

POR LA CUAL SE REVOCAN 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, 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.-----

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° 2111 de fecha 14 de diciembre de 2024 y N° 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 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.-----

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° 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 N° 220-2034820 Denominación CANNY, Clase 31 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 N° 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 refuerzan su individualidad visual,*


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

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 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

CANNY (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 tesis 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)."*-----

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 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

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 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.-----

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."²-----

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 redonda 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:



² Derecho de marcas: procedimiento administrativo de registro de marcas ; requisitos de fondo para el examen de marcas ; armonización del derecho de marcas en el MERCOSUR. Martínez Medrano, Gabriel A. y Gabriela M. Soucasse. Ediciones La Rocca, 2000, 367 páginas.

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 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.-----

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 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.*"-----

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 N° 47020/2023, solicitada a nombre de **FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A.**-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**.-----



Ing. 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 N° 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 insusceptible de monopolio CN Fed. Civ. y Com., Sala II, 18/06/91, Bizin, Mario.*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 ; armonización de leyes de marcas para el MERCOSUR. Martínez Medrano, Gabriel A. y Gabriela M. Soucasse. Ediciones La Rocca, 2000. 367 páginas.

² Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley, Asunción, 2011.

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

Resolución N°

0192

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 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
RESUELVE:

- 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**.-----



Resolución N°

0192

POR LA CUAL SE REVOCAN 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, 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 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 N° 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 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

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 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.-----

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".-----

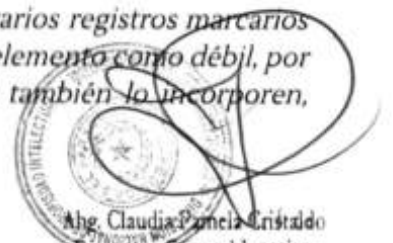
Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético, se evidencia que la marca solicitada "GRAN CANI Y ETIQUETA" reproduce en el mismo orden, tres "C-A-N" de las cinco letras que conforman la marca antecedente "CANNY", siendo la diferencia la letra "I" y el vocablo "CAN" incorporadas por la solicitante, obteniendo así una 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 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,*


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

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 Parneto Cristóbal
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 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.-

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. 119. Disponible en <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 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 (...)".² 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
RESUELVE:

- 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 Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

² Bareiro de Módica, G.E. y Módica, C.A (2020). Oposición a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales. (2ª Ed. p. 148). Editorial La Ley.

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.-----

Asunción, 24 ABR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ADRIAN RAMON ZATEL**, contra las Resoluciones N° 1133 de fecha 22 de agosto de 2024 y N° 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 N° 1133 de fecha 22 de agosto de 2024 y N° 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 2017-1771071 Denominación TRENDY CHIC BY G.B Clase 25 Registro N° 511469 Titular Silvia Gabriela Valdes Sotoa (PY) Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...).*-----

Que, entre otros argumentos, se agravia 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 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 Parodi Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

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.-----

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."*-----

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.

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.-----

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..."*.-----

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.º 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*

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

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".-----

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 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.

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 incurso 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 marcario 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

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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 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 específicamente 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"**, 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.º 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

²<https://dle.rae.es/santer%C3%ADa?m=form>

³<https://dle.rae.es/alem%C3%A1n>

⁴ 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>

Resolución N°

0195

POR LA CUAL SE REVOKA 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. -----

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
RESUELVE:

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 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 N° 38914/2017, solicitada a nombre de **MARÍA ANGÉLICA BEDOYA SANCHEZ**.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**.-----



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 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.)-----

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 N° 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 N° 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 435982 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 Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 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."*. 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.-----

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



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 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



marca base rechazo



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.-----



Resolución N°

0196

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 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.)-----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 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 N° 97639/2023, solicitada a nombre de INDUSTRIA DE CARNE KATUETE S.A. (INCKA S.A.)-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE -----


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

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 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.)-----

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 Pamela 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. 2013.

