzo de 2026 emitido por la Dirección de Marcas y disponer el rechazo de la solicitud.

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

R E S U E L V E :

Art. 1º **REVOCAR el Dictamen de Marcas** N° 144763 de fecha 23 de marzo de 2026 dictada por la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca **"ENCARNAYORK Y ETIQUETA"**, clase 35, Acta N° **68615/2025**, solicitada a nombre de **ALEJANDRO JAVIER RIOS JUNIOR.**

Art. 2º **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca **"ENCARNAYORK Y ETIQUETA"**, clase 35, Acta N° **68615/2025**, solicitada a nombre de **ALEJANDRO JAVIER RIOS JUNIOR.**

Art. 3º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"ENCARNAYORK Y ETIQUETA"**, clase 35, Acta N° **68615/2025**, solicitada a nombre de **ALEJANDRO JAVIER RIOS JUNIOR**

Art. 4º **NOTIFÍQUESE** por Cédula.

Abg. Claudia Patricia Caballero
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial
Ministerio de Industria y Comercio

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0251

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 144764 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ENCARNAYORK Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 68616/2025 SOLICITADA POR ALEJANDRO JAVIER RIOS. ----------

Asunción, 30 ABR 2026

VISTA: La solicitud de registro de marca **"ENCARNAYORK Y ETIQUETA"**, Acta N° 68616/2025, clase 41, solicitada por **ANTONIO ALEJANDRO JAVIER RIOS**, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 07 de agosto de 2025 se presenta **ALEJANDRO JAVIER RIOS** y solicita el registro de la marca **"ENCARNAYORK Y ETIQUETA"**, para amparar servicios de la clase 41. ----------

Que, en fecha 23 de marzo de 2026 ha sido emitido el Dictamen N° 144764 por la Dirección de Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca. ----------

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

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca **"ENCARNAYORK Y ETIQUETA"**, Acta N° 68616/2025, clase 41, solicitada por **ALEJANDRO JAVIER RIOS**, con Dictamen de la Dirección de Marcas N° 144764 de fecha 23 de marzo de 2026, favorable a la emisión de la respectiva Resolución de Concesión.----------

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley[1] 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 la Dirección de Marcas al realizar el cotejo marcario de la solicitud de registro, puesto que consideramos que la misma incurre en las prohibición estipulada en el inciso g) del Artículo 2 de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: *"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, cuando para que sean los*

[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, sin oír al titular de la marca registrada.

Dirección General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0251

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 144764 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ENCARNAYORK Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 68616/2025 SOLICITADA POR ALEJANDRO JAVIER RIOS. ----------

productos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo". ----------

Que, la denominación de la marca solicitada se halla compuesta de la unión de dos términos "ENCARNACIÓN" y "YORK" (alusivo a la ciudad estadounidense NUEVA YORK). En este punto es importante mencionar que **esta denominación "*ENCARNAYORK*" es un apodo popular de la ciudad de Encarnación, Paraguay; este conjunto es una expresión coloquial, típica del habla cotidiana e informal para indicar la mencionada ciudad.** *El mote se extendió coincidentemente con el ascenso de la ciudad como punto turístico, tras la inauguración de varias playas muy concurridas en el año 2011. El uso de Encarnayork aparece en infinidad de alusiones en las redes sociales, principalmente entre los más jóvenes*[1]. ----------

Que, respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "(...)*las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto(...)*" El mismo autor expresa igualmente: "(...)***Existe otra forma en la que un signo puede pasar al uso general sin que pase a ser indicativo de un producto o de sus características.../... Se trata de un signo, que sin ser designativo o indicativo, está en el dominio público.*** *Será irregistrable por carecer de capacidad distintiva .../...También puede darse con las frases publicitarias, cuando muchos y variados comerciantes usan las mismas frases.* ***El otorgar una marca a estos signos sería sacar algo que está en el dominio público, algo que pertenece a todos*** *(...)*".----------

Que, una marca debe servir como un signo distintivo que permita a los consumidores identificar de manera eficiente un producto o servicio frente a otros en el mercado. Por consiguiente, resulta fundamental cuestionarnos: **¿cuál sería la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su registro?**, la marca se halla compuesta por el único elemento "ENCARNAYORK" sobre el cual vuelca toda la capacidad distintiva de su marca, elemento extendido en el habla cotidiana de nuestro país, es decir, no se observan elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores comerciales. En consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no cumple con uno de los requisitos fundamentales para su registro como marca.----------

Que, la solicitud de registro analizada no puede ser objeto de apropiación. Esto se debe a que el término solicitado constituye el apodo coloquial y popularmente utilizado para referirse a la ciudad turística de Encarnación. ----------

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

Que, en conclusión, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones del Art. 2. En base a lo mencionado, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la solicitud pueda prosperar en registro, pues, como mencionamos anteriormente se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del art. 2° inc. g) 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. ----------

[1] Paraguayología. Publicación acerca del término Encarnayork (2025), disponible en: https://paraguayologia.com/diccionario-paraguayo/encarnayork/

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0251

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS Nº 144764 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ENCARNAYORK Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE Nº 68616/2025 SOLICITADA POR ALEJANDRO JAVIER RIOS.

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 Nº 144764 de fecha 23 de marzo de 2026 emitido por la Dirección de Marcas y disponer el rechazo de la solicitud.

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

R E S U E L V E :

Art. 1º **REVOCAR el Dictamen de Marcas** Nº 144764 de fecha 23 de marzo de 2026 dictada por la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca **"ENCARNAYORK Y ETIQUETA"**, clase 41, Acta Nº **68616/2025**, solicitada a nombre de **ALEJANDRO JAVIER RIOS JUNIOR**.

Art. 2º **RECHAZAR** la solicitud de registro de la marca **"ENCARNAYORK Y ETIQUETA"**, clase 41, Acta Nº **68616/2025**, solicitada a nombre de **ALEJANDRO JAVIER RIOS JUNIOR**.

Art. 3º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"ENCARNAYORK Y ETIQUETA"**, clase 41, Acta Nº **68616/2025**, solicitada a nombre de **ALEJANDRO JAVIER RIOS JUNIOR**.

Art. 4º **NOTIFÍQUESE** por Cédula.

Abg. Cecilia Pérez Esquivel
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0252

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1606 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JUGUITO ", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 02254/2020, SOLICITADO POR GLORIA S.A.----------

Asunción, 30 ABR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional **GLORIA S.A.**, contra la Resolución Nº 1606 de fecha 17 de noviembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 22 de junio de 2022, se presenta el representante convencional de **GLORIA S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 1606 de fecha 17 de noviembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 16 de agosto de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 14 de septiembre de 2022, el representante convencional de **GLORIA S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de octubre de 2022. ----------

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

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: *"(...) Que, al respecto mi representada solicitó el registro de la marca "JUGUITO" para cubrir productos de la clase 29, realizando una búsqueda de antecedentes previa para no incurrir en ninguna de las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, ni quebrantar ninguna disposición vigente sobre la materia. Que, mi mandante a fin de evitar incurrir en las prohibiciones de la Ley de Marcas presentó su solicitud dentro de la clase 29, pero amparando "exclusivamente jugos", justamente por cuidar y atender la directa relación que tiene dicha cobertura con respecto a la denominación pretendida, actuando conforme a lo que legalmente es requerido y aceptado ante esos casos, razón por la cual no debe ser considera ni genérica ni descriptiva. En consideración a lo expuesto en el párrafo precedente, expongo a continuación marcas que fueron concedidas por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial en diversas clases, cuya denominación está compuesta por el mismo término común 'JUGUITO', sin que la hayan considerado genérica o descriptiva con relación a los productos y servicios que las mismas protegen .../... Además, cabe resaltar el hecho de que la Administración actual ha concedido a favor de mi mandante los Registros Nos. 506.084, 506.085, 506.086 y 506.087, para la marca "JUGUITO PIL" y etiqueta, en la clase 29, sin que dichas solicitudes hayan sido consideradas como genéricas o descriptivas (...)"*----------

Abog. Mercia Cristaldo
Directora General Técnica
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución Nº 0252

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1606 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JUGUITO ", CLASE 29, EXPEDIENTE Nº 02254/2020, SOLICITADO POR GLORIA S.A.----------

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 Nº 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 **"JUGUITO"** 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, ----------

En primer lugar, vemos que la solicitud presentada **"JUGUITO"** busca la protección de **productos** comprendidos en la **clase 29**, con la siguiente descripción: *"...Jugos, comprendidos en la clase 29 (VEINTE Y NUEVE)..."*. Al respecto, cabe señalar que el término "JUGUITO" constituye una forma diminutiva del vocablo "jugo", el cual es directamente descriptivo de la naturaleza de los productos que se pretende amparar. El uso del diminutivo no altera sustancialmente el significado del término base "jugo", sino que, por el contrario, mantiene una referencia inmediata y directa al producto, siendo además una forma de uso frecuente en el lenguaje cotidiano y comercial para referirse a este tipo de productos.----------