Resolución N° **0197**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 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
RESUELVE:

- 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 Pamela Cristóbal
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual



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 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 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 540167 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 Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 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.)-----

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



Resolución N°

0198

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 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 N° 1210 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 N° 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. -----

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 2014-1424537 Denominación PORKY'S Clase 43 Registro 425726 Titular Margareta Hnatek (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 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 Patricia Cristaldo
Directora General Insarina
Dirección General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0198**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 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, 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



marca base rechazo



Abg. Claudia Pamela Cristóbal
Tutora General Interina
General de Propiedad Industrial
Nacional de Propiedad Intelectual



POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 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.)-----

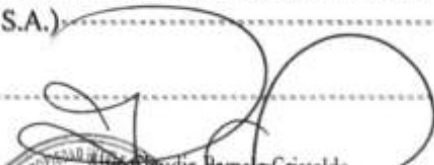
Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para 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
RESUELVE:

- 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**.-----


Alejandra Pamela 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, 2013.

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 incurso en la prohibición del Art. 2 de la Ley No. 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 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



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 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 N° 32556/2017, SOLICITADO POR GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.-----

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 N° 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 característica alguna

¹ <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/health?q=HEALTH>

² <https://dle.rae.es/sano?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/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

Resolución N° **0199**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 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 N° 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 N°489801, en la **clase 30**; "**HEALTHFULL**", bajo el N°456977, en la **clase 30**, "**HOT NUTS**", bajo el N°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 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° 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, N° **32556/2017**, solicitada a nombre de **GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.**-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.** -----


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

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, 24 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 6º 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


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

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
RESUELVE**

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



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 2020-2027139 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 6º 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, -----


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

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
ZEITABIN-C (marca base de rechazo)

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'(...)".-----

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

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

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

Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 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/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

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

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.-----

Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "XITABIN", clase 05, Expediente N° 61921/2018, solicitada a nombre de LABORATORIOS BAGO DEL PARAGUAY S.A.-----

Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----


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

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 N° 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-----

RESULTA:

Que, en fecha 22 de octubre de 2019 se presenta el representante convencional de la firma HECTOR FABIAN ELMIGER 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. --

CONSIDERANDO:

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 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 N° 868/81 en su Art. 2 Establece que los requisitos de registrabilidad de un Modelo o Dibujo Industrial: "Podrán ser registrados los dibujos o modelos industriales que **sean nuevos**, que no sirva únicamente a la obtención de efecto técnico, ni sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres, Art. 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 Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0202**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 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 Dirección General considera que existen fundamentos legales para confirmar la resolución recurrida.-----

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

- Art. 1° CONFIRMAR la Resolución N° 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 Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0203**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 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 N° 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 la 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 descripción inserta en la memoria en base al antecedente idéntico tanto el clip como el hilo trenzado que incluyen la forma y colores, encontrados en la base de Datos del Sistema Informático Nacional, correspondiente al Registro 2575, ya vencido, no renovado pasando el mismo por tanto a Dominio Público. (...)".-----

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 fácil de determinar".-----

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

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

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 obtenido con


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

Resolución N° **0203**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 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 N° 4798/2012 "QUE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios Artículos de la Ley 868/81; esta Dirección General considera que existen fundamentos legales para confirmar la resolución recurrida.-----

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

- Art. 1°** CONFIRMAR la Resolución N° 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 Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0204**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 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 ABR 2020

VISTO: El Expediente N° 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 de 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 ampararse 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.-----

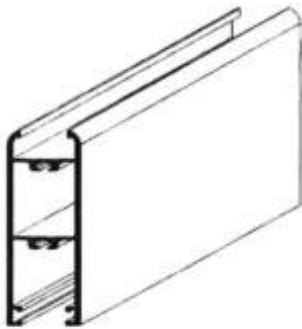
Que, la normativa establecida en la Ley N° 868/81 en su Art. 2 Establece que los requisitos de registrabilidad de un Modelo o Dibujo Industrial: "Podrán ser registrados los dibujos o modelos industriales que sean nuevos, que no sirva únicamente a la obtención de efecto técnico, ni sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres, Art. 3°.- Se considera que un modelo o dibujo industrial no es nuevo: a) Si no se diferencia de sus similares.." Que, del análisis realizado en el presente caso, haciendo el cotejo entre el antecedente encontrado en el catálogo y la solicitud presentada; se puede observar que el modelo solicitado NO reúne el requisito de nuevo debido a que las características estéticas y visuales resultan similares.-----