Al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"* señalan cuanto sigue: *"(...) La Oficina denegará el registro de un signo por ser descriptivo si el significado del signo fuese percibido inmediatamente por el público pertinente como una información sobre los productos o servicios especificados. Tal sería el caso cuando el signo proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios. La relación entre el elemento descriptivo contenido en el signo y los productos o servicios especificados debe ser suficientemente directa, específica, concreta y comprensible para el consumidor sin necesidad de mayor reflexión. (...).* El mismo documento expresa igualmente: *"(...) La razón de política pública que subyace a este motivo de denegación del registro es que no deben permitirse derechos exclusivos respecto de términos puramente descriptivos que otros comerciantes puedan necesitar utilizar en el curso de operaciones comerciales para poder operar y competir normalmente. Para ser considerado "descriptivo", un signo debe considerarse siempre en relación con los productos o servicios para los que se utilizará la marca.../...La Oficina denegará el registro de un signo por ser descriptivo si el significado del signo fuese percibido inmediatamente por el público pertinente como una información sobre los productos o servicios especificados. Tal sería el caso cuando el signo proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios.(...)"*. ----------

Que, la denominación solicitada no será percibida por el consumidor medio como un signo distintivo capaz de identificar un origen empresarial concreto, más bien, será interpretada como una expresión de carácter común que alude de forma directa o altamente evocativa a la naturaleza de los productos ofrecidos. Además, permitir su registro implicaría conceder un derecho de exclusiva sobre una expresión

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*: p. 119. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/2/propiedad-industrial/marcas/directrices

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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1606 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JUGUITO ", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 02254/2020, SOLICITADO POR GLORIA S.A.----------

que debe permanecer disponible para que otros titulares que operan en el mismo sector comercial puedan describir o referirse a productos de la misma categoría. En consecuencia, el signo **"JUGUITO"** carece del grado mínimo de distintividad necesario para su registro, ya que no resulta apto para cumplir la función esencial de una marca, que es individualizar el origen empresarial de los productos que distingue. Por lo tanto, incurre en una causal de irregistrabilidad debido a su carácter descriptivo y de uso común.----------

Que, conforme a las propias expresiones vertidas por el recurrente en su escrito de expresión de agravios, existen otras marcas registradas a nivel nacional que incluyen en sus denominaciones la palabra *"JUGUITO"*, sin embargo, todas ellas incorporan elementos adicionales distintivos o diferenciadores, que les confieren la distintividad necesaria para adquirir la condición de marca, exigencia prevista en el artículo 1 de la Ley N.º 1294/98 de Marcas.----------

Que, también resulta pertinente citar la opinión de los juristas Gladys Esther Bareiro de Módica y Carlos Alberto Módica, quienes señalan:*"(...) En cuanto al principio de distintividad, la marca tiene que tener la aptitud de distinguir el signo de otros similares. Esto es fundamental, pues de lo contrario no podrá funcionar como tal. Por ello, se excluye el registro de signos genéricos o descriptivos, pues los mismos no individualizan productos o servicios, es decir, no son hábiles para distinguir producto o servicio alguno de otros (...)".*[1] Por consiguiente, resulta fundamental cuestionarnos: ***¿cuál sería la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su registro?***, más aún teniendo en cuenta que la denominación pretendida por la parte solicitante no cuenta con elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores comerciales, acarreando con ello un riesgo para los consumidores, a quienes podría inducir al error sobre el origen o la calidad de los productos ofrecidos. En consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud en trámite no cumple con uno de los requisitos fundamentales para su registro como marca.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la presente solicitud de registro, ésta Dirección General arriba a la conclusión de que no es viable su registro en esas condiciones, y que la misma se halla comprendida dentro de las prohibiciones establecidas en la normativa aplicable, específicamente el inc. e) del Art. 2. de la Ley 1294/98, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida.----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1606 de fecha 17 de noviembre de 2020 dictada por la Dirección de Marcas.----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"JUGUITO "**, Clase 29, Expediente **N° 02254/2020**, solicitada a nombre de **GLORIA S.A.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE**.----------

Abg. Gabriela Fariña Cáceres
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

[1] *Bareiro de Módica, G.E. y Módica, C. A (2020) Oposición a la solicitud de Registro. Manual de Derecho Inferencial. (2ª Ed. p. 126). Editorial La Ley.*

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución 0253

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1609 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JUGUITO Y ETIQUETA", Clase 32, EXPEDIENTE Nº 02258/2020, SOLICITADO POR GLORIA S.A.,----------

Asunción, 30 ABR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional **GLORIA S.A.,** contra la Resolución Nº 1609 de fecha 17 de Noviembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 22 de junio de 2022, se presenta el representante convencional de **GLORIA S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 1609 de fecha 17 de Noviembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas,----------

Que, en fecha 16 de agosto de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 14 de septiembre de 2022, el representante convencional de **GLORIA S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de octubre de 2022. ----------

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: *"(...) Que, al respecto mi representada solicitó el registro de la marca "JUGUITO Y ETIQUETA" para cubrir productos de la Clase 32, realizando una búsqueda de antecedentes previa para no incurrir en ninguna de las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, ni quebrantar ninguna disposición vigente sobre la materia. Que, mi mandante a fin de evitar incurrir en las prohibiciones de la Ley de Marcas presentó su solicitud dentro de la Clase 32, pero amparando "exclusivamente jugos", justamente por cuidar y atender la directa relación que tiene dicha cobertura con respecto a la denominación pretendida, actuando conforme a lo que legalmente es requerido y aceptado ante esos casos, razón por la cual no debe ser considera ni genérica ni descriptiva. En consideración a lo expuesto en el párrafo precedente, expongo a continuación marcas que fueron concedidas por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial en diversas clases, cuya denominación está compuesta por el mismo término común 'JUGUITO', sin que la hayan considerado genérica o descriptiva con relación a los productos y servicios que las mismas protegen .../... Además, cabe resaltar el hecho de que la Administración actual ha concedido a favor de mi mandante los Registros Nos. 506.084, 506.085, 506.086 y 506.087, para la marca "JUGUITO PIL" y etiqueta, en la Clase 29, sin que dichas solicitudes hayan sido consideradas como genéricas o descriptivas (...)"*----------

Abg. Claudia Ferreira Cristaldo
Directora Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° 0253

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1609 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JUGUITO Y ETIQUETA", Clase 32, EXPEDIENTE N° 022558/2020, SOLICITADO POR GLORIA S.A.----------

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, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca **"JUGUITO Y ETIQUETA"** 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. ----------

En primer lugar, vemos que la solicitud presentada **"JUGUITO Y ETIQUETA"** busca la protección de **productos** comprendidos en la **Clase 32**, con la siguiente descripción: *"...Jugos, comprendidos en la clase 32..."*. Al respecto, cabe señalar que el término "JUGUITO Y ETIQUETA" constituye una forma diminutiva del vocablo "jugo", el cual es directamente descriptivo de la naturaleza de los productos que se pretende amparar. El uso del diminutivo no altera sustancialmente el significado del término base *"jugo"*, sino que, por el contrario, mantiene una referencia inmediata y directa al producto, siendo además una forma de uso frecuente en el lenguaje cotidiano y comercial para referirse a este tipo de productos.----------

Al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"*[1] señalan cuanto sigue: *"(...) La Oficina denegará el registro de un signo por ser descriptivo si el significado del signo fuese percibido inmediatamente por el público pertinente como una información sobre los productos o servicios especificados. Tal sería el caso cuando el signo proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios. La relación entre el elemento descriptivo contenido en el signo y los productos o servicios especificados debe ser suficientemente directa, específica, concreta y comprensible para el consumidor sin necesidad de mayor reflexión. (...).* El mismo documento expresa igualmente: *"(...) La razón de política pública que subyace a este motivo de denegación del registro es que no deben permitirse derechos exclusivos respecto de términos puramente descriptivos que otros comerciantes puedan necesitar utilizar en el curso de operaciones comerciales para poder operar y competir normalmente. Para ser considerado "descriptivo", un signo debe considerarse siempre en relación con los productos o servicios para los que se utilizará la marca.../...La Oficina denegará el registro de un signo por ser descriptivo si el significado del signo fuese percibido inmediatamente por el público pertinente como una información sobre los productos o servicios especificados. Tal sería el caso cuando el signo proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios.(...)"*. ----------

Que, la denominación solicitada no será percibida por el consumidor medio como un signo distintivo capaz de identificar un origen empresarial concreto, más bien, será interpretada como una expresión de carácter común que alude de forma directa o altamente evocativa a la naturaleza de los productos ofrecidos. Además, permitir su registro implicaría conceder un derecho de exclusiva sobre una expresión

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 119. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas-directrices

Abg. Carla Pamela Criscuolo
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° 0253

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN Nº 1609 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JUGUITO Y ETIQUETA", Clase 32, EXPEDIENTE Nº 02258/2020, SOLICITADO POR GLORIA S.A.

que debe permanecer disponible para que otros titulares que operan en el mismo sector comercial puedan describir o referirse a productos de la misma categoría. En consecuencia, el signo **"JUGUITO Y ETIQUETA"** carece del grado mínimo de distintividad necesario para su registro, ya que no resulta apto para cumplir la función esencial de una marca, que es individualizar el origen empresarial de los productos que distingue. Por lo tanto, incurre en una causal de irregistrabilidad debido a su carácter descriptivo y de uso común.