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

Resolución N° **0204**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 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 N° 4798/2012 "QUE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios Artículos de la Ley 868/81; esta Dirección General considera que existen fundamentos legales para confirmar la resolución recurrida.-----

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

- Art. 1° CONFIRMAR la Resolución N° 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 Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0205**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 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. -----

Asunción, **24** ABR 2026

VISTO: El Expediente N° 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. -----

RESULTA:

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° 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. -----

CONSIDERANDO:

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:

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 Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0205**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 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 N° 868/81 en su Art. 2 Establece que los requisitos de registrabilidad de un Modelo o Dibujo Industrial: *"Podrán ser registrados los dibujos o modelos industriales que sean nuevos, que no sirva únicamente a la obtención de efecto técnico, ni sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres, Art. 3°.- Se considera que un modelo o dibujo industrial no es nuevo: a) Si no se diferencia de sus similares.."* Que, del análisis realizado en el presente caso, haciendo el cotejo entre el antecedente encontrado en el catálogo y la solicitud presentada; se puede observar que el modelo solicitado NO reúne el requisito de nuevo debido a que las características estéticas y visuales resultan similares.-----

Antecedente	Modelo solicitado
	

Que, la novedad de un modelo industrial no solamente será determinada por la novedad del mismo, en el sentido de que la forma y apariencia objeto de protección no haya sido accesible al público por descripciones, usos, comercialización u otro medio, sino también porque no deberá corresponderse con formas usuales de los productos sobre los cuales será aplicado y de igual forma no deberá ser confundible con otros signos distintivos previamente registrados. Por lo que, el requisito de novedad de un modelo industrial deberá ir acompañado de la distintividad o de fuerza diferenciadora, entendida como *"la capacidad intrínseca y extrínseca del modelo industrial para diferenciarse de otros modelos industriales o signos distintivos del mercado"*.-----

Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del Art. 3 de la Ley 868/81 y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley N° 4798/2012 "QUE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios Artículos de la Ley 868/81; esta Dirección General considera que existen fundamentos legales para confirmar la resolución recurrida.-----

Resolución N°

0205

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 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

RESUELVE:

- 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. -----



[Handwritten signature]
Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0206**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 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 N° 2111731 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2021, CLASE 9, SUB CLASE 1, SOLICITADA POR CAVALLARO S.A.C.E.I.-----

Asunción, 24 ABR 2026

VISTO: El Expediente N° 2111731 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 1, solicitado por la firma CAVALLARO S.A.C.E.I. -----

RESULTA:

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. -----

CONSIDERANDO:

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 arrojó como antecedente el diseño de ENVASE, según se cita: -----

<https://www.google.com/search?q=olymp+intense&tbm=isch&rlz=1CIGCEUesPY887PY887&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjNxKWdpxLzAhWhQ7gEHdFHCYMQrNwCKAB6BQgBEIAC&biw=1263&bih=881#imgrc=mA08TuMpxN6CtM> 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 Patricia Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0206**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 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 1", ACTA N° 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 N° 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;-----

Antecedente	Modelo solicitado
	

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

Resolución N° **0206**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 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 1", ACTA N° 2111731 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2021, CLASE 9, SUB CLASE 1, SOLICITADA POR CAVALLARO S.A.C.E.I.-----

Que, además de presentar diferencias ornamentales, también 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 plástico. Además, los titulares se dedican a rubros distintos, mientras la firma del modelo antecedente se comercializa productos de perfumería y cosméticos, la firma solicitante comercializa jabones, suavizantes de ropa, productos para lavar ropa, por lo tanto, por lo tanto, ambos diseños serían distinguibles ante el público.-----

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° 300/94 y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley N° 4798/2012 "QUE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD 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
RESUELVE:**

- 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° 2111731 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° 2111731 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 Armela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0207**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 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 N° 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**.-----

RESULTA:

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.-----

CONSIDERANDO:

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° 00382151-0004 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.(...).*-----




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

Resolución N° 0207

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 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, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto.