Que, conforme a las propias expresiones vertidas por el recurrente en su escrito de expresión de agravios, existen otras marcas registradas a nivel nacional que incluyen en sus denominaciones la palabra *"JUGUITO Y ETIQUETA"*, sin embargo, todas ellas incorporan elementos adicionales distintivos o diferenciadores, que les confieren la distintividad necesaria para adquirir la condición de marca, exigencia prevista en el artículo 1 de la Ley N.º 1294/98 de Marcas.

Que, también resulta pertinente citar la opinión de los juristas Gladys Esther Bareiro de Módica y Carlos Alberto Módica, quienes señalan:*"(...) En cuanto al principio de distintividad, la marca tiene que tener la aptitud de distinguir el signo de otros similares. Esto es fundamental, pues de lo contrario no podrá funcionar como tal. Por ello, se excluye el registro de signos genéricos o descriptivos, pues los mismos no individualizan productos o servicios, es decir, no son hábiles para distinguir producto o servicio alguno de otros (...)".*[1] Por consiguiente, resulta fundamental cuestionarnos: ***¿cuál sería la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su registro?,*** más aún teniendo en cuenta que la denominación pretendida por la parte solicitante no cuenta con elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores comerciales, acarreando con ello un riesgo para los consumidores, a quienes podría inducir al error sobre el origen o la calidad de los productos ofrecidos. En consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud en trámite no cumple con uno de los requisitos fundamentales para su registro como marca.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la presente solicitud de registro, ésta Dirección General arriba a la conclusión de que no es viable su registro en esas condiciones, y que la misma se halla comprendida dentro de las prohibiciones establecidas en la normativa aplicable, específicamente el inc. e) del Art. 2. de la Ley 1294/98, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida.

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1609 de fecha 17 de Noviembre de 2020 dictada por la Dirección de Marcas.

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"JUGUITO Y ETIQUETA"**, Clase 32, Expediente **Nº 02258/2020**, solicitada a nombre de **GLORIA S.A.**

Art. 3º NOTIFÍQUESE.

Abg. [illegible] Pamela Cristaldo
Directora General
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

[1] *Bareiro de Módica, G.E. y Módica, C.A (2020) Oposición a la solicitud de Registro. Manual de Derecho de Marcas Internacionales. (2ª Ed. p. 409). Editorial La Ley.*

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0254

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1605 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JUGUITO", Clase 32, EXPEDIENTE N° 02255/2020, SOLICITADO POR GLORIA S.A.----------

Asunción, 30 ABR 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional **GLORIA S.A.**, contra la Resolución N° 1605 de fecha 17 de Noviembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y;----------

RESULTA:

Que, en fecha 02 de junio de 2022, se presenta el representante convencional de **GLORIA S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1605 de fecha 17 de Noviembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 25 de marzo de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 10 de abril de 2025, el representante convencional de **GLORIA S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 13 de abril de 2022. ----------

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: *"(...) Que, al respecto mi representada solicitó el registro de la marca "JUGUITO" para cubrir productos de la Clase 32, realizando una búsqueda de antecedentes previa para no incurrir en ninguna de las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, ni quebrantar ninguna disposición vigente sobre la materia. Que, mi mandante a fin de evitar incurrir en las prohibiciones de la Ley de Marcas presentó su solicitud dentro de la Clase 32, pero amparando "exclusivamente jugos", justamente por cuidar y atender la directa relación que tiene dicha cobertura con respecto a la denominación pretendida, actuando conforme a lo que legalmente es requerido y aceptado ante esos casos, razón por la cual no debe ser considera ni genérica ni descriptiva. En consideración a lo expuesto en el párrafo precedente, expongo a continuación marcas que fueron concedidas por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial en diversas clases, cuya denominación está compuesta por el mismo término común 'JUGUITO', sin que la hayan considerado genérica o descriptiva con relación a los productos y servicios que las mismas protegen .../... Además, cabe resaltar el hecho de que la Administración actual ha concedido a favor de mi mandante los Registros Nos. 506.084, 506.085, 506.086 y 506.087, para la marca "JUGUITO PIL" y etiqueta, en la Clase 29, sin que dichas solicitudes hayan sido consideradas como genéricas o descriptivas (...)"*----------

Abg. Claudia [illegible]
Dirección [illegible]
[illegible]
[illegible]

Resolución N° 0254

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1605 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JUGUITO", Clase 32, EXPEDIENTE N° 02255/2020, SOLICITADO POR GLORIA S.A.----------

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, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca **"JUGUITO"** 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.----------

En primer lugar, vemos que la solicitud presentada **"JUGUITO"** busca la protección de **productos** comprendidos en la **Clase 32**, con la siguiente descripción: *"...jugos, comprendidos en la clase 32..."*. Al respecto, cabe señalar que el término "JUGUITO" constituye una forma diminutiva del vocablo *"jugo"*, el cual es directamente descriptivo de la naturaleza de los productos que se pretende amparar. El uso del diminutivo no altera sustancialmente el significado del término base *"jugo"*, sino que, por el contrario, mantiene una referencia inmediata y directa al producto, siendo además una forma de uso frecuente en el lenguaje cotidiano y comercial para referirse a este tipo de productos.----------

Al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"* señalan cuanto sigue: *"(...) La Oficina denegará el registro de un signo por ser descriptivo si el significado del signo fuese percibido inmediatamente por el público pertinente como una información sobre los productos o servicios especificados. Tal sería el caso cuando el signo proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios. La relación entre el elemento descriptivo contenido en el signo y los productos o servicios especificados debe ser suficientemente directa, específica, concreta y comprensible para el consumidor sin necesidad de mayor reflexión. (...).* El mismo documento expresa igualmente: *"(...) La razón de política pública que subyace a este motivo de denegación del registro es que no deben permitirse derechos exclusivos respecto de términos puramente descriptivos que otros comerciantes puedan necesitar utilizar en el curso de operaciones comerciales para poder operar y competir normalmente. Para ser considerado "descriptivo", un signo debe considerarse siempre en relación con los productos o servicios para los que se utilizará la marca.../...La Oficina denegará el registro de un signo por ser descriptivo si el significado del signo fuese percibido inmediatamente por el público pertinente como una información sobre los productos o servicios especificados. Tal sería el caso cuando el signo proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios.(...)"*.[1] ----------

Que, la denominación solicitada no será percibida por el consumidor medio como un signo distintivo capaz de identificar un origen empresarial concreto, más bien, será interpretada como una expresión de carácter común que alude de forma directa o altamente evocativa a la naturaleza de los productos ofrecidos. Además, permitir su registro implicaría conceder un derecho de exclusiva sobre una expresión

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 118. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/2/propiedad-industrial/marcas/directrices

Abg. Carola Paola Cabaldo
Directora General de Asesoría Jurídica
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0254

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1605 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JUGUITO", Clase 32, EXPEDIENTE N° 02255/2020, SOLICITADO POR GLORIA S.A.

que debe permanecer disponible para que otros titulares que operan en el mismo sector comercial puedan describir o referirse a productos de la misma categoría. En consecuencia, el signo **"JUGUITO"** carece del grado mínimo de distintividad necesario para su registro, ya que no resulta apto para cumplir la función esencial de una marca, que es individualizar el origen empresarial de los productos que distingue. Por lo tanto, incurre en una causal de irregistrabilidad debido a su carácter descriptivo y de uso común.

Que, conforme a las propias expresiones vertidas por el recurrente en su escrito de expresión de agravios, existen otras marcas registradas a nivel nacional que incluyen en sus denominaciones la palabra *"JUGUITO"*, sin embargo, todas ellas incorporan elementos adicionales distintivos o diferenciadores, que les confieren la distintividad necesaria para adquirir la condición de marca, exigencia prevista en el artículo 1 de la Ley N.º 1294/98 de Marcas.

Que, también resulta pertinente citar la opinión de los juristas Gladys Esther Bareiro de Módica y Carlos Alberto Módica, quienes señalan: *"(...) En cuanto al principio de distintividad, la marca tiene que tener la aptitud de distinguir el signo de otros similares. Esto es fundamental, pues de lo contrario no podrá funcionar como tal. Por ello, se excluye el registro de signos genéricos o descriptivos, pues los mismos no individualizan productos o servicios, es decir, no son hábiles para distinguir producto o servicio alguno de otros (...)".*[1] Por consiguiente, resulta fundamental cuestionarnos: ***¿cuál sería la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su registro?***, más aún teniendo en cuenta que la denominación pretendida por la parte solicitante no cuenta con elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores comerciales, acarreando con ello un riesgo para los consumidores, a quienes podría inducir al error sobre el origen o la calidad de los productos ofrecidos. En consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud en trâmite no cumple con uno de los requisitos fundamentales para su registro como marca.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la presente solicitud de registro, ésta Dirección General arriba a la conclusión de que no es viable su registro en esas condiciones, y que la misma se halla comprendida dentro de las prohibiciones establecidas en la normativa aplicable, específicamente el inc. e) del Art. 2. de la Ley 1294/98, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida.

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 1605 de fecha 17 de Noviembre de 2020 dictada por la Dirección de Marcas.

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"JUGUITO"**, Clase 32, Expediente **N° 02255/2020**, solicitada a nombre de **GLORIA S.A.**

Art. 3º NOTIFÍQUESE.

Abg. [illegible] Portal
Directora General
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

[1] *Bareiro de Módica, G.E. y Módica, C.A (2020) Oposición a la solicitud de Registro. Manual de Derecho [illegible] (2ª Ed. p. 146). Editorial La Ley.*

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0255

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3141 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ORIENTICA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 52444/2024, A NOMBRE DE ORIENTICA PERFUMES INDUSTRY FZE. ----------

Asunción, 30 ABR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ORIENTICA PERFUMES INDUSTRY FZE** en contra de la Resolución N° 3141 de fecha 22 de octubre de 2025 dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 07 de noviembre de 2025 se presenta el representante convencional de **ORIENTICA PERFUMES INDUSTRY FZE** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 3141 de fecha 22 de octubre de 2025 dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 12 de noviembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 01 de diciembre de 2025, el representante convencional de **ORIENTICA PERFUMES INDUSTRY FZE** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de diciembre de 2025.----------

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

Que, la Resolución N° 3141 de fecha 22 de octubre de 2025 considera: *"(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2021-2122854, Denominación O ORIENTICA, Clase 3, Registro 543632, Titular Rich & Ruitz Perfumes Industry L.L.c [AE]. Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) Que tal resolución no debe considerarse válida, ya que entre la solicitud de mi comitente y el antecedente en cuestión existe una Autorización de Coexistencia de Marcas, por medio de la cual la firma Rich & Ruitz Perfumes Industry L.L.C. otorga su consentimiento y concede plena y expresa autorización a mi mandante para obtener el registro de su marca ORIENTICA, amparando productos de la clase 03. Adjunto el presente escrito copia autenticada de la Autorización de Coexistencia, junto con su traducción respectiva, referente a las marcas en estudio."* ----------

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 y tras el análisis de las documentaciones obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente agrega a su escrito de expresión agravios la **"CARTA DE CONSENTIMIENTO"**, en virtud del cual la firma **Rich & Ruitz Industria de Perfumes LLC**: *"...otorga nuestro pleno y absoluto consentimiento a: Orientica Perfumes Industry FZE, almacén No. WM-02, Hamriyah Zona Libre, Sharjah, Emiratos Árabes Unidos, para la presentación y obtención de solicitud del registro de Marca "ORIENTICA" (denominativa), Clase 03, ante la Dirección General del Registro de Marcas en Paraguay, siendo que ambas compañías están directamente relacionadas, formando parte del mismo grupo empresarial, ambas bajo la titularidad única y legítima del Sr. Mohamed Enaebur Rahman, el representante y propietario legítimo de ambas. En consecuencia, no existe riesgo de confusión, dilución, ni conflicto de derechos(...)"*. Asimismo, se observa que dicho documento fue presentado

Abg. Natalia Cano Acosta
Directora General de Asesoría Jurídica
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0255

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3141 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ORIENTICA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 52444/2024, A NOMBRE DE ORIENTICA PERFUMES INDUSTRY FZE. ----------

debidamente apostillado y traducido, reuniendo de esta manera los requisitos formales requeridos para este tipo de actuaciones. ----------

Que, ante estas circunstancias, esta Dirección General no ve impedimentos en autorizar el registro de la marca solicitada y que la misma coexista con el antecedente, puesto que efectivamente sus titulares han acordado la presencia de las mismas en el mercado local. ----------

Que, en base en las consideraciones expuestas, al no encontrarse la presente solicitud de registro de la marca "**ORIENTICA**" dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2° de la Ley N° 1294/98, habiéndose demostrado la coexistencia pacífica de las marcas arriba referidas, respetando el acuerdo al que han arribado las firmas titulares; esta Dirección considera que existen suficientes argumentos para revocar la resolución recurrida. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E :

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 3141 de fecha 22 de octubre de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "**ORIENTICA**", clase 03, Expediente. **N° 52444/2024**, solicitada a nombre de **ORIENTICA PERFUMES INDUSTRY FZE.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0256

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 1866 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EXACTA INFORMATICA Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE Nº 74379/2017, SOLICITADA POR SERGIO JAVIER GARCIA MARTINEZ. ----------

Asunción, 30 ABR 2020

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SERGIO JAVIER GARCIA MARTINEZ**, en contra de la Resolución Nº 1866 de fecha 20 de octubre de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 12 de noviembre de 2018 se presenta el representante convencional de **SERGIO JAVIER GARCIA MARTINEZ.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 1866 de fecha 20 de octubre de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Que, en fecha 7 de enero de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.----------

Que, en fecha 21 de febrero de 2019, el representante convencional de **SERGIO JAVIER GARCIA MARTINEZ.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 31 de julio de 2019.----------

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

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) Que, sin lugar a dudas el Director de Marcas no ha hecho un análisis razonado sobre la viabilidad de la marca solicita, puesto que "EXACTA INFORMATICA y etiqueta" no consiste, de ningún modo, 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. Es menester resaltar que, "EXACTA" no puede ser calificada como un signo genérico ni mucho menos designación del servicio.../... La palabra "EXACTA" no implica una denominación genérica, sino que es una marca ya que se conforma de una palabra que puede ser registrada como una marca, por imperio de la norma precedentemente transcripta (...)"*----------

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 Nº 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 **"EXACTA INFORMATICA Y ETIQUETA"** resulta genérica o descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos recurrir a los

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

Resolución N° 0256

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1866 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EXACTA INFORMATICA Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 74379/2017, SOLICITADA POR SERGIO JAVIER GARCIA MARTINEZ. ----------

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 marca solicitante pretende obtener la cobertura para **servicios** comprendidos en la **clase 42** del nomenclador internacional, bajo la siguiente descripción: *"...Actualización de programas informáticos para terceros; Actualización de páginas de inicio para terceros; Actualización de páginas iniciales para redes informáticas; Actualización de sitios web para terceros; Actualización de software informático; Actualización de software informático en relación a seguridad informática y prevención de riesgos informáticos; Actualización y mantenimiento de software informático; Alojamiento de sitios web; Alquiler de servidores de bases de datos para terceros; Análisis de sistemas informáticos; Asesoramiento en el campo del diseño de software; Asesoramiento técnico relativo a la operación de computadoras; Consultoría en seguridad informática; Consultoría en software; Consultoría en tecnologías de la información; Consultoría respecto al diseño de páginas web; Copiado de software informático; Creación de programas informáticos; Creación de sitios web en Internet; Desarrollo de software de controladores y sistemas operativos;...".* En ese sentido, la denominación **"EXACTA INFORMÁTICA Y ETIQUETA"** se encuentra compuesta por dos elementos principales. Por un lado, el término *"EXACTA"*, adjetivo que alude a aquello que es preciso, riguroso o que se ajusta fielmente a un modelo. Por otro lado, el vocablo *"INFORMÁTICA"*, que refiere al conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de computadoras[1]. De ello se colige que la combinación de ambos términos da lugar a una expresión que, apreciada en su conjunto, no constituye la designación necesaria ni usual de los servicios de la **clase 42** solicitados, ni describe de manera directa e inmediata una característica esencial de los mismos. ----------

Al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"*[2] señalan cuanto sigue: *"(...) La evaluación de este motivo de denegación requiere necesariamente la consideración de los productos o servicios específicos, o del tipo de productos o servicios, a los que se aplicaría el signo. Un término que es común o genérico para un tipo particular de productos o servicios puede ser muy distintivo para un tipo diferente de productos o servicios. Por ejemplo, se denegaría el registro a las palabras siguientes por ser genéricas, habituales o necesarias para los productos o servicios indicados: • "ALGODÓN" para telas o productos textiles; • "MANZANA" para productos frutales o confituras y compotas de fruta. Sin embargo, la palabra "MANZANA", o "APPLE" (en inglés) sería distintiva, no genérica, usual ni necesaria para productos como computadoras o dispositivos electrónicos. El término 'MANZANA' es arbitrario respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con su designación usual, coloquial o técnica. Esa desvinculación conceptual entre el signo y los productos a los que se le aplicará confiere aptitud distintiva al signo. (...)".* ----------