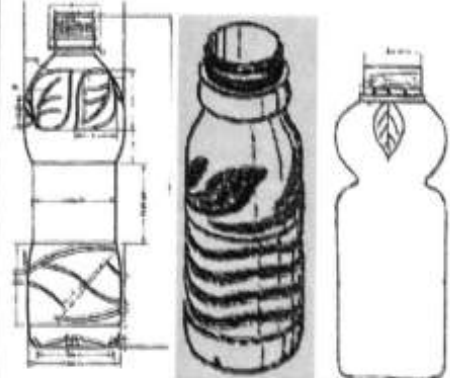
Que, la Ley N° 868/81 en su Art. 2 establece los requisitos de registrabilidad de un Modelo o Dibujo Industrial: *"Podrán ser registrados los dibujos o modelos industriales que sean nuevos, que no sirva únicamente a la obtención de efecto técnico, ni sean contrarios al orden público, a la moral y a las 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 Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0207**

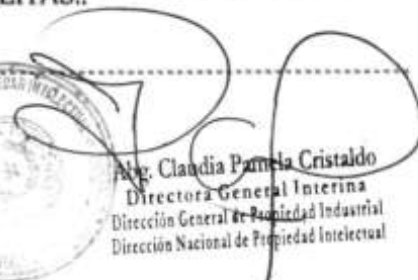
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 190 DE FECHA 5 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES EN LA SOLICITUD DE MODELO INDUSTRIAL "MODELO DE BOTELLA CON RELIEVE Y CUELLO RECTO", ACTA N° 2022408 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2020 CLASE 9, SUB CLASE 1, SOLICITADA POR 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° 300/94 y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley N° 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
RESUELVE:**

- 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

Resolución N° **0208**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 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 N° 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.-----

RESULTA:

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. -----

CONSIDERANDO:

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 N° 868/81 en su Art. 2 Establece que los requisitos de registrabilidad de un Modelo o Dibujo Industrial: "Podrán ser registrados los dibujos o modelos industriales que **sean nuevos**, que no sirva únicamente a la obtención de efecto técnico, ni sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres, Art. 3°.- Se considera que un modelo o dibujo industrial no es nuevo: a) Si no se diferencia de sus similares.." Que, del análisis realizado en el presente caso, haciendo el cotejo entre el antecedente encontrado en el catálogo y la solicitud presentada; se puede observar que el modelo solicitado NO reúne el requisito de nuevo debido a que las características estéticas y visuales resultan similares.-----



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

Resolución N° **0208**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 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"*.-----

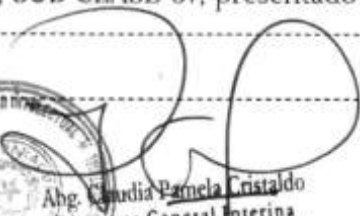
Que, atento a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, en virtud al Inc. b) del Art. 3 de la Ley 868/81 y en base a las facultades que le otorga el Art. 37 de la Ley N° 4798/2012 "QUE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL", que modifica varios Artículos de la Ley 868/81; esta Dirección General considera que existen fundamentos legales para confirmar la resolución recurrida.-----

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

- Art. 1° CONFIRMAR la Resolución N° 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. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
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. -----

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 variantes, contando con numerosos registros, tal como se puede observar en el sistema informático de la DINAPI, con todo*

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

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

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 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)."*-----

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" 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"*(...).-----

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: 2003

² 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>



Abg. Claudia Patricia Cristóbal
Directora General Encargada
Dirección General de Propiedad Industrial
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. -----

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° 502833; 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. -----

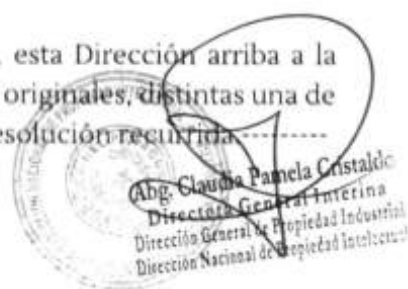
Que, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca oponente diciendo: *"Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, 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."*. -----

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, 2017 -



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
RESUELVE

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. -----


Angela Claudia Páez Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad 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. -----

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, son del


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

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 un signo*

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 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



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. -----

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay, (2025). Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>