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que la misma contiene la denominación con una tipografía especial de color negro y naranja, a la izquierda posee la figura de un cursor de mouse sobre varias figuras geométricas similares estilo rombo superpuestos, todo esto dentro de un fondo color crema, como se puede apreciar a continuación: ----------

Abg. [illegible]
Dirección General
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Paraguay

[1] https://dle.rae.es/inform%C3%A1tica

[2] https://dle.rae.es/exacto?m=form

[3] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 109. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/3.0/propiedad-industrial-marcas-directrices

Resolución N° 0256

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1866 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EXACTA INFORMATICA Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 74379/2017, SOLICITADA POR SERGIO JAVIER GARCIA MARTINEZ. ----------

marca solicitada

Exacta Informática

Que, estos elementos aportan cierta distintividad que podría alejar el carácter genérico o descriptivo 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, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las características, especificaciones técnicas principales de su producto o servicio, obligándolo a recurrir a circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de sus servicios, es eminentemente evocativa, dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un servicio, línea de servicios o el conjunto de servicios, que provienen de una misma empresa. ----------

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

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

Abg. Claudia [illegible]
Directora General
Dirección General de Asesoría Jurídica
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0256

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1866 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EXACTA INFORMATICA Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 74379/2017, SOLICITADA POR SERGIO JAVIER GARCIA MARTINEZ. ----------

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1866 de fecha 20 de octubre de 2018 dictada por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"EXACTA INFORMATICA Y ETIQUETA"**, clase 42. Expediente N° 74379/2017, solicitada a nombre de **SERGIO JAVIER GARCIA MARTINEZ.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** ----------

Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0257

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 744 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEALED AIR", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 18838/2014, SOLICITADA POR SEALED AIR CORPORATION (US).----------

Asunción, 30 ABR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Sealed Air Corporation (US)** , contra la Resolución N° 744 de fecha 10 de mayo de 2016, dictada por la Dirección de Marcas, y; ----------

RESULTA:

Que, en fecha 26 de noviembre de 2018 se presenta el representante convencional de **Sealed Air Corporation (US)** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 744 de fecha 10 de mayo de 2016, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 07 de enero de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 24 de noviembre de 2020, el representante convencional de **Sealed Air Corporation (US)** expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 03 de diciembre de 2020. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone 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 la apelante y manifiesta: *"(...) En primer lugar, mi mandante niega categóricamente que la marca "SEALED AIR" sea genérica; por el contrario "SEALED AIR" es una marca evocativa para la clase 21.../... En segundo lugar, conforme se puede apreciar, la marca solicitada por mi mandante no es más que una derivación de su nombre comercial Sealed Air Corporation (US) el cual goza de especial protección, ya que se trata de un bien jurídico amparado especialmente por la Ley 1294/98 de Marcas../...En tercer lugar, cabe resaltar a la Señora Directora General de la Propiedad Industrial que mi mandante Sealed Air Corporation (US) ya cuenta con varias marcas registradas en nuestro país con la denominación SEALED AIR en varias clases por lo que ya tiene derecho adquirido sobre la misma .../... A más de lo expresado cabe agregar que "SEALED AIR" es una marca conocida y de gran renombre en el mercado, vale decir que la marca goza de gran difusión, de hecho, mi mandante Sealed Air Corporation (US), posee una reconocida e indiscutible trayectoria en el mercado por lo cual la marca evoca indefectiblemente su origen empresarial..".* ----------

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley a esta dependencia administrativa al momento de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo

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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 744 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEALED AIR", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 18838/2014, SOLICITADA POR SEALED AIR CORPORATION (US).----------

debe considerar la ausencia de oposiciones o antecedentes, sino que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley reguladora, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas 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 "**SEALED AIR**" 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, la marca solicitante pretende obtener cobertura en la clase 21, específicamente para los siguientes *productos*: *"...Envases de plástico, es decir, bandejas de poliestireno y polipropileno para embalar alimentos, dosificadores para productos de limpieza y desinfección, instrumentos de limpieza, es decir, cepillos de fregado, trapeadores, esponjas y paños de limpieza comprendidos en la clase 21"*. En ese sentido, la denominación solicitada "**SEALED AIR**" se compone de dos vocablos del idioma inglés que traducidos al español sería "*aire (air); sellado (sealed)*". En este contexto, la denominación no constituye claramente la designación necesaria, usual o directamente descriptiva de los productos que el solicitante pretende amparar con su solicitud.----------

Al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"*[1] señalan cuanto sigue: *"(...) La evaluación de este motivo de denegación requiere necesariamente la consideración de los productos o servicios específicos, o del tipo de productos o servicios, a los que se aplicaría el signo. Un término que es común o genérico para un tipo particular de productos o servicios puede ser muy distintivo para un tipo diferente de productos o servicios. Por ejemplo, se denegaría el registro a las palabras siguientes por ser genéricas, habituales o necesarias para los productos o servicios indicados: • "ALGODÓN" para telas o productos textiles; • "MANZANA" para productos frutales o confituras y compotas de fruta. Sin embargo, la palabra "MANZANA", o "APPLE" (en inglés) sería distintiva, no genérica, usual ni necesaria para productos como computadoras o dispositivos electrónicos. El término 'MANZANA' es arbitrario respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con su designación usual, coloquial o técnica. Esa desvinculación conceptual entre el signo y los productos a los que se le aplicará confiere aptitud distintiva al signo. (...)"*.----------

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*

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 109. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/?page_id=propiedad-industrial/marcas/directrices

Abg. Claudia [illegible]
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución Nº 0257

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 744 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEALED AIR", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 18838/2014, SOLICITADA POR SEALED AIR CORPORATION (US).----------

descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasía. Al concederse una marca evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir característica alguna de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva". Respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "*las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto.*" ----------

Que, igualmente resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita **"SEALED AIR"**, coincide con la razón social de la firma solicitante, **SEALED AIR CORPORATION (US)**. En ese sentido, la marca solicitada se identifica directamente con la razón social que presenta la firma propietaria, lo cual le otorga protección conforme a lo dispuesto en la Ley de Marcas, específicamente en su Título II, relativo al "Nombre Comercial" y las diversas situaciones jurídicas vinculadas a él. ----------

Que, la legislación marcaria protege al nombre comercial, como bien jurídico, goza de protección desde su primer uso público.El artículo 72 de la Ley de Marcas establece que: *"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"*. Por otro lado, el artículo 75 especifica que: *"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"*. Por otro lado, el artículo 75 especifica que: *"El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular"*. En este contexto, al tratarse de una solicitud de registro de marca que corresponde al mismo nombre comercial de la firma solicitante, no puede haber indicios de mala fe por parte de la misma. La solicitud en cuestión persigue la protección de un bien que ya le pertenece, es decir, su propio nombre comercial.----------

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que **SEALED AIR CORPORATION (US)** (titular solicitante), ya cuenta con las siguientes marcas registradas: **SEALED AIR** clase 05 Registro Nº 429624; **SEALED AIR** clase 35 Registro Nº 534457; **SEALED AIR** clase 17 Registro Nº 420393 y su renovación N°2633218, entre otros registros. Es decir, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo una denominación similar.** Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética.----------

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 madurar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida. ----------

Abg. Claudia Ramírez Ortiz
Directora General Técnica
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0257

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 744 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEALED AIR", CLASE 21, EXPEDIENTE Nº 18838/2014, SOLICITADA POR SEALED AIR CORPORATION (US).

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución Nº 744 del 10 de mayo de 2016 dictada por la Dirección de Marcas.

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"SEALED AIR"**, Clase 21, Expediente Nº **18838/2014**, solicitada a nombre de **SEALED AIR CORPORATION (US).**

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**

Abg. Claudia Pineda Cantero
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0258

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN Nº 743 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEALED AIR", CLASE 16, EXPEDIENTE Nº 18836/2014, SOLICITADA POR SEALED AIR CORPORATION (US).

Asunción, 30 ABR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Sealed Air Corporation (US)**, contra la Resolución Nº 743 de fecha 10 de mayo de 2016, dictada por la Dirección de Marcas, y: ----------

RESULTA:

Que, en fecha 26 de noviembre de 2018 se presenta el representante convencional de **Sealed Air Corporation (US)** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución Nº 743 de fecha 10 de mayo de 2016, dictada por la Dirección de Marcas.----------

Que, en fecha 07 de enero de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. ----------

Que, en fecha 24 de noviembre de 2020, el representante convencional de **Sealed Air Corporation (US)** expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 03 de diciembre de 2020. ----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone 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 la apelante y manifiesta: *"(...) En primer lugar, mi mandante niega categóricamente que la marca "SEALED AIR" sea genérica; por el contrario "SEALED AIR" es una marca evocativa para la clase 16.../... En segundo lugar, conforme se puede apreciar, la marca solicitada por mi mandante no es más que una derivación de su nombre comercial Sealed Air Corporation (US) el cual goza de especial protección, ya que se trata de un bien jurídico amparado especialmente por la Ley 1294/98 de Marcas.../...En tercer lugar, cabe resaltar a la Señora Directora General de la Propiedad Industrial que mi mandante Sealed Air Corporation (US) ya cuenta con varias marcas registradas en nuestro país con la denominación SEALED AIR en varias clases por lo que ya tiene derecho adquirido sobre la misma .../... A más de lo expresado cabe agregar que "SEALED AIR" es una marca conocida y de gran renombre en el mercado, vale decir que la marca goza de gran difusión, de hecho, mi mandante Sealed Air Corporation (US), posee una reconocida e indiscutible trayectoria en el mercado por lo cual la marca evoca indefectiblemente su origen empresarial...".*----------

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo

debe considerar la ausencia de oposiciones o antecedentes, sino que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley reguladora, velando siempre por el interés general. ----------

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley Nº 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 "**SEALED AIR**" 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, la marca solicitante pretende obtener cobertura en la clase 16, especificamente para los siguientes productos: *"...Envases y sobres de papel y plastico rellenos para envios, envoltorios, almohadillas e insertos acolchados de papel para su uso en embalaje de productos, almohadillas absorbentes para envases de alimentos y revestimientos absorbentes de corrales y jaulas de animales hechos principalmente de papel, materiales celulares acolchados en forma de laminas para empaque y otros fines comprendidos en la clase 16..."*. En ese sentido, la denominación solicitada "**SEALED AIR**" se compone de dos vocablos del idioma inglés que traducidos al español sería *"aire (air); sellado (sealed)"*. En este contexto, la denominación no constituye claramente la designación necesaria, usual o directamente descriptiva de los productos que el solicitante pretende amparar con su solicitud.----------

Al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"*[1] señalan cuanto sigue: *"(...) La evaluación de este motivo de denegación requiere necesariamente la consideración de los productos o servicios específicos, o del tipo de productos o servicios, a los que se aplicaría el signo. Un término que es común o genérico para un tipo particular de productos o servicios puede ser muy distintivo para un tipo diferente de productos o servicios. Por ejemplo, se denegaría el registro a las palabras siguientes por ser genéricas, habituales o necesarias para los productos o servicios indicados: • "ALGODÓN" para telas o productos textiles; • "MANZANA" para productos frutales o confituras y compotas de fruta. Sin embargo, la palabra "MANZANA", o "APPLE" (en inglés) sería distintiva, no genérica, usual ni necesaria para productos como computadoras o dispositivos electrónicos. El término 'MANZANA' es arbitrario respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con su designación usual, coloquial o técnica. Esa desvinculación conceptual entre el signo y los productos a los que se le aplicará confiere aptitud distintiva al signo. (...)"*.----------

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*

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 108. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/v2/propiedad-industrial/marcas/directrices/

Abg. Claudia Ramos Bentabol
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0258

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 743 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEALED AIR", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 18836/2014, SOLICITADA POR SEALED AIR CORPORATION (US).----------

funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasía. Al concederse una marca evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir característica alguna de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva". Respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "*las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto.*" ----------

Que, igualmente resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita **"SEALED AIR"**, coincide con la razón social de la firma solicitante, **SEALED AIR CORPORATION (US).** En ese sentido, la marca solicitada se identifica directamente con la razón social que presenta la firma propietaria, lo cual le otorga protección conforme a lo dispuesto en la Ley de Marcas, específicamente en su Título II, relativo al "Nombre Comercial" y las diversas situaciones jurídicas vinculadas a él. ----------

Que, la legislación marcaria protege al nombre comercial, como bien jurídico, goza de protección desde su primer uso público.El artículo 72 de la Ley de Marcas establece que: "*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*". Por otro lado, el artículo 75 especifica que: "*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*". Por otro lado, el artículo 75 especifica que: "*El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular*". En este contexto, al tratarse de una solicitud de registro de marca que corresponde al mismo nombre comercial de la firma solicitante, no puede haber indicios de mala fe por parte de la misma. La solicitud en cuestión persigue la protección de un bien que ya le pertenece, es decir, su propio nombre comercial.----------

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que **SEALED AIR CORPORATION (US)** (titular solicitante), ya cuenta con las siguientes marcas registradas: **SEALED AIR** clase 05 Registro Nº 429624; **SEALED AIR** clase 35 Registro Nº 534457; **SEALED AIR** clase 17 Registro Nº 420393 y su renovación N°2633218, entre otros registros. Es decir, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo una denominación similar.** Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética.----------

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 madurar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse incursa dentro de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida. ----------

Abg. Carlos Pastore Mendoza
Director General
Dirección Nacional de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0258

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 743 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEALED AIR", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 18836/2014, SOLICITADA POR SEALED AIR CORPORATION (US).

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

R E S U E L V E

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 743 del 10 de mayo de 2016 dictada por la Dirección de Marcas.

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"SEALED AIR"**, Clase 16, Expediente N° **18836/2014**, solicitada a nombre de **SEALED AIR CORPORATION (US).**

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0259

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES Nº 1290 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2022 Y N° 1083 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARARÁ", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 20706/2021, SOLICITADO POR FÉLIX S.A.----------

Asunción, 30 ABR 2026

VISTO: el Recurso de Reconsideración y Apelación en Subsidio interpuesto por el representante convencional de **FÉLIX S.A.**, contra las Resoluciones Nº 1290 de fecha 03 de agosto de 2022 y N° 1083 de fecha 13 de agosto de 2024, dictadas por la Dirección de Marcas, y;----------

R E S U L T A :

Que, en fecha 09 de septiembre de 2022 se presenta la representante convencional de **FÉLIX S.A.**, e interpone Reconsideración y Apelación en Subsidio en contra de las Resoluciones Nº 1290 de fecha 01 de agosto de 2022 y N° 1083 de fecha 13 de agosto de 2024, dictadas por la Dirección de Marcas.----------

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

Que, en fecha 11 de septiembre de 2024, el representante convencional de **FÉLIX S.A.**, expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 13 de febrero de 2025.----------

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

Que, la Resolución N° 1290 de fecha 03 de agosto 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: 2011-1102960 Denominación LATA PARARA Clase 41 Registro 386714 Titular Carlos Branda Ocampos (PY); Expediente: 2020-2053565 Denominación CHARLIE PARARA Clase 41 Registro 521044 Titular Carlos Branda Ocampos (PY). Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".*----------

Que, la Resolución N° 1083 de fecha 13 de agosto de 2024 confirma diciendo: *"(...)En efecto, la parte que resalta sobre el resto es precisamente la expresión "PARARÁ", por lo que en base a ésta se juzga la posibilidad de confundibilidad o no entre las marcas en pugna, por otro lado, la expresión "Charlie" (en la composición) de la registrada cumple un rol meramente secundario en la misma. Que, además debemos tener presente que ambas marcas tienen por objeto distinguir los servicios de la clase 41 y tales hechos hacen que los criterios para su admisibilidad sean más rigurosos a fin de precautelar los derechos de las marcas con registro previo (...)".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: *"(...) En primer lugar, debemos destacar que la Marca Solicitada es una marca denominativa, mientras que CHARLIEPARARA es una marca mixta, es decir; está compuestas por nombre y etiqueta, y por tanto, conforme lo requiere la propia Ley de Marcas, será utilizada de esta manera.../...Además, la marca solicitada se acentúa en la última vocal, mientras que la Marca Base de Rechazo no lleva tilde. Todo esto hace que tanto al pronunciar como al leer el nombre de la marca PARARÁ, el consumidor automáticamente escuche o vea una notoria diferencia fonética entre*

Abg. Carolina [illegible]
Dirección General
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0259

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES Nº 1290 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2022 Y N° 1083 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARARÁ", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 20706/2021, SOLICITADO POR FÉLIX S.A.----------

las marcas. Como es observable, las diferencias fonéticas y visuales existentes entre las marcas son los elementos que hacen que dichas marcas suenen y se vean diferentes. Asimismo, el hecho de compartir parte de un solo elemento en la denominación no constituye un hecho determinante para negar el registro de la Marca Solicitada.../... La Marca Solicitada es una productora audiovisual, cuyo servicio es totalmente distinto a las marcas Base de Rechazo.../.. En ese sentido, si bien la Marca Base de Rechazo está registrada en la clase 41, la misma cuenta con una cobertura de servicios distintos a la Marca Solicitada. El rubro específico de la marca CHARLIEPARARA es el servicio musical, es una escuela popular de Batería y percusión. En tal sentido, el hecho de que la Marca Solicitada se encuentre limitada para cubrir determinados servicios específicos en la clase 41, y siendo éste diferentes a los servicios cubiertos por la Marca Base de Rechazo, eliminada el riesgo de confusión entre las marcas. (...)"----------