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 NOTIFIQUESE. -----



[Handwritten signature]
Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General 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. -----

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, 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 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 Pamela Cristaldo
Dirección General Interina
Dirección General 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. -----

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 éxito 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. El argumento

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 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° 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 marcaría 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

**SCHOOL
OF
ROCK**



¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay, (2025). Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

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

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 2011-1100820 2011-1100821 **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, al cual se ha


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

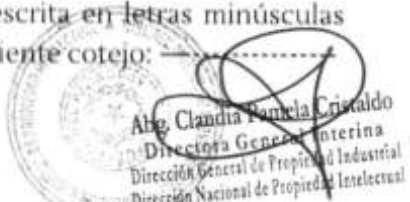
Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "PUNTOFARMASHOP" registrada en la clase 35 y "PUNTOFARMASHOP" registrada en la clase 44 y la solicitud de registro de la marca "FARMASHOP Y ETIQUETA", se evidencia que la marca base del rechazo se encuentra reproducida 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: -----

<u>FARMASHOP</u>	(solicitada en la clase 42)
<u>PUNTOFARMASHOP</u>	(marca base de rechazo registrada en la clase 35)
<u>PUNTOFARMASHOP</u>	(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 minúsculas impresas en color azul bajo el fondo blanco, como se puede apreciar en el siguiente cotejo: -----


Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
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 sí 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 - PUNTOFARMASHOP.** —————

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, (2025) *Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay*, <https://www.dinapi.gov.py/portal/y3/propiedad-industrial/marcas/directrices>



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
RESUELVE:**

- 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 Pamela Cristaldo
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. —————

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. —————

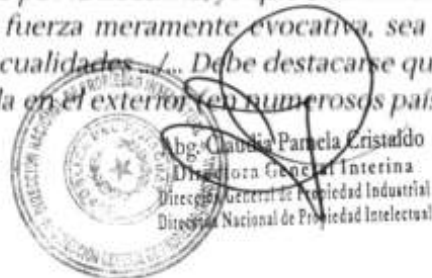
Que, en fecha 30 de octubre de 2024, el representante convencional de SCHOOL OF ROCK, LLC expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de noviembre de 2024. —————

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, 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, 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)



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, 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: "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 vídeo; 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 sobre el producto". -----


Cristina Patricia Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

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° 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 marcaría 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

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay, (2025). Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

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.** -----



[Handwritten signature]
Abg. Claudia 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. —————

Asunción, **27 ABR 2026**

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

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

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 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. -----

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay. (2025). Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

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 Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

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. -----

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;

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° 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. -----

CONSIDERANDO:

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 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, 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 meramente evocativa, sea del artículo, sea de su finalidad, de sus elementos constitutivos o de sus cualidades .../... Debe destacarse que la


Abg. Claudia Pamela 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; ukeles; 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, baquetas; 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 evocuen también las mismas propiedades o características." -----

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 Cristaldo
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/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

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.**-----



Angélica Claudia Pamela Cristaldo
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. -----

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 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. -----

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 consumidor pues, en su conjunto, dejan una impresión visual muy diferente. -----

Que, siguiendo esta línea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesis 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 Pamela Cristaldo
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).*" -----

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. -----

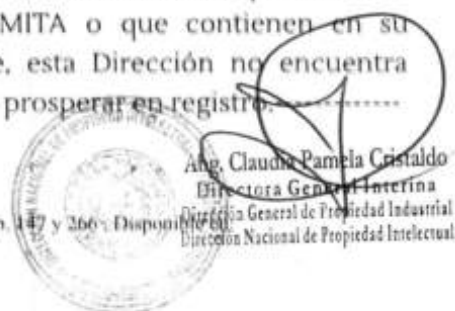
Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número 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 ALEOSAN²(...)" -----

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° 500322; 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. -----

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 266. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>



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 inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido."* -----

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
RESUELVE

- 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 NOTIFIQUESE por Cédula. -----


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

Asunción, 27 ABR 2026

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; -----

RESULTA:

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. -----

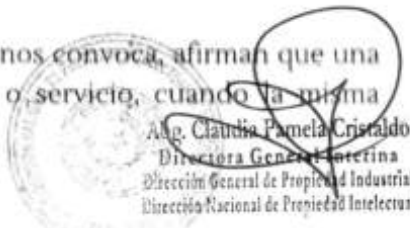
CONSIDERANDO:

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 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: "(...)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. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
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(...)"* -----

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. -----

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay. (2025). Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/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 mayúsculas. 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. Cándida Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Disección 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. –

Asunción, **27 ABR 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de JK PINTURAS S.A. contra la Resolución N° 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 N° 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 concedió 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 02, específicamente: 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, específicamente: "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 o muy

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. –

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 solo 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 cuasi identidad entre ambas marcas es más que evidente .../. En el caso en cuestión, al ser ambas marcas cuasi 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 cuasi 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 pasare 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 el público consumidor."-----

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: -----

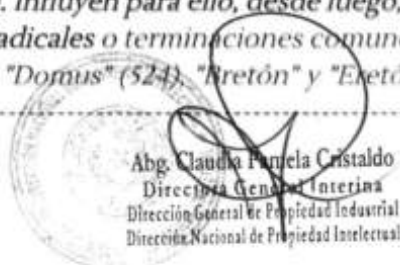
DURATEC (marca solicitada), y

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.**" Y acertadamente menciona sobre la similitud ortográfica: "**Es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o radicales o terminaciones comunes. Han sido declaradas confundibles: "Escoset" y "Eposet" (522), "Umus" y "Domus" (524), "Bretón" y "Eretón" (532), "Máxima" y "Maxim's" (537).**" -----

¹ "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° **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."* -----

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 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. 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, 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*

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", ...

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
RESUELVE**

- 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, ...



[Handwritten signature]
Abg. Claudia Pamela Cristaldo
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. –

Asunción, 27 ABR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de JK PINTURAS S.A. contra la Resolución N° 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 N° 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 concedió 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: "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". 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 o muy

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 disímil 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

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."* —————

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. 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, 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*

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, 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". 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: "Escoset" y "Eposet" (522), "Umus" y "Domus" (524), "Bretón" y "Eretón" (532), "Máxima" y "Maxim's" (537).**"² —————

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. –

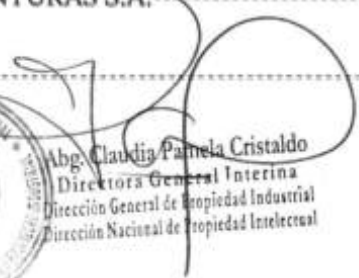
*similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos*⁴, -----

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
RESUELVE**

- 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 Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

⁴ Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial, Superintendencia de Industria y Comercio, Colombia, 2005.

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 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **JK PINTURAS S.A.** contra la Resolución N° 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 representante convencional de **JK PINTURAS S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 706 de fecha 12 de julio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, -----

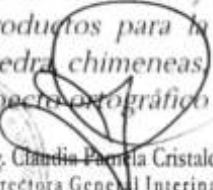
Que, en fecha 12 de septiembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto, -----

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, específicamente: Exclusivamente aerógrafos para colorear; máquinas afiladoras; máquinas afiladoras de cuchillas; máquinas agrícolas; bombas de aire comprimido; máquinas de aire comprimido; motores de aire comprimido; máquinas 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 oponente protege productos de la clase 19, específicamente: "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 geográfico


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

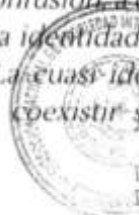
Resolución N° **0220**

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. –

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, 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 cuasi identidad entre ambas marcas es más que evidente .../... En el caso en cuestión, al ser ambas marcas cuasi 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 cuasi identidad entre ambas marcas es más que evidente y por lo tanto ambas marcas no pueden coexistir .../..."


M. Gladys Rodríguez
Directora General de Propiedad Intelectual
Dirección General de Propiedad Intelectual
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. –

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 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.**" Y acertadamente menciona sobre la similitud ortográfica: "**Es quizás la más habitual en los casos de**

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

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 "Maxim's" (537).² -----

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."³ -----

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. 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**

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

³ 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° **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"*. -----

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
RESUELVE**

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

⁴ Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio, Colombia. 2005.