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, 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. Por consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca **"PARARÁ" (Clase 41)** y la marca base de rechazo **"CHARLIEPARARA" (Clase 41)**. En tal sentido, al efectuar el contraste ortográfico y fonético entre los signos analizados, se advierte que, la marca solicitante reproduce íntegramente, y en el mismo orden, las seis letras que conforman el vocablo predominante *"PARARÁ"*, sin agregar ningún elemento adicional que la distinga de su antecedente. Esta coincidencia genera una marcada proximidad gráfica y fonética entre ambos signos, dado que el término compartido constituye un componente con fuerza identificatoria en la percepción del consumidor. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas mencionadas: ----------

PARARÁ *(solicitada), y*

CHARLIE**PARARA** *(marca base de rechazo)*

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, vemos que la marca base de rechazo **"CHARLIEPARARA"** posee el registro N°521044 para los siguientes **servicios** de la **clase 41** del nomenclador internacional: *"...academias [educación]; servicios de artistas del espectáculo; servicios de asistencia educativa prestados por asistentes escolares; organización de bailes; servicios de campamentos de vacaciones [actividades recreativas]; coaching [formación]; servicios de composición musical; servicios de composición de página que no sean con fines publicitarios; servicios de compositores y autores de música; organización y dirección de conciertos; organización y dirección de conferencias; servicios culturales,*

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

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES Nº 1290 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2022 Y Nº 1083 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARARÁ", CLASE 41, EXPEDIENTE Nº 20706/2021, SOLICITADO POR FÉLIX S.A.----------

educativos y recreativos de galerías de arte; cursos por correspondencia; enseñanza por correspondencia; cursos de reciclaje profesional; servicios de disc-jockey; servicios de pinchadiscos; servicios de discotecas; doma y adiestramiento de animales; servicios educativos; instrucción [enseñanza]; educación en internados; servicios de educación física; servicios educativos prestados por escuelas; servicios de entretenimiento; alquiler de equipos de audio; alquiler de equipos de iluminación (...)". Por su parte, la marca en trámite de registro **"PARARÁ"** pretende obtener la cobertura de los **servicios** comprendidos en la **misma clase:** "Producción de materiales audiovisuales; edición y masterización de materiales de audio y video." De la comparación entre ambas solicitudes se desprende una clara coincidencia en el ámbito de protección. Más allá de la coincidencia formal de clases (Clase 41), se verifica una sustancial superposición en la naturaleza, finalidad y canales de prestación de los servicios involucrados. En efecto, ambos signos identifican prestaciones propias de la misma industria del entretenimiento, dirigidas al mismo público y susceptibles de ser ofrecidas por los mismos titulares. Por lo tanto, la coexistencia de ambas coberturas en el registro marcario generaría una indebida superposición de ámbitos de protección, incrementando el riesgo de confusión respecto del origen empresarial de los servicios y afectando la función distintiva de la marca solicitada.----------

Que, ésta Dirección estima que, además del Art. 6º de la Ley Nº 1294/98 mencionado por el A-quo, la solicitud se opone igualmente a lo establecido en el 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, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: "*La esencia de una marca está en el poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada más confundible que una marca idéntica. La prohibición del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o servicios. Digo en principio porque ésta, que es la regla fundamental o básica que impide esta clase de coexistencias, no es la única*".[1]----------

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones dogmáticas al sostener que las marcas analizadas 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 analizadas.** En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca **"PARARÁ"** no podrá coexistir con la marca antecedente **"CHARLIEPARARA"**, con la cual presenta más semejanzas que diferencias.----------

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

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución Nº 0259

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES Nº 1290 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2022 Y Nº 1083 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARARÁ", CLASE 41, EXPEDIENTE Nº 20706/2021, SOLICITADO POR FÉLIX S.A.----------

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2º inciso f) y el Artículo 6º de la Ley Nº 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
R E S U E L V E :

Art. 1º **CONFIRMAR** las Resoluciones Nº 1290 de fecha 03 de agosto de 2022 y Nº 1083 de fecha 13 de agosto de 2024 dictadas por la Dirección de Marcas. ----------

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"PARARÁ "**, Clase 41, Expediente **Nº 20706/2021**, solicitada a nombre de **FÉLIX S.A.**----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** .----------

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0260

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 672 DE FECHA 19 DE SETIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FUXAPARINA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 36255/2020, SOLICITADO POR MEDIFARMA S.A. ----------

Asunción, 30 ABR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Aspen Global Incorporated** en contra de la Resolución N° 672 de fecha 19 de setiembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y: ----------

RESULTA:

Que, en fecha 19 de octubre de 2023 se presenta la representante convencional de **Aspen Global Incorporated** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 672 de fecha 19 de setiembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.----------

Que, en fecha 18 de enero de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----------

Que, en fecha 03 de mayo de 2024, la representante convencional de **Aspen Global Incorporated** expresó agravios; dictándose en fecha 10 de mayo 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 11 de julio de 2024, se presenta la representante convencional de **MEDIFARMA S.A.**, 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 julio de 2024.----------

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que, haciendo un análisis minucioso de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada FUXAPARINA, y la marca oponente FRAXIPARINE, entre las mismas gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada totalmente de diferente manera. Que, corresponde indicar que la denominación PARINA como así también la heparina o la enoxaparina son medicamentos utilizados para prevenir o tratar enfermedades en las que se forman coágulos sanguíneos, por ende es de uso común para la clase 05, que generalmente está dentro del ámbito de la medicina conocida como Hematología, por lo que no se puede monopolizar dicha denominación para uso exclusivo de un solo titular, cabe también dilucidar que las mismas presentan diferencias muy significativas en la raíz: FUXA- FRAXI; cómo podemos notar resalta a la vista las diferencias existentes entre dichas marcas. (...)".*----------

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional del apelante y manifiesta: *"(...) Como bien puede apreciarse, la marca "FUXAPARINA" cuyo registro se pide, reproduce en su denominación casi totalmente a la marca base de oposición, la cual fue debidamente registrada de forma previa por mi mandante y como podrá observarse a continuación, son bastantes los puntos de conexión entre las marcas en cuestión (...) Como podemos observar, y adentrándonos en el campo de la fonética los*

Abg. Claudia Fanny Cantero
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0260

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 672 DE FECHA 19 DE SETIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FUXAPARINA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 36255/2020, SOLICITADO POR MEDIFARMA S.A. ----------

elementos fundamentales de las marcas son casi exactamente iguales y se encuentran localizados en el mismo orden, por lo que el simple cambio de determinadas letras en la marca solicitada no aporta ningún tipo de especialidad o novedad en la pronunciación de la misma [...] A más similitudes mencionadas anteriormente, la solicitud ha sido depositada en la clase 5, por lo que, resulta bastante obvio que los productos ofrecidos por el solicitante son idénticos a la clase de la marca oponente (...)".----------

Que, en relación a la expresión de agravios, la oponente ha contestado lo siguiente: *" (...) Como se puede apreciar, la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, ha concluido acertadamente que ambas denominaciones pueden coexistir en el mercado y que no hay riesgo de confusión, puesto que los elaboradores perfeccionan los nombres de los medicamentos para que efectivamente no se haya caos entre los mismos [...] Ciertamente, al tratarse de medicamentos controlados, los mismos son objeto de un riguroso control de parte del médico tratante, que lo expide bajo receta médica; y también del propio paciente; lo que aleja aún más el riesgo de una posible confusión. [...] Cuando dos marcas en litigio comparten un radical que es de uso común (PARINA), no se puede fundar en ese único motivo la confundibilidad, según lo sostiene la Doctrina marcaria. (...)*.----------

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante **"FUXAPARINA"** y la marcas oponentes **"FRAXIPARINE"** se advierte que, si bien ambas comparten el término "PARIN", dicho elemento común resulta insuficiente para generar confusión, ya que, considerado dentro de sus respectivas estructuras denominativas, configuran signos claramente diferenciables. En consecuencia, las marcas confrontadas exhiben diferencias sustanciales y perceptibles en cuanto a su longitud, estructura y composición gráfica, lo que reduce significativamente cualquier riesgo de confusión o asociación indebida en el mercado, tal como se aprecia en el siguiente cotejo:----------

"FUXAPARINA" (marca solicitada)
"FRAXIPARINE" (marca oponente)

Que, al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"* señalan cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un orden de*

Resolución N° 0260

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 672 DE FECHA 19 DE SETIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FUXAPARINA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 36255/2020, SOLICITADO POR MEDIFARMA S.A. ----------

pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN[1](...)".----------

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."* En ese sentido, como es sabido, la protección de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la protección otorgada a la marca registrada *"FRAXIPARINE"* se extiende al uso en conjunto del signo denominativo así presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada *(las letras: F,R,A,X,I,P,A,R,I,N,E)*, razón por la cual esta dependencia administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca, aún en la misma clase, toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior. ----------

Que, esta Dependencia es de la textura que no se puede declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o elementos en común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi, explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto análisis de conjunto, los cuales hemos tomado en cuenta para la resolución del presente litigio, y nos permitimos transcribir a continuación *"...**En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes integrantes separadas en forma arbitraria** (747)."*[2]----------

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, además de la marca solicitante y la marca oponente, también se encuentran registradas las siguientes marcas similares: **ACTPARIN**, clase 05, Registro N° 474001 a nombre de PROSALUD FARMA S.A.; **COPARINA ROWE**, clase 05, Registro N° 482077 a nombre de THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION; **HEPARIN**, clase 05, Registro N° 545278 a nombre de QUIMFA S.A.; **HIPERINA**, clase 05, Registro N° 539675 a nombre de DALLAS S.A.; **LASCAPARINA**, clase 05, Registro N° 504649 a nombre de VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.; **MEPARINA**, clase 05, Registro N° 480502 a nombre de Mega Labs S.a.; **MICROPARIN**, clase 05, Registro N° 468412 a nombre de PROCAPS S.A.; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad el término *"PARIN"* con la cual ya coexiste previamente.----------

Que, siendo así, el término "**PARIN**" 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 compuestas 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*

[1] Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147 y 209. Disponible en: https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices

[2] Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot ANO: 2003

Claudia Zarza Custodio
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° 0260

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 672 DE FECHA 19 DE SETIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FUXAPARINA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 36255/2020, SOLICITADO POR MEDIFARMA S.A. ----------

confundibles." Así las cosas, vemos que el hecho de compartir un elemento, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución. ----------

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 672 de fecha 19 de setiembre 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 **"FUXAPARINA"**, clase 05, Acta N° **36255/2020**, solicitada a nombre de la firma **MEDIFARMA S.A.** ----------

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula. ----------

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

[1] Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción, 2003.

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0261

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 663 DE FECHA 18 DE SETIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IMPULSA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 52600/2022, SOLICITADO POR PAULA MACARENA CARRO OLMEDO.

Asunción, 30 ABR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **PAULA MACARENA CARRO OLMEDO**, contra la Resolución N° 663 de fecha 18 de setiembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 28 de septiembre de 2023 se presenta la representante convencional de **PAULA MACARENA CARRO OLMEDO**, por derecho propio y bajo patrocinio profesional e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 663 de fecha 18 de setiembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

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

Que, en fecha 06 de diciembre de 2023, expresó agravios la representante convencional de **PAULA MACARENA CARRO OLMEDO**; dictándose en fecha 12 de diciembre la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.

Que, en fecha 27 de febrero de 2024, el representante convencional de **PAULA MACARENA CARRO OLMEDO** contestó la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 04 de marzo de 2024.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera *"(...) Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas (IMPULSA), en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor. Además cabe mencionar las diferencias en las clases amparados y la naturaleza de los mismos, la solicitada clase 38 para (Agencia de noticias, telecomunicaciones, difusión de programas de radio, y televisión, conexión telemática a una red informática mundial), mientras el oponente tiene protegido sus servicios en la clase 35 Servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina), como podemos notar las mismas son diferentes y no podrán crear confusión (...)".*

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"(...) Estas manifestaciones demuestran el poco profundo análisis del que fue objeto esta oposición o bien el parcialismo con el que la citada pues en la misma fueron invocadas, aparte del registro de la marca IMPULSA MICROFINANZAS PARA CRECER (SLOGAN) en la clase 35, los registros de dicha marca concedidos en las clases 9,16,36,42 y 43, siendo además invocada la marca IMPULSA PARAGUAY Y ETIQUETA, en las clases 9 y 16 y la marca IMPULSA PARAGUAY S.A. Y ETIQUETA, en las clases 35, 36, 42 y 43. Vale decir, la Inferior no tuvo en cuenta mi mandante posee una amplia familia de marcas con el vocablo IMPULSA, precisamente debido a que dicho vocablo forma*

Resolución N° 0261

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 663 DE FECHA 18 DE SETIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IMPULSA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 52600/2022, SOLICITADO POR PAULA MACARENA CARRO OLMEDO.----------

parte de su nombre comercial, por lo que al ver una marca que ostente igual denominación, pensará que la peticionada es propiedad de su mandante (...)". ----------

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. Por consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca **"IMPULSA" (Clase 38)** y las marcas oponentes **"IMPULSA PARAGUAY" (Clases 09 y 16), "IMPULSA PARAGUAY S.A." (Clases 09, 16, 35, 36, 42 y 43),"IMPULSA MICROFINANZAS PARA CRECER(SLOGAN)" (Clases 09, 16, 35, 36, 42 y 43)** y **"CON... IMPULSA PARAGUAY S.A., SI SE PUEDE (SLOGAN)" (Clase 36).** ----------

En tal sentido, al efectuar el cotejo ortográfico y fonético de los signos en conflicto, se advierte que el titular oponente no reivindica derechos exclusivos sobre el término *"PARAGUAY"*. Por consiguiente, el elemento distintivo central de las marcas registradas lo constituye el vocablo *"IMPULSA"*, el cual predomina en todas ellas. A su vez, la marca solicitante reproduce íntegramente dicho término, en idéntico orden y sin incorporar elementos adicionales que permitan diferenciarla suficientemente. Esta coincidencia genera una marcada proximidad gráfica y fonética entre los signos confrontados, dado que el término compartido posee una relevante fuerza identificatoria en la percepción del consumidor medio. En el siguiente cotejo puede corroborarse la similitud gráfica y fonética existente entre las marcas analizadas:----------

IMPULSA *(marca solicitada).*

IMPULSA PARAGUAY
IMPULSA PARAGUAY S.A.
IMPULSA MICROFINANZAS PARA CRECER(SLOGAN)
CON... **IMPULSA** PARAGUAY S.A., SI SE PUEDE (SLOGAN)
(marcas oponentes)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, corresponde analizar las coberturas de las marcas en pugna. En ese contexto, **"IMPULSA"** vemos que la marca solicitante pretende obtener la cobertura de servicios comprendidos en la **clase 38** de la nomenclatura internacional, tales como: *"...Agencia de noticias, telecomunicaciones, difusión de programas de radio y televisión, conexión telemática a una red informática mundial...".* Por su parte, la oponente es titular de diversos registros, algunas como **"IMPULSA PARAGUAY"** con **Registro Nº 595540** en la **clase 09**: *"...Todos los artículos de la clase 9, comprendiéndose entre ellos aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento), y de enseñanza, aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de electricidad, aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores, extintores...".* Asimismo **"IMPULSA PARAGUAY"** con **Registro Nº 533946** la misma marca en la **clase 35** *"...Inserción de*

Abg. Claudia Patricia Cantalé
Directora Nacional de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° 0261

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 663 DE FECHA 18 DE SETIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IMPULSA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 526001/2022, SOLICITADO POR PAULA MACARENA CARRO OLMEDO.----------

publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina..."; e **"IMPULSA MICROFINANZAS PARA CRECER(SLOGAN)" con Registro N° 531307** posee la cobertura de los siguientes productos de la clase 09: "*...Todos los artículos de la clase 9, comprendiendose entre ellos aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro(salvamento) y de enseñanza, aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de electricidad, aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores, extintores. - Obs: se reivindica los colores tal como se observan en la etiqueta adjunta...*"; entre otros registros vigentes que obran en el sistema de la institución.----------

Que, del cotejo de las coberturas mencionadas se desprende la existencia de una clara conexidad competitiva entre los servicios y productos protegidos. Se verifica una sustancial coincidencia en la naturaleza, finalidad y canales de comercialización y prestación, siendo razonable concluir que los signos en pugna se proyectan sobre un mismo ámbito económico y están dirigidos al mismo público consumidor. Esta circunstancia incrementa significativamente el riesgo de confusión o asociación indebida respecto del origen empresarial de los servicios, más aún, considerando la presencia dominante del elemento común *"IMPULSA"*.----------

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] ----------

Que, a este respecto, no se puede pasar por alto lo establecido en **Art. 2 Inc. f)** de la **Ley 1294/98**, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas. ----------

Que, tras el análisis precedente, vemos que existe similitud suficiente de significativa magnitud, ya que las marcas en pugna contienen elementos bastante asociables. En base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia

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

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Resolución N° 0261

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 663 DE FECHA 18 DE SETIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IMPULSA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 52600/2022, SOLICITADO POR PAULA MACARENA CARRO OLMEDO.

administrativa que corresponde revocar la Resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas.

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 663 de fecha 18 de septiembre de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"IMPULSA "**, clase 38, Expediente N° **52600/2022**, solicitada a nombre de la firma **PAULA MACARENA CARRO OLMEDO**.

Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula.