

Resolución N°

0221

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2017 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FBSCS FESTIVAL DEL BATIBURRILLO, SIRIKI Y CHORIZO SANJUANINO", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 25500/2023, SOLICITADO POR MARTIN JEREMIAS FRANCO CASTIÑEIRA. -----

Asunción, 27 ABR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por MARTIN JEREMIAS FRANCO CASTIÑEIRA bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial en contra la Resolución N° 2017 de fecha 29 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 27 de enero de 2025 se presenta MARTIN JEREMIAS FRANCO CASTIÑEIRA bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 2017 de fecha 29 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 04 de febrero de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 11 de julio de 2025, MARTIN JEREMIAS FRANCO CASTIÑEIRA bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 24 de julio de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...)Que la solicitud de registro de la marca FBSCS Festival del Batiburrillo, Siriki y Chorizo Sanjuanino ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 41. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incurso en la siguiente prohibición: Art. 2 Inc. k) ... los que consisten o contengan una indicación geográfica, conforme se define en la presente Ley, La denominación carece de distintividad con relación a los productos que desea proteger., En consecuencia no ha lugar a lo solicitado"

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...)Que la solicitud de mi principal se encuentra limitada a cubrir servicios tales como: Servicios de la clase 41, tales como servicios culturales, educativos y recreativos de galería de arte; reserva de localidades para espectáculos; organización y dirección de talleres de formación; organización y dirección de fiestas y festivales artísticos .../... Se trata de una marca de servicios vinculada a la organización de eventos culturales y gastronómicos, con asiento en la ciudad de San Juan Bautista - Departamento de Misiones, y cuyo acrónimos (FBSCJ) representa una identidad distintiva propia, utilizada en promoción y difusión desde hace tiempo .../... No se está solicitando el uso exclusivo de "Sanjuanino", sino la expresión completa como signo distintivo .../... La marca no hace referencia directa o indirecta a ninguna institución pública. No se reproduce ningún escudo, emblema o nombre oficial protegido por ley. El objeto de la solicitud corresponde a una clase de Niza completamente diferente a la actividad administrativa estatal, y no existe colisión de derechos ni riesgo de confusión jurídica o comercial(...)" -----

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

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

Resolución N° **0221**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2017 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FBSCS FESTIVAL DEL BATIBURRILLO, SIRIKI Y CHORIZO SANJUANINO", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 25500/2023, SOLICITADO POR MARTIN JEREMIAS FRANCO CASTINEIRA. -----

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

Que, el rechazo de la Dirección de Marcas se fundamenta en lo preceptuado en el Artículo 2, inciso k de la Ley 1294/98, que preceptúa: "Art. 2 No podrán registrarse como marcas: [...] k) los que consistan o contengan una indicación geográfica, conforme se define en la presente ley". -----

Que, al realizar el cotejo de la solicitud de registro de la marca "FBSCS FESTIVAL DEL BATIBURRILLO, SIRIKI Y CHORIZO SANJUANINO" se verifica que en su denominación se incluye "CHORIZO SANJUANINO". Corresponde señalar que mediante la Resolución N° 001/2022 de la Dirección de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen dependiente de la Dirección General de Propiedad Industrial de la DINAPI, se aprobó la solicitud preliminar del RECONOCIMIENTO de la INDICACIÓN GEOGRÁFICA CHORIZO SANJUANINO para distinguir los chorizos con o sin picantes hechos de manera artesanal e industrial en la ciudad de San Juan Bautista del Departamento de Misiones, República del Paraguay. -----

Al contrastar la denominación pedida en estos autos con la indicación geográfica reconocida por el acto administrativo mencionado ut supra se verifica que existen similitudes en los planos visual y fonético:

FBSCS FESTIVAL DEL BATIBURRILLO, SIRIKI Y CHORIZO SANJUANINO (marca solicitada)
CHORIZO SANJUANINO (indicación geográfica reconocida)

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

Que, esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada "FBSCS Festival del Batiburrillo, Siriki y Chorizo Sanjuanino", resulta indudablemente similar a la indicación geográfica reconocida. De la contrastación de las mismas en su conjunto se verifica que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor. -----

Que, en cuanto al aspecto conceptual, la denominación marcaria solicitada al contener en su denominación la indicación geográfica reconocida podría inducir a error o confusión en el público pertinente referente al origen empresarial (de productores o de asociación de productores) de los servicios solicitados en la presente solicitud. -----

Que, la Ley N° 4923/2013 de Indicaciones geográficas y Denominaciones de origen define a la primera como "El nombre de un país, región, departamento, distrito o localidad, o de un lugar determinado, que sirve para designar un producto originario de alguno de estos, cuando determinada cualidad, reputación, u otra característica sea imputable o atribuible fundamentalmente a su origen geográfico". En el Artículo 27 de la mencionada Ley expresa: "Queda prohibido el uso de la indicación geográfica y/o denominación de origen: a) Para productos que no provengan de las áreas geográficas determinadas en su correspondiente registro, y que sean del mismo género. b) Como designación comercial de productos similares a los registrados como indicación geográfica o denominación de origen. c) Cuando implique una indicación falsa o falaz, ardid o engaño, relativo a la procedencia, el origen, la naturaleza o características esenciales de


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

Resolución N°

0221

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2017 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FBSCS FESTIVAL DEL BATIBURRILLO, SIRIKI Y CHORIZO SANJUANINO", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 25500/2023, SOLICITADO POR MARTIN JEREMIAS FRANCO CASTINEIRA. -----

productos que no sean los originarios y protegidos. d) Cuando pueda inducir a error a los consumidores sobre el verdadero origen o cualidades del producto." -----

Que, asimismo, la Ley N° 1294/98 de Marcas, expresamente ha incluido dentro de las prohibiciones para la constitución de una marca, a los signos que consistan o contengan una indicación geográfica (inciso k). Dicha causal de irregistrabilidad, no constituye una inclusión antojadiza del legislador y menos aún, un extremo que el examinador deba analizar a la ligera o dejar a su arbitrio la facultad de aplicarla o no. -----

Que, en ese sentido, las indicaciones geográficas, conforme lo dispone la Ley de Marcas en su Art. 57, constituyen signos que identifican un producto como originario de un país, región, localidad u otro lugar, cuando determinada característica del producto o su reputación fuese atribuible fundamentalmente a ese origen geográfico. El Art. 58 siguiente, expresamente dispone que: **"Sólo los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad en el lugar designado por la indicación geográfica podrán usar en el comercio esa indicación respecto al producto que ella identifica..."**. A su vez, el Art. 60 del mismo cuerpo legal, en su parte final expresa que **la acción para impedir la utilización de la indicación geográfica abarca cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal.** -----

Que, a este respecto de competencia desleal, según el Art. 80 de la Ley de Marcas, constituye todo acto contrario a la buena práctica y al uso honrado en materia industrial o comercial. Uno de esos actos considerados de competencia desleal constituye la utilización directa o indirecta, o la imitación de una indicación geográfica (Art. 81, inciso d). -----

Que, amén de las consideraciones expuestas, y a la luz de las disposiciones legales citadas, las cuales sirven de fundamento para demostrar la irregistrabilidad del signo solicitado, esta Dirección comparte el criterio sostenido por el A-quo, atendiendo al carácter tuitivo de la materia que nos ocupa, no podemos estar ajenos a la protección del público consumidor que podrá ser inducido a error acerca de la procedencia del producto o servicio ofertado en el mercado. -----

Que, conforme ha sido demostrado, ni siquiera resulta necesario recurrir al principio de especialidad, cuando la propia ley en forma expresa ordena la irregistrabilidad como marca de aquellos signos que consistan o contengan una indicación geográfica. A este respecto, se expresa que la indicación geográfica **"CHORIZO SANJUANINO"**, como ya se ha mencionado, se encuentra reconocida preliminarmente por Resolución de la Dirección de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen de la DINAPI. -----

Que, al respecto, no es únicamente el CHORIZO SANJUANINO, en forma aislada lo que se protege, sino el carácter que ha adquirido el nombre mismo, como Indicación Geográfica reconocida preliminarmente. -----

Que, las indicaciones geográficas y/o denominaciones de origen no pueden ser registrables como signos marcarios porque las mismas constituyen una categoría que adquieren protección especial dentro de la propiedad industrial, reservadas únicamente para ciertos signos que identifiquen a un producto como originario de una región. En consecuencia, fácilmente se advierte que se consagra la prohibición de su registro de modo a no engañar al público consumidor. -----

Que, por consiguiente, al incluir los términos CHORIZO SANJUANINO a la denominación solicitada, se podría presumir que la pretensión del solicitante no es más que producir confusión en el público consumidor y de obtener así, un aprovechamiento indebido en base a una Indicación Geográfica reconocida. -----

Resolución N° 0221

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2017 DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FBSCS FESTIVAL DEL BATIBURRILLO, SIRIKI Y CHORIZO SANJUANINO", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 25500/2023, SOLICITADO POR MARTIN JEREMIAS FRANCO CASTINEIRA. -----

Que, conviene traer a colación lo señalado en el Material: *"Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay"* aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: *"Una indicación geográfica protegida en el país también podría sustentar una objeción de oficio planteada por la Oficina con base en los apartados a) y k) del artículo 2 de la LDM. Esas disposiciones prohíben registrar marcas que induzcan a engaño o confusión, con respecto a la procedencia geográfica de los productos o que contengan una indicación geográfica protegida. A este respecto, es pertinente que el Acuerdo sobre los ADPIC establece expresamente la obligación de denegar el registro de una marca que incluya una indicación geográfica si ello indujera a error al público en cuanto al verdadero lugar de origen de los productos .../... Por lo que se refiere a los servicios, habría lugar a plantear una objeción cuando los servicios cubiertos por la marca posterior se refieran específicamente al producto designado con la indicación geográfica. Por ejemplo, tal sería el caso de servicios de venta minorista o mayorista, importación o exportación, de suministro de bebidas o alimentos, o la producción por cuenta de un tercero del producto designado con la indicación geográfica"* En el caso que nos ocupa tenemos que en cuanto al signo distintivo: la marca solicitada contiene en su denominación la indicación geográfica reconocida; la solicitud pretende amparar servicios de la clase 41: *"servicios culturales, educativos y recreativos de galerías de arte; reserva de localidades para espectáculos; organización y dirección de talleres de formación; organización y dirección de fiestas y festivales artísticos"*; tales servicios pueden relacionarse como organizados o impartidos por los titulares de la IG reconocida. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículos 2 inciso, k, 57, 58, 60, 80, 81 inc. d) de la Ley N° 1294/98 de Marcas, Artículos 22, 22.2 y 3 del Anexo 1C que establece el ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS AL COMERCIO (ADPIC) de Ley N° 444/1994, esta Dirección considera que se han acreditado suficientes argumentos para proceder a la confirmación de la resolución apelada. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 2017 de fecha 29 de noviembre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "FBSCS Festival del Batiburrillo, Siriki y Chorizo Sanjuanino", clase 41, Acta N° 25500/2023, solicitada a nombre de MARTIN JEREMIAS FRANCO CASTIÑEIRA. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----


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

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

Resolución N° **0222**

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LOGIA IGUALDAD N° 133", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 708127

Asunción, 27 ABR 2026

VISTO: El estado actual de estos autos y, -----

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe del actuario y comprobado el extravío del expediente, la Dirección General de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 121 del C.P.C., por providencia de fecha 09 de marzo de 2026, dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder.-----

Que, una vez presentadas las copias autenticadas, se dispuso el manifiesto por 5 días a fin de que las partes impugnen o no los documentos presentados.-----

Que, el Art. 136 de la Ley de Marcas establece que se aplicará en forma subsidiaria las disposiciones del Código Procesal Civil y Penal.-----

Que, por aplicación supletoria, cabe traer a colación que el Art. 120 del Código Procesal Civil establece el procedimiento para la reconstitución de un expediente extraviado, y reza: "*Comprobada la pérdida de un expediente, el juez ordenara su reconstitución, la que se efectuará en la siguiente forma: a) el nuevo expediente se iniciara con la providencia que disponga la reconstitución; b) que el juez intimará a las partes para dentro del plazo de cinco días presenten las copias de los escritos documentos y diligencias que se encontraren en su poder. c) De ellas se dará vista a las partes, por el mismo plazo, a fin de que se expidan acerca de su autenticidad; y d) el juez podrá disponer, sin sustanciación ni recurso alguno, las medidas que considere necesarias.*"-----

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente, por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca "LOGIA IGUALDAD N° 133, Expediente N° 70127, solicitada a nombre de Gran Oriente Del Paraguay, y dar continuidad a su tramitación. ---

POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las constancias de autos y a las disposiciones legales citadas, la Directora General de Propiedad Industrial (Interina):-----

RESUELVE:

- 1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la marca LOGIA IGUALDAD N° 133, Expediente N° 70127, solicitada a nombre de Gran Oriente Del Paraguay -----
- 2) DAR continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se ha interrumpido.-----
- 3) NOTIFIQUESE por cédula.-----



[Firma]
Ing. Claudia Pamela Cristadoro
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial

Resolución N°

0223

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2111 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NUTRI TOTAL Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 112524/2021, SOLICITADO POR RAQUEL BEATRIZ MAIDANA BARRIOS. -----

Asunción, 27 ABR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional **RAQUEL BEATRIZ MAIDANA BARRIOS**, contra la Resolución N° 2111 de fecha 15 de diciembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 23 de marzo de 2023 se presenta el representante convencional de **RAQUEL BEATRIZ MAIDANA BARRIOS** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 2111 de fecha 15 de diciembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 22 de junio de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 12 de octubre de 2023, el representante convencional de **RAQUEL BEATRIZ MAIDANA BARRIOS** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 17 de octubre de 2023. -----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) *En ese sentido, debemos resaltar que la marca solicitada no puede ser considerada descriptiva, la denominación constituye una marca de fantasía, mi creación y por tanto, afirmo que la denominación solicitada cumple con los requisitos legales de originalidad y especialidad exigidos por la ley de marcas.../...Que, coexisten pacíficamente marcas con las mismas características con las que cuenta mi solicitud, por lo que negar el registro de mi marca resultaría una limitación a mi derecho, a continuación, adjunto lista de marcas concedidas, a nombre de distintos titulares (...)*". -----

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

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



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2111 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NUTRI TOTAL Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 112524/2021, SOLICITADO POR RAQUEL BEATRIZ MAIDANA BARRIOS. -----

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

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

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclador internacional, bajo la siguiente descripción: "...SERVICIOS DE IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, VENTA Y PUBLICIDAD DE SUPLEMENTOS NUTRICIONALES, VITAMINICOS, DEPORTIVOS, COLOIDALES, VIGORIZANTES, ALIMENTICIOS, PROTEÍNAS, MINERALES, ENERGIZANTES NATURALES, PRODUCTOS ORGÁNICOS COMO ACEITES, TES, STEVIA, COSMÉTICOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE INTERNACIONAL 35 (TREINTA Y CINCO)...". En ese sentido, la denominación solicitada "NUTRI TOTAL Y ETIQUETA" se encuentra compuesta por dos vocablos, los cuales considerados individualmente podrían ser presentar cierto carácter descriptivo o incluso genérico. No obstante, la combinación de ambos términos da lugar a una expresión que, apreciada en su conjunto no constituye la designación necesaria, usual o ni directamente descriptiva de los servicios que el solicitante pretende amparar. -----

Que, dicha conjunción configura un signo distintivo que trasciende el significado individual de sus componentes, generando una expresión de fantasía con aptitud suficiente para identificar un origen empresarial determinado. En consecuencia, la marca proyecta una denominación novedosa y original, dotada de la distintividad requerida para su registro. -----

Al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"¹ señalan cuanto sigue: "(...) No obstante, si debido al carácter inusual de la combinación de palabras en relación con los productos o servicios, el signo creara una impresión suficientemente alejada de la que resulta de la simple adición de los significados de los elementos, esa combinación se considerará distintiva .../... una combinación de palabras que fuese suficientemente inusual o fantásica como para crear una impresión lo alejada del significado descriptivo de las palabras de base podría ser distintiva y funcionar como marca. (...)". -----

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

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 130. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2111 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NUTRI TOTAL Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 112524/2021, SOLICITADO POR RAQUEL BEATRIZ MAIDANA BARRIOS.-----

Que, solicitante no reivindica derechos exclusivos sobre los elementos "NUTRI" y "TOTAL", sino sobre el conjunto; en ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las siguientes marcas: **MIX NUTRI**, clase 35, Registro N° 559131 a nombre de DR INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA; **ALI TU NUTRI**, clase 35, Registro N° 520737 a nombre de ALICIA VIVIANA BENITEZ DESVARS; **NUTRI WAY - EVOLUTION OF FOOD (SLOGAN)**, clase 35, Registro N° 473521 a nombre de MARIANO RAIMUNDO EMILIO LLANO DIAZ DE VIVAR; **NUTRI-MIX-PLUSPAR**, clase 35, Registro N° 434791 a nombre de VICTOR MANUEL GENNARO HERRERA; **D TOTAL**, clase 35, Registro N° 610484 a nombre de GERARDO ALEJANDRO FERNANDEZ; **BIO-TOTAL NP+**, clase 35, Registro N° 504981 a nombre de AGROSOL PARAGUAY S.A.; **BIO-TOTAL NP+**, clase 35, Registro N° 504981 a nombre de AGROSOL PARAGUAY S.A.; **LAZZIO TOTAL**, clase 35, Registro N° 477462 a nombre de BLANCA ROSA BOGADO; extremo que demuestra que los vocablos son de uso común en la misma clase del nomenclador internacional.-----

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

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: *"Existe una línea divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o características. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo contrario, la marca sería engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas características, funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasía. Al concederse una marca evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir característica alguna de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva".* Respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: *"las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto."*-----

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es el diseño de la etiqueta que la acompaña. En este caso, la etiqueta presenta la denominación "NUTRI TOTAL" en tipografía cursiva de color verde y rosa. A la izquierda, se destaca una silueta femenina con los brazos extendidos, coronada por hojas verdes, y complementada por una línea rosa irregular que sigue el diseño, todo ello sobre un fondo blanco. En resumen, la marca solicitada incorpora elementos de fantasía que le confieren un carácter distintivo, como se detalla a continuación.-----

¹ Derecho de marcas: procedimiento administrativo de registro de marcas; requisitos de fondo para el examen de marcas; armonización del derecho de marcas en el MERCOSUR. Martínez Medrano, Gabriel A. y Gabriela M. Soucasse. Ediciones La Rocca, 2000, 367 páginas.

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

Resolución N° **0223**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2111 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NUTRI TOTAL Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 112524/2021, SOLICITADO POR RAQUEL BEATRIZ MAIDANA BARRIOS.

marca solicitada



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

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 2111 de fecha 15 de diciembre de 2022 dictada por la Dirección de Marcas.
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "NUTRI TOTAL Y ETIQUETA", clase 35, N° 112524/2021, solicitada a nombre de RAQUEL BEATRIZ MAIDANA BARRIOS.
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.


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

Resolución N°

0224

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 735 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2024 Y N° 3514 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MUJER EN ACCIÓN AGROTEC (ESLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 16226/2023, SOLICITADO POR AGROTEC S.A. -----

Asunción, 29 ABR 2026

VISTO: El recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por el representante convencional de **AGROTEC S.A** contra la Resolución N° 735 de fecha 02 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 23 de septiembre de 2024 se presenta el representante convencional de **AGROTEC S.A** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 735 de fecha 02 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 06 de noviembre de 2025 por Resolución N° 3514 la Dirección de Marcas resuelve confirmar en todas sus partes la Resolución N° 735 de fecha 02 de mayo de 2024 y rechazar la solicitud de registro solicitada por **AGROTEC S.A.** -----

Que, en fecha 06 de noviembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 02 de diciembre de 2025, el representante convencional de **AGROTEC S.A** expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 04 de diciembre de 2025.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2023-2316011 Denominación Mujer en Acción Sul América Clase 35 Registro 580159 Titular SUL AMERICA S.A.C.I.E. (PY). Comentario: Que las denominaciones son idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores .- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Que, la expresión "MUJER EN ACCIÓN" solicitada por mi mandante y registrada por la firma SUL AMÉRICA S.A.C.I.E. NO PUEDE SER APROPIADA POR NINGUNA PERSONA JURÍDICA NI FÍSICA EN PARTICULAR, tal como erróneamente afirma la Directora de Marcas.../...Que la marca solicitada por mi mandante contiene en su denominación la palabra "AGROTEC" siendo esta una reconocida marca dentro del mercado nacional e internacional con varios años de trayectoria. Además, la marca pretendida por mi mandante cuenta con un elemento figurativo que le añade mayor distintividad con respecto a la marca registrada .../... Que otro aspecto a destacar es que el titular del registro marcario SUL AMÉRICA S.A.C.I.E. no haya procedido a oponerse a la presente solicitud, constituye muestra acabada de su consentimiento tácito a la viabilidad del mismo, lo cual deja entrever que la parte directamente afectada considera que la coexistencia pacífica de los signos en cuestión no estará en peligro en ningún momento" extremo que no puede ser pasado por alto por la señora Directora General de la Propiedad Industrial (...).-----

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

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

Resolución N° **0224**

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 735 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2024 Y N° 3514 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MUJER EN ACCIÓN AGROTEC (ESLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 16226/2023, SOLICITADO POR AGROTEC S.A -----

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

En ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "Mujer en Acción Sul América y Etiqueta" y la solicitud de registro de la marca "Mujer En Acción Agrotec (eslogan) y Etiqueta", se advierte que el elemento predominante en la marca solicitante es la expresión "Mujer en Acción", la cual reproduce de manera idéntica la estructura denominativa de la marca base de rechazo. Del cotejo integral de los signos en conflicto se verifica que no existen elementos suficientemente distintivos que permitan diferenciarlos de forma clara, ya que las coincidencias ortográficas entre ambas denominaciones generan, a su vez, una marcada similitud fonética. En consecuencia, la impresión auditiva producida por ambas marcas resulta semejante, lo que podría inducir a confusión en el público consumidor respecto del origen empresarial de los servicios que distinguen. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética existente entre las marcas mencionadas:-----

"Mujer En Acción Agrotec (eslogan)" (marca solicitante), y

"Mujer en Acción Sul América" (marca base de rechazo)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la cobertura de la marca base de rechazo "Mujer en Acción Sul América" posee el registro N° 580159 en la **clase 35** con la cobertura de los siguientes **servicios**: "...Servicios de comunicaciones corporativas; publicidad exterior; marketing selectivo; consultoría sobre estrategias de comunicación [publicidad]; registro de datos y de comunicaciones escritas; suministro de información comercial por sitios web; marketing; redacción de textos publicitarios; publicidad en línea por una red informática; sondeos de opinión; organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; servicios de agencias de publicidad; relaciones públicas; estudios de mercado; reproducción de documentos; distribución de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras]...". Por su parte, la marca en trámite de registro "Mujer En Acción Agrotec (eslogan)" pretende obtener la cobertura para los siguientes **servicios** de la **clase 35**: "...Servicios de publicidad, de marketing y de promoción, incluyendo: demostración de productos; distribución de muestras y distribución de material publicitario; fijación de carteles publicitarios; el desarrollo de conceptos publicitarios, la redacción y publicación de textos publicitarios; publicidad a través de diversos medios de comunicación...". La comparación evidencia una clara similitud entre ambas marcas, las cuales cubren servicios muy parecidos, al desarrollarse dentro del mismo ámbito de actividad. Además de las semejanzas en su forma y en la idea transmitida, ambas protegen servicios de la misma **Clase 35**, compitiendo así en el mismo mercado. En este contexto, dicha similitud podría inducir a confusión en el consumidor, generando un riesgo para la distintividad de la marca solicitada y la posibilidad de que se perciba erróneamente la existencia de una relación entre ambas marcas.-----

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusión más por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que **deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas**. Aclarando que "en efecto, la

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

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 735 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2024 Y N° 3514 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MUJER EN ACCIÓN AGROTEC (ESLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 16226/2023, SOLICITADO POR AGROTEC S.A. -----

similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos". Fundamenta esta regla, en que en la mayoría de los casos, "la confusión no es un hecho de la casualidad, sino de la intención de producir confusiones y de aprovecharse de la reputación de una marca existente y la inclusión de elementos distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el fondo la segunda puede ser una imitación de la primera". -----

Que, ésta Dirección estima que, además del Art. 6º de la Ley N° 1294/98 mencionado por el A-quo, la solicitud se opone igualmente a lo establecido en el Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas. -----

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacíficamente en el mercado atendiendo a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que **sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna**. En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca "**Mujer En Acción Agrotec (eslogan) y Etiqueta**" no podrá coexistir con la marca antecedente "**Mujer en Acción Sul América y Etiqueta**", con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de sus servicios. -----

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: "*La esencia de una marca está en el poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada más confundible que una marca idéntica. La prohibición del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o servicios.*"² -----

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

Abg. Claudia Pazola Cristaldo
Directora General Interina
Subgerente de Registro y Clasificación
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

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

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

Resolución N° **0224**

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 735 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2024 Y N° 3514 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MUJER EN ACCIÓN AGROTEC (ESLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 16226/2023, SOLICITADO POR AGROTEC S.A. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR las Resoluciones N° 735 de fecha 02 de mayo de 2024 y N° 3514 de fecha 06 de noviembre de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "MUJER EN ACCIÓN AGROTEC (ESLOGAN) Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N° 16226/2023, solicitada a nombre de AGROTEC S.A.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE. -----


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

Resolución N°

0225

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 757 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2024 Y N° 3515 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MUJER EN ACCIÓN AGROTEC (ESLOGAN) Y ETIQUETA", Clase 38, EXPEDIENTE N° 16221/2023, SOLICITADO POR AGROTEC S.A. -----

Asunción, 29 ABR 2026

VISTO: El recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por el representante convencional de **AGROTEC S.A** contra la Resolución N° 757 de fecha 18 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 23 de septiembre de 2024 se presenta el representante convencional de **AGROTEC S.A** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 757 de fecha 18 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 06 de noviembre de 2025 por Resolución N° 3515 la Dirección de Marcas resuelve confirmar en todas sus partes la Resolución N° 757 de fecha 18 de mayo de 2024 y rechazar la solicitud de registro solicitada por **AGROTEC S.A.** -----

Que, en fecha 06 de noviembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 02 de diciembre de 2025, el representante convencional de **AGROTEC S.A** expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 04 de diciembre de 2025.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2023-2316010 Denominación Mujer en Acción Sul América Clase 41 Registro 580158 Titular SUL AMERICA S.A.C.I.E. (PY). Comentario: Que las denominaciones son idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Que, la expresión "MUJER EN ACCIÓN" solicitada por mi mandante y registrada por la firma SUL AMÉRICA S.A.C.I.E. NO PUEDE SER APROPIADA POR NINGUNA PERSONA JURÍDICA NI FÍSICA EN PARTICULAR, tal como erróneamente afirma la Directora de Marcas.../...Que la marca solicitada por mi mandante contiene en su denominación la palabra "AGROTEC" siendo esta una reconocida marca dentro del mercado nacional e internacional con varios años de trayectoria. Además, la marca pretendida por mi mandante cuenta con un elemento figurativo que le añade mayor distintividad con respecto a la marca registrada .../... Que otro aspecto a destacar es que el titular del registro marcario SUL AMÉRICA S.A.C.I.E. no haya procedido a oponerse a la presente solicitud, constituye muestra acabada de su consentimiento tácito a la viabilidad del mismo, lo cual deja entrever que la parte directamente afectada considera que la coexistencia pacífica de los signos en cuestión no estará en peligro en ningún momento" extremo que no puede ser pasado por alto por la señora Directora General de la Propiedad Industrial (...)".-----

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

Abg. Claudia Patricia Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Código N° 16221/2023

Resolución N° **0225**

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 757 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2024 Y N° 3515 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MUJER EN ACCIÓN AGROTEC (ESLOGAN) Y ETIQUETA", Clase 38, EXPEDIENTE N° 16221/2023, SOLICITADO POR AGROTEC S.A -----

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

En ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "Mujer en Acción Sul América y Etiqueta" y la solicitud de registro de la marca "Mujer En Acción Agrotec (eslogan) y Etiqueta", se advierte que el elemento predominante en la marca solicitante es la expresión "Mujer en Acción", la cual reproduce de manera idéntica la estructura denominativa de la marca base de rechazo. Del cotejo integral de los signos en conflicto se verifica que no existen elementos suficientemente distintivos que permitan diferenciarlos de forma clara, ya que las coincidencias ortográficas entre ambas denominaciones generan, a su vez, una marcada similitud fonética. En consecuencia, la impresión auditiva producida por ambas marcas resulta semejante, lo que podría inducir a confusión en el público consumidor respecto del origen empresarial de los productos o servicios que distinguen. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética existente entre las marcas mencionadas:-----

"Mujer En Acción Agrotec (eslogan)" (marca solicitante), y

"Mujer en Acción Sul América" (marca base de rechazo)

Que, ésta Dirección estima que, la presente solicitud se opone a lo previsto en el inc. f) del Art. 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, desde el punto de vista gráfico, la solicitud en cuestión se configura como un signo mixto, compuesta por su denominación y etiqueta. Sin embargo, dicha configuración no resulta suficiente para apartarla de la prohibición señalada en el párrafo precedente, dado que en su composición destaca la expresión "Mujer en Acción", la cual también se encuentra presente en la marca antecedente, igualmente incorporada dentro de su respectiva etiqueta. Asimismo, la disposición y organización de los elementos que integran ambos signos presentan un alto grado de similitud, circunstancia que refuerza la posibilidad de confusión o asociación en el público consumidor, tal como se puede apreciar a continuación:-----

Marca solicitada.



Marca base de rechazo.



Resolución N°

0225

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 757 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2024 Y N° 3515 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MUJER EN ACCIÓN AGROTEC (ESLOGAN) Y ETIQUETA", Clase 38, EXPEDIENTE N° 16221/2023, SOLICITADO POR AGROTEC S.A. -----

Que, al respecto las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"¹ señalan cuanto sigue: "(...) Si los elementos figurativos en dos signos mixtos tuviesen conceptos que son idénticos (iguales) o similares (análogos), los signos en su conjunto deben considerarse conceptualmente similares en cierto grado, a pesar de las diferencias en los demás elementos del conjunto. El grado de similitud dependerá de varios factores, entre otros si los conceptos de los elementos figurativos son idénticos o similares, si los elementos denominativos reiteran o refuerzan el concepto de los elementos figurativos o son conceptos distintos, si los elementos denominativos aparecen en ambos signos o solo en uno, el carácter distintivo del concepto que es común en los signos, y si el elemento figurativo es más o menos dominante en el conjunto.(...)".-----

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

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones dogmáticas al sostener que las marcas analizadas podrán coexistir pacíficamente en el mercado atendiendo a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que **sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna**. En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca "Mujer En Acción Agrotec (eslogan) y Etiqueta" no podrá coexistir con la marca antecedente "Mujer en Acción Sul América y Etiqueta", con la cual presenta más semejanzas que diferencias. -----

Que, ahondando aún más en el análisis, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusión más por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que "en efecto, la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos". Fundamenta esta regla, en que en la mayoría de los casos, "la confusión no es un hecho de la casualidad, sino de la intención de producir confusiones y de aprovecharse de la reputación de una marca existente y la inclusión de elementos distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el fondo la segunda puede ser una imitación de la primera"². -----

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

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 278. Disponible en <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

² Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial, Superintendencia de Industria y Comercio, Colombia, 2005.

Abg. Claudia Patricia Córdova
Directora General de Marcas
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
11/02/2025

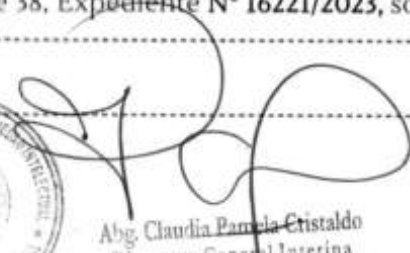
Resolución N° **0225**

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 757 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2024 Y N° 3515 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MUJER EN ACCIÓN AGROTEC (ESLOGAN) Y ETIQUETA", Clase 38, EXPEDIENTE N° 16221/2023, SOLICITADO POR AGROTEC S.A. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR las Resoluciones N° 757 de fecha 18 de mayo de 2024 y N° 3515 de fecha 06 de noviembre de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "MUJER EN ACCIÓN AGROTEC (ESLOGAN) Y ETIQUETA", Clase 38, Expediente N° 16221/2023, solicitada a nombre de AGROTEC S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----




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

Resolución N°

0226

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 736 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2024 Y N° 3516 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MUJER EN ACCIÓN AGROTEC (ESLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 16228/2023, SOLICITADO POR AGROTEC S.A. -----

Asunción, 29 ABR 2026

VISTO: El recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por el representante convencional de **AGROTEC S.A** contra la Resolución N° 736 de fecha 02 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 23 de septiembre de 2024 se presenta el representante convencional de **AGROTEC S.A** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 736 de fecha 02 de mayo de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 06 de noviembre de 2025 por Resolución N° 3516 la Dirección de Marcas resuelve confirmar en todas sus partes la Resolución N° 736 de fecha 2 de mayo de 2024 y rechazar la solicitud de registro solicitada por **AGROTEC S.A.** -----

Que, en fecha 06 de noviembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 02 de diciembre de 2025, el representante convencional de **AGROTEC S.A** expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 04 de diciembre de 2025.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2023-2316010 Denominación Mujer en Acción Sul América Clase 41 Registro 580158 Titular SUL AMERICA S.A.C.I.E. (PY). Comentario: Que las denominaciones son idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores .- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Que, la expresión "MUJER EN ACCIÓN" solicitada por mi mandante y registrada por la firma SUL AMÉRICA S.A.C.I.E. NO PUEDE SER APROPIADA POR NINGUNA PERSONA JURÍDICA NI FÍSICA EN PARTICULAR, tal como erróneamente afirma la Directora de Marcas.../...Que la marca solicitada por mi mandante contiene en su denominación la palabra "AGROTEC" siendo esta una reconocida marca dentro del mercado nacional e internacional con varios años de trayectoria. Además, la marca pretendida por mi mandante cuenta con un elemento figurativo que le añade mayor distintividad con respecto a la marca registrada .../... Que otro aspecto a destacar es que el titular del registro marcario SUL AMÉRICA S.A.C.I.E. no haya procedido a oponerse a la presente solicitud, constituye muestra acabada de su consentimiento tácito a la viabilidad del mismo, lo cual deja entrever que la parte directamente afectada considera que la coexistencia pacífica de los signos en cuestión no estará en peligro en ningún momento" extremo que no puede ser pasado por alto por la señora Directora General de la Propiedad Industrial (...).-----

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

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

Resolución N° **0226**

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 736 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2024 Y N° 3516 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MUJER EN ACCIÓN AGROTEC (ESLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 16228/2023, SOLICITADO POR AGROTEC S.A -----

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

En ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "Mujer en Acción Sul América y Etiqueta" y la solicitud de registro de la marca "Mujer En Acción Agrotec (eslogan) y Etiqueta", se advierte que el elemento predominante en la marca solicitante es la expresión "Mujer en Acción", la cual reproduce de manera idéntica la estructura denominativa de la marca base de rechazo. Del cotejo integral de los signos en conflicto se verifica que no existen elementos suficientemente distintivos que permitan diferenciarlos de forma clara, ya que las coincidencias ortográficas entre ambas denominaciones generan, a su vez, una marcada similitud fonética. En consecuencia, la impresión auditiva producida por ambas marcas resulta semejante, lo que podría inducir a confusión en el público consumidor respecto del origen empresarial de los servicios que distinguen. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética existente entre las marcas mencionadas:-----

"Mujer En Acción Agrotec (eslogan)" (marca solicitante), y

"Mujer en Acción Sul América" (marca base de rechazo)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la cobertura de la marca base de rechazo "Mujer en Acción Sul América" posee el registro N° 580158 en la **clase 41** con la cobertura de los siguientes servicios: "...transferencia de conocimientos especializados; organización y dirección de foros presenciales educativos; coaching [formación]; organización y dirección de talleres de formación; organización y dirección de seminarios; información sobre actividades recreativas; formación práctica [demostración]; organización de exposiciones con fines culturales o educativos; información sobre actividades de entretenimiento; información sobre educación; organización y dirección de congresos; organización y dirección de conferencias; organización y dirección de coloquios; instrucción [enseñanza]; enseñanza; servicios educativos...". Por su parte, la marca en trámite de registro "Mujer En Acción Agrotec (eslogan)" pretende obtener la cobertura para los siguientes servicios de la **clase 41**: "...Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales. Servicios de formación, educación, capacitación y entrenamiento en el ámbito agrícola, a través de charlas, conferencias, seminarios y talleres, tanto en forma presencial como en forma virtual. Producción y preparación de programas virtuales de entrenamiento y capacitación en relación al ámbito agrícola. Servicios de formación, capacitación, entrenamiento y educación en línea o a través de internet...". La comparación evidencia una clara similitud entre ambas marcas, las cuales cubren servicios muy parecidos, al desarrollarse dentro del mismo ámbito de actividad. Además de las semejanzas en su forma y en la idea transmitida, ambas protegen servicios de la misma **Clase 41**, compitiendo así en el mismo mercado. En este contexto, dicha similitud podría inducir a confusión en el consumidor, generando un riesgo para la distintividad de la marca solicitada y la posibilidad de que se perciba erróneamente la existencia de una relación entre ambas marcas.-----



Resolución N°

0226

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 736 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2024 Y N° 3516 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MUJER EN ACCIÓN AGROTEC (ESLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 16228/2023, SOLICITADO POR AGROTEC S.A. -----

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

Que, ésta Dirección estima que, además del Art. 6º de la Ley N° 1294/98 mencionado por el A-quo, la solicitud se opone igualmente a lo establecido en el Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas. -----

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacíficamente en el mercado atendiendo a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que **sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna**. En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca "Mujer En Acción Agrotec (eslogan) y Etiqueta" no podrá coexistir con la marca antecedente "Mujer en Acción Sul América y Etiqueta", con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de sus servicios. -----

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: *"La esencia de una marca está en el poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada más confundible que una marca idéntica. La prohibición del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o servicios."* -----

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

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

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



Resolución N° **0226**

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 736 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2024 Y N° 3516 DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MUJER EN ACCIÓN AGROTEC (ESLOGAN) Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 16228/2023, SOLICITADO POR AGROTEC S.A. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR las Resoluciones N° 736 de fecha 02 de mayo de 2024 y N° 3516 de fecha 06 de noviembre de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "MUJER EN ACCIÓN AGROTEC (ESLOGAN) Y ETIQUETA", clase 41, Expediente N° 16228/2023, solicitada a nombre de AGROTEC S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----



Resolución N° **0227**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1314 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SINAPSIS Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 98445/2023, A NOMBRE DE SINAPSIS S.A. -----

Asunción, 30 ABR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de SINAPSIS S.A. en contra de la Resolución N° 1314 de fecha 27 de mayo de 2025 dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 20 de junio de 2025 se presenta el representante convencional de SINAPSIS S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1314 de fecha 27 de mayo de 2025 dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, en fecha 10 de julio de 2025, el representante convencional de SINAPSIS S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 14 de julio de 2025.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1314 de fecha 27 de mayo de 2025 considera: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2023-2393262, Denominación SINAPSIS, Clase 42, Registro 596979, Titular SINAPSIS E.A.S (PY). Comentario: Que las denominaciones son idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado." -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Que tal resolución no debe considerarse válida, ya que entre la solicitud de mi comitente y el antecedente en cuestión existe un Acuerdo de Coexistencia de Marcas, suscrito en fecha 09 de enero de 2024, por medio del cual ambas partes se comprometen a no objetar de forma alguna, ni oponerse, por sí ni por interpósita persona, a las solicitudes de registro ni al uso de la marca "SINAPSIS" y etiqueta utilizado por la otra parte, siempre que las condiciones expuestas en el acuerdo de referencia se hayan cumplido a cabalidad." -----

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión y tras el análisis de las documentaciones obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente adjunta a su escrito de expresión agravios, una copia autenticada del "ACUERDO DE COEXISTENCIA DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL" suscrito entre la titular solicitante, SINAPSIS S.A y la titular de la marca base del rechazo, SINAPSIS E.A.S., el cual expresa: "...SEPTIMO: Que, las partes se comprometen a no objetar de forma alguna ni oponerse, por sí ni por interpósita persona, a las solicitudes de registro ni al uso de la marca "SINAPSIS" y/o "Logotipo" y/o "Nombre Comercial" y/o "nombre de dominio" y/o "nombres de las redes sociales" utilizado por la otra parte, siempre que las partes hayan cumplido con las condiciones del presente acuerdo(...)". -----

Que, ante estas circunstancias, esta Dirección General no ve impedimentos en autorizar el registro de la marca solicitada y que la misma coexista con el antecedente, puesto que efectivamente sus titulares han acordado la presencia de las mismas en el mercado local. -----



Resolución N° **0227**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1314 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SINAPSIS Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 98445/2023, A NOMBRE DE SINAPSIS S.A. -----

Que, en base en las consideraciones expuestas, al no encontrarse la presente solicitud de registro de la marca "SINAPSIS Y ETIQUETA" dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2° de la Ley N° 1294/98, habiéndose demostrado la coexistencia pacífica de las marcas arriba referidas, respetando el acuerdo al que han arribado las firmas titulares; esta Dirección considera que existen suficientes argumentos para revocar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1314 de fecha 27 de mayo de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SINAPSIS Y ETIQUETA", Clase 42, Expediente. N° 98445/2023, solicitada a nombre de SINAPSIS S.A. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----


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

Resolución N° **0228**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1440 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SINAPSIS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 98459/2023, A NOMBRE DE SINAPSIS S.A. -----

Asunción, 30 ABR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de SINAPSIS S.A. en contra de la Resolución N° 1440 de fecha 02 de junio de 2025 dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 20 de junio de 2025 se presenta el representante convencional de SINAPSIS S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1440 de fecha 02 de junio de 2025 dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, en fecha 10 de julio de 2025, el representante convencional de SINAPSIS S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 14 de julio de 2025.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1440 de fecha 02 de junio de 2025 considera: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2023-2393259, Denominación SINAPSIS, Clase 35, Registro 596978, Titular SINAPSIS E.A.S (PY). Comentario: Que las denominaciones son idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado." -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Que tal resolución no debe considerarse válida, ya que entre la solicitud de mi comitente y el antecedente en cuestión existe un Acuerdo de Coexistencia de Marcas, suscrito en fecha 09 de enero de 2024, por medio del cual ambas partes se comprometen a no objetar de forma alguna, ni oponerse, por sí ni por interpósita persona, a las solicitudes de registro ni al uso de la marca "SINAPSIS" y etiqueta utilizado por la otra parte, siempre que las condiciones expuestas en el acuerdo de referencia se hayan cumplido a cabalidad." -----

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión y tras el análisis de las documentaciones obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente adjunta a su escrito de expresión agravios, una copia autenticada del "ACUERDO DE COEXISTENCIA DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL" suscrito entre la titular solicitante, SINAPSIS S.A y la titular de la marca base del rechazo, SINAPSIS E.A.S., el cual expresa: "...SEPTIMO: Que, las partes se comprometen a no objetar de forma alguna ni oponerse, por sí ni por interpósita persona, a las solicitudes de registro ni al uso de la marca "SINAPSIS" y/o "Logotipo" y/o "Nombre Comercial" y/o "nombre de dominio" y/o "nombres de las redes sociales" utilizado por la otra parte, siempre que las partes hayan cumplido con las condiciones del presente acuerdo(...)". -----

Que, ante estas circunstancias, esta Dirección General no ve impedimentos en autorizar el registro de la marca solicitada y que la misma coexista con el antecedente, puesto que efectivamente sus titulares han acordado la presencia de las mismas en el mercado local. -----


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

Resolución N° **0228**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1440 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SINAPSIS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 98459/2023, A NOMBRE DE SINAPSIS S.A. -----

Que, en base en las consideraciones expuestas, al no encontrarse la presente solicitud de registro de la marca "SINAPSIS Y ETIQUETA" dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2° de la Ley N° 1294/98, habiéndose demostrado la coexistencia pacífica de las marcas arriba referidas, respetando el acuerdo al que han arribado las firmas titulares; esta Dirección considera que existen suficientes argumentos para revocar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1440 de fecha 02 de junio de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SINAPSIS Y ETIQUETA", Clase 35, Expediente. N° 98459/2023, solicitada a nombre de SINAPSIS S.A. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----


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

Resolución N° **0229**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1438 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SINAPSIS Y ETIQUETA", CLASE 40, EXPEDIENTE N° 98443/2023, A NOMBRE DE SINAPSIS S.A. -----

Asunción, 30 ABR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de SINAPSIS S.A. en contra de la Resolución N° 1438 de fecha 02 de junio de 2025 dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 20 de junio de 2025 se presenta el representante convencional de SINAPSIS S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1438 de fecha 02 de junio de 2025 dictada por la Dirección de Marcas,-----

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

Que, en fecha 10 de julio de 2025, el representante convencional de SINAPSIS S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 14 de julio de 2025.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1438 de fecha 02 de junio de 2025 considera: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2023-2393252, Denominación SINAPSIS, Clase 40, Registro 596976, Titular SINAPSIS E.A.S (PY). Comentario: Que las denominaciones son idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado." -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Que tal resolución no debe considerarse válida, ya que entre la solicitud de mi comitente y el antecedente en cuestión existe un Acuerdo de Coexistencia de Marcas, suscrito en fecha 09 de enero de 2024, por medio del cual ambas partes se comprometen a no objetar de forma alguna, ni oponerse, por sí ni por interpósita persona, a las solicitudes de registro ni al uso de la marca "SINAPSIS" y etiqueta utilizado por la otra parte, siempre que las condiciones expuestas en el acuerdo de referencia se hayan cumplido a cabalidad." -----

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión y tras el análisis de las documentaciones obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente adjunta a su escrito de expresión agravios, una copia autenticada del "ACUERDO DE COEXISTENCIA DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL" suscrito entre la titular solicitante, SINAPSIS S.A y la titular de la marca base del rechazo, SINAPSIS E.A.S., el cual expresa: "...SEPTIMO: Que, las partes se comprometen a no objetar de forma alguna ni oponerse, por sí ni por interpósita persona, a las solicitudes de registro ni al uso de la marca "SINAPSIS" y/o "Logotipo" y/o "Nombre Comercial" y/o "nombre de dominio" y/o "nombres de las redes sociales" utilizado por la otra parte, siempre que las partes hayan cumplido con las condiciones del presente acuerdo(...)". -----

Que, ante estas circunstancias, esta Dirección General no ve impedimentos en autorizar el registro de la marca solicitada y que la misma coexista con el antecedente, puesto que efectivamente sus titulares han acordado la presencia de las mismas en el mercado local. -----



Resolución N° **0229**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1438 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SINAPSIS Y ETIQUETA", CLASE 40, EXPEDIENTE N° 98443/2023, A NOMBRE DE SINAPSIS S.A. -----

Que, en base en las consideraciones expuestas, al no encontrarse la presente solicitud de registro de la marca "SINAPSIS Y ETIQUETA" dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2° de la Ley N° 1294/98, habiéndose demostrado la coexistencia pacífica de las marcas arriba referidas, respetando el acuerdo al que han arribado las firmas titulares; esta Dirección considera que existen suficientes argumentos para revocar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1438 de fecha 02 de junio de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SINAPSIS Y ETIQUETA", Clase 40, Expediente. N° 98443/2023, solicitada a nombre de SINAPSIS S.A. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----


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

Resolución N°

0230

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HONEY", EXPEDIENTE N° 9617631, CLASE 03, A NOMBRE DE ACERO S.A.C.I. -----

Asunción, 30 ABR 2026

VISTO: El estado actual de estos autos y, -----

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe de la actuaria y comprobado el extravío del expediente, la Dirección General de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 350 del C.P.C., por providencia de fecha 04 de noviembre de 2025 dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder.-----

Que, el Art. 136 de la Ley de Marcas establece que se aplicará en forma subsidiaria las disposiciones del Código Procesal Civil y Penal. -----

Que, por aplicación supletoria, cabe traer a colación que el Art. 350 del Código Procesal Civil establece el procedimiento para la reconstitución de un expediente extraviado, y reza: "*Comprobada la pérdida de un expediente, el juez ordenara su reconstitución, la que se efectuará en la siguiente forma: a) el nuevo expediente se iniciara con la providencia que disponga la reconstitución; b) que el juez intimará a las partes para dentro del plazo de cinco días presenten las copias de los escritos documentos y diligencias que se encontraren en su poder. c) De ellas se dará vista a las partes, por el mismo plazo, a fin de que se expidan acerca de su autenticidad; y d) el juez podrá disponer, sin sustanciación ni recurso alguno, las medidas que considere necesarias.*-----

Que, a la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente, por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca "HONEY", Expediente N° 9617631, clase 03, a nombre de ACERO S.A.C.I., y dar continuidad a su tramitación.

POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las constancias de autos y a las disposiciones legales citadas, -----

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

1) **TENER POR RECONSTITUIDO** el expediente de solicitud de registro de la marca "HONEY", expediente N° 9617631, clase 03, a nombre de ACERO S.A.C.I. -----

2) **DAR** continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se ha interrumpido, -----

3) **NOTIFÍQUESE** por cédula. -----


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

Resolución N°

0231

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BERLER SEA SUN Y ETIQUETA", EXPEDIENTE N° 607280, CLASE 09, A NOMBRE DE LUIS ALFREDO VILLALBA SILVA. -----

Asunción, 30 ABR 2026

VISTO: El estado actual de estos autos y, -----

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe de la actuaria y comprobado el extravío del expediente, la Dirección General de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 350 del C.P.C., por providencia de fecha 24 de octubre de 2019 dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder.-----

Que, el Art. 136 de la Ley de Marcas establece que se aplicará en forma subsidiaria las disposiciones del Código Procesal Civil y Penal, -----

Que, por aplicación supletoria, cabe traer a colación que el Art. 350 del Código Procesal Civil establece el procedimiento para la reconstitución de un expediente extraviado, y reza: "*Comprobada la pérdida de un expediente, el juez ordenara su reconstitución, la que se efectuará en la siguiente forma: a) el nuevo expediente se iniciará con la providencia que disponga la reconstitución; b) que el juez intimará a las partes para dentro del plazo de cinco días presenten las copias de los escritos documentos y diligencias que se encontraren en su poder. c) De ellas se dará vista a las partes, por el mismo plazo, a fin de que se expidan acerca de su autenticidad; y d) el juez podrá disponer, sin sustanciación ni recurso alguno, las medidas que considere necesarias.*-----

Que, a la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente, por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca "BERLER SEA SUN Y ETIQUETA", Expediente N° 607280, Clase 09, a nombre de Luis Alfredo Villalba Silva, y dar continuidad a su tramitación, -----

POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las constancias de autos y a las disposiciones legales citadas, -----

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

- 1) TENER POR RECONSTITUIDO el expediente de solicitud de registro de la marca "BERLER SEA SUN Y ETIQUETA", expediente N° 607280, clase 09, a nombre de Luis Alfredo Villalba Silva. -----
- 2) DAR continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se ha interrumpido, -----
- 3) NOTIFÍQUESE por cédula, -----


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

Resolución N° **0232**

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ACQUAFOL Y ETIQUETA", EXPEDIENTE N° 710594, CLASE 01, A NOMBRE DE BOTANICA AGROSCIENCES S.A. -----

Asunción, 30 ABR 2026

VISTO: El estado actual de estos autos y, -----

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe de la Coordinadora y comprobado el extravío del expediente, la Dirección General de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 350 del C.P.C., por providencia de fecha 07 de abril de 2026 dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraren en su poder, -----

Que, el Art. 136 de la Ley de Marcas establece que se aplicará en forma subsidiaria las disposiciones del Código Procesal Civil y Penal, -----

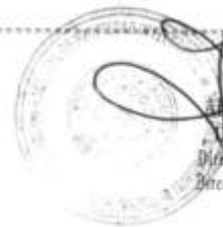
Que, por aplicación supletoria, cabe traer a colación que el Art. 350 del Código Procesal Civil establece el procedimiento para la reconstitución de un expediente extraviado, y reza: "*Comprobada la pérdida de un expediente, el juez ordenara su reconstitución, la que se efectuará en la siguiente forma: a) el nuevo expediente se iniciara con la providencia que disponga la reconstitución; b) que el juez intimará a las partes para dentro del plazo de cinco días presenten las copias de los escritos documentos y diligencias que se encontraren en su poder. c) De ellas se dará vista a las partes, por el mismo plazo, a fin de que se expidan acerca de su autenticidad; y d) el juez podrá disponer, sin sustanciación ni recurso alguno, las medidas que considere necesarias.*" -----

Que, a la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente, por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca "ACQUAFOL Y ETIQUETA", Expediente N° 710594, Clase 01, a nombre de BOTANICA AGROSCIENCES S.A., y dar continuidad a su tramitación. -----

POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las constancias de autos y a las disposiciones legales citadas, -----

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

- 1) **TENER POR RECONSTITUIDO** el expediente de solicitud de registro de la marca "ACQUAFOL Y ETIQUETA", expediente N° 710594, clase 01, a nombre de BOTÁNICA AGROSCIENCES S.A. -----
- 2) **DAR** continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se ha interrumpido, -----
- 3) **NOTIFIQUESE** por cédula. -----


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

Resolución N° **0233**

POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INVERTER QUATTRO.", EXPEDIENTE 1702348, SOLICITADA POR GD MIDEA AIR-CONDITIONING EQUIPMENT CO., LTD.-----

Asunción, 30 ABR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del oponente contra la Resolución Nro. 979 de fecha 21 de diciembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 30 de diciembre de 2021 se presenta el representante convencional del oponente interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 979 de fecha 21 de diciembre de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, por proveído se concede el recurso interpuesto, siendo dictada la providencia "*Exprese agravios el apelante. Notifíquese por cédula.*" en fecha 10 de agosto de 2022. -----

Que, en fecha 28 de abril de 2026 fue dictado el Informe de la Coordinadora de Revisión de Trámites.

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 56 de la Ley N° 1294/98 de Marcas enuncia: "*En todos los asuntos litigiosos se producirá de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiere efectuado ningún acto de procedimiento a partir de los seis meses de la última actuación.*" -----

Que, la segunda instancia se activa con la concesión del recurso de apelación, por lo que desde ese momento corre el plazo para la caducidad de la alzada, quedando en manos del apelante el impulso procesal de la instancia. En ese sentido, al haberse pronunciado esta dependencia respecto a la providencia que autoriza al recurrente expresar agravios, queda a instancias del mismo expresar las razones o motivos que le causan agravio y que lo motivan a alzarse en apelación. -----

Que, analizando el expediente a la vista, se tiene que la última actuación del recurrente ha sido la interposición del recurso de apelación en fecha 30 de diciembre de 2021. -----

Que, en ese sentido, de acuerdo al Informe de la Coordinadora de Revisión de Trámites, desde la fecha de la emisión de la providencia que autoriza a expresa agravios en fecha 10 de agosto de 2022, ha transcurrido con creces el plazo de seis meses establecido en la ley marcaria, sin que se evidencie impulso procesal por parte del recurrente.-----

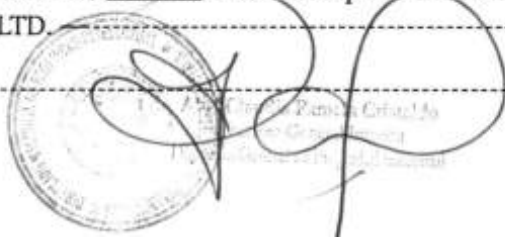
Que, en virtud a las consideraciones realizadas, habiéndose constatado la falta de impulso procesal por parte del recurrente y, habiendo transcurrido en exceso el plazo legal establecido para las instancias litigiosas, corresponde declarar la caducidad de instancia por corresponder así en derecho. -----

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

Art. 1º **DECLARAR** operada la caducidad de la instancia en el expediente de oposición en la solicitud de registro de marca **INVERTER QUATTRO**, Expediente N° **1702348**, clase 11, solicitada por GD MIDEA AIR-CONDITIONING EQUIPMENT CO., LTD.-----

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de marca **INVERTER QUATTRO**, Expediente N° **1702348**, clase 11, solicitada por GD MIDEA AIR-CONDITIONING EQUIPMENT CO., LTD.-----

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



Resolución N° **0234**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 50 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CREOLINA", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 15251/2017, SOLICITADA POR EUROFARMA PARAGUAY S.A. -----

Asunción, 30 ABR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **EUROFARMA PARAGUAY S.A.** contra la Resolución N° 50 de fecha 7 de febrero de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 21 de junio de 2018 se presenta el representante convencional de **EUROFARMA PARAGUAY S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 50 de fecha 7 de febrero de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por proveído de fecha 10 de julio de 2018 se concede el recurso de apelación interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 21 de agosto de 2018. Por providencia de fecha 21 de diciembre de 2018 esta Dirección llama Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

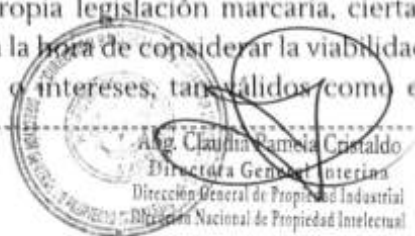
Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que la solicitud de registro de la marca "CREOLINA" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 5. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1254/58 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio." En consecuencia no ha lugar a lo solicitado." -----

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) Antes que nada, a fin de determinar si un signo es o no genérico, se debe comparar la CLASE que busca cubrir la marca, con el SIGNO solicitado. En este sentido, la cobertura que se pretende para CREOLINA es "todos los productos de la clase 5". Resulta a todas luces claro que cuando uno quiere referirse a dichos productos, no SE NECESITA recurrir a la palabra CREOLINA, es decir esta palabra no IDENTIFICAN, o CARACTERIZAN los productos comprendidos en la clase 5. En efecto, este término ha sido creado por mí mandante, a fin de ofrecer determinados productos. De esta simple comparación, el Señor Director podrá comprobar que el signo solicitado posee DISTINTIVIDAD suficiente para constituir MARCA y por lo tanto la Resolución recurrida debe ser revocada(...)" -----

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo debe considerar la ausencia de oposiciones o antecedentes, sino que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1254/58, 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. -----



Resolución N° **0234**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 50 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CREOLINA", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 15251/2017, SOLICITADA POR EUROFARMA PARAGUAY S.A. -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "CREOLINA" resulta genérica o descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita o resulta representativa o descriptiva de la calidad u otras cualidades del servicio que solicita. En ese orden de ideas, la cobertura de productos solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad o descriptividad de la solicitud de autos. En ese sentido, la solicitud de registro de marca "CREOLINA" pretende obtener cobertura para **productos de la clase 5**. La clase 5 comprende principalmente los productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinario¹. -----

Que, la creolina es un nombre genérico para desinfectantes cuya composición varía según la procedencia². En ese sentido, la nota explicativa de la Clasificación de Niza nos dice lo que -a rasgos generales- ampara la clase 5: *Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; preparaciones higiénicas para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; esparadrapos, material para apósitos; materiales para empastes dentales, cera dental; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas*. -----

Por consiguiente, y siendo la marca un signo que debe servir para identificar a un producto o servicio, nos preguntamos: **¿cuál sería la capacidad distintiva de la solicitud de registro?**, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el menor análisis. -----

Que, en base al análisis de los párrafos precedentes, en conjunto con la denominación solicitada, vemos que, desde el punto de vista de su conjunto, trae aparejado un motivo de rechazo, pues al solicitar **CREOLINA** como denominación, sólo describen el producto a ser ofrecido. La denominación solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente genérica y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que hace alusión directa. -----

Que, conviene traer a colación lo señalado en el Material: *"Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay"* aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: "Un signo que consista exclusiva o esencialmente en una palabra que sea un nombre o designación genérica, consuetudinaria, común, científica o técnica de un producto o servicio determinado, o de una categoría de productos o servicios, **no podrá ser apropiado en exclusividad por ningún comerciante individual como marca para distinguir dichos productos o servicios**. Se entienden como términos genéricos, usuales y consuetudinarios aquellos que son conocidos y manejados en los círculos empresariales pertinentes, los consumidores y el público en general para identificar los productos y servicios de que se trate. Esas denominaciones permiten a los comerciantes designar sus productos y servicios en términos que los consumidores comprendan, y poder dirigir a estos una oferta de venta. Dichos nombres y denominaciones necesitan ser de libre uso para todos los actores en el mercado a fin de que puedan ejercer sus actividades normalmente."³ -----

Que, de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la solicitud pueda prosperar en registro, pues, como mencionamos previamente, se halla inserta dentro de la prohibición establecida en el art. 2° inc. e) de la Ley N° 1254/58 de Marcas. -----


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

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (2026) Clasificación NIZA-14-Español version 2026

Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/clasificacionniza?stage=Stage>

² Wikipedia. Creolina, disponible en: <https://es.wikipedia.org/wiki/Creolina>

³ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. (2025) *Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay*.

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

Resolución N° **0234**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 50 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CREOLINA", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 15251/2017, SOLICITADA POR EUROFARMA PARAGUAY S.A. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección arriba a la conclusión de que no es viable su registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 50 de fecha 07 de febrero de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca "CREOLINA", clase 5, Acta N° 15251/2017, solicitada a nombre de **EUROFARMA PARAGUAY S.A.** -----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**-----



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

Resolución N° **0235**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2230 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PROGAMER Y ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 94911/2017, SOLICITADA POR ADEL HASSAN AWAD.-----

Asunción, **30 ABR 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ADEL HASSAN AWAD** contra la Resolución N° 2230 de fecha 27 de noviembre de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 22 de mayo de 2019 se presenta el representante convencional de **ADEL HASSAN AWAD** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 2230 de fecha 27 de noviembre de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por proveído de fecha 02 de julio de 2019 se concede el recurso de apelación interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 03 de marzo de 2020. Por providencia de fecha 23 de julio de 2020 esta Dirección llama Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

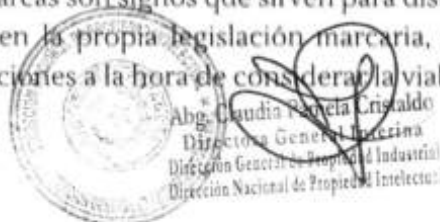
Que, la Resolución recurrida considera "(...) *Que la solicitud de registro de la marca "PROGAMER Y ETIQUETA" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 9. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio."* En consecuencia no ha lugar a lo solicitado (...)"-----

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) *Que el fundamento expresado en la citada Resolución es visiblemente inexacto, puesto que confunden conceptos y principios básicos de Propiedad Industrial al determinar lo que efectivamente constituye una marca, es decir, cualquier signo que sirva para distinguir productos o servicios. En primer término, la marca de mi mandante se encuentra limitada a cubrir específicamente: "Ordenadores y Software; Aparatos de video; Software de juegos de computadora; Software de juegos de realidad virtual; Cartuchos y casetes de videojuegos; Teclados; Ratones de computadora; aparatos de control remoto; accesorios para videojuegos y computadoras". De ninguna manera con la denominación solicitada se designan directa o indirectamente los servicios detallados en dicha clase(...)"*-----

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo debe considerar la ausencia de oposiciones o antecedentes, sino que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

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



Resolución N° **0235**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2230 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PROGAMER Y ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 94911/2017, SOLICITADA POR ADEL HASSAN AWAD.-----

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

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "PROGAMER Y ETIQUETA" resulta genérica o descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita o resulta representativa o descriptiva de la calidad u otras cualidades del producto que solicita. En ese orden de ideas, la cobertura de productos solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad o descriptividad de la solicitud de autos. En ese sentido, la solicitud de registro de marca "PROGAMER Y ETIQUETA" pretende obtener cobertura para **productos de la clase 09**, que textualmente describe: "Ordenadores y software; aparatos de video; software de juegos de computadora; software de juegos de realidad virtual; cartuchos y casetes de videojuegos; teclados, ratones de computadora, aparatos de control remoto; accesorios para videojuegos y computadoras". -----

Que, conviene traer a colación lo dispuesto en las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" que señalan cuanto sigue: "(...) Un signo será descriptivo de la calidad de los productos o servicios si consta de términos u otros elementos que se refiere a indicadores reales o plausibles referidos a la calidad, superioridad o aptitud de los productos o servicios. Esto incluye términos laudatorios que se refieren a una supuesta calidad superior o excelencia de los productos o servicios, o a la calidad inherente real de los productos o servicios. Por ejemplo, los siguientes signos podrían ser descriptivos de la calidad de ciertos productos o servicios: 'LIGHT', 'EXTRA VIRGEN', 'FRESCO', 'SUPREMO' o 'HIPER LIGERO'(...). El mismo material señala: "(...)Una combinación de dos o más palabras en la que cada una de ellas es descriptiva de las características de los propios productos o servicios, también debe considerarse descriptiva y no podría registrarse como marca para esos productos o servicios. La simple unión de elementos descriptivos sin introducir ninguna variación inusual daría lugar a un signo igualmente descriptivo no registrable. Por ejemplo, las siguientes combinaciones de palabras podrían considerarse descriptivas y no serían registrables: "Cine Comedia" para servicios de emisión de programas de radio y televisión, la producción, exhibición y alquiler de películas, y la asignación, transferencia, alquiler y otra explotación de los derechos de las películas; "Teleayuda" para dispositivos electrónicos destinados a la transmisión de voz y datos, servicios de reparación de automóviles y reparación de vehículos, explotación de una red de comunicaciones, servicios de remolque y salvamento y servicios informáticos para la determinación de vehículos; "LÍNEA COSMÉTICA" para productos cosméticos y preparaciones de tocador; .../... "LÍNEA VERDE" para productos que pueden ajustarse a una filosofía o programa de cuidado del medio ambiente (...). El subrayado es nuestro.-----

Que, en base al análisis de los párrafos precedentes, en conjunto con la denominación solicitada, vemos que, desde el punto de vista de su conjunto, trae aparejado un motivo de rechazo, pues al solicitar **PROGAMER Y ETIQUETA** como denominación, sólo describen el producto a ser ofrecido. La denominación solicitada es, sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva y de ninguna manera puede decirse que es simplemente evocativa, ya que hace alusión directa. -----

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

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

Resolución N° **0235**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2230 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PROGAMER Y ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 94911/2017, SOLICITADA POR ADEL HASSAN AWAD.-----

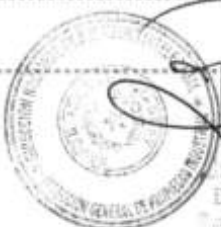
Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: *"Existe una línea divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o características. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo contrario, la marca sería engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas características, funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasía. Al concederse una marca evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir característica alguna de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva."*¹. Respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: *"las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto."* -----

Que, de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la solicitud pueda prosperar en registro, pues, como mencionamos previamente, se halla inserta dentro de la prohibición establecida en el art. 2° inc. e) de la Ley N° 1294/98 de Marcas. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección arriba a la conclusión de que no es viable su registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 2230 de fecha 27 de noviembre de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "PROGAMER Y ETIQUETA", clase 09, Acta N° 94911/2017, solicitada a nombre de ADEL HASSAN AWAD. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----



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

¹ "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi, 9ª Ed., CABA, Abeledo Perrot, 2017 – Pag. 76.

Resolución N° **0236**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1969 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "POMBEROVAPE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 74979/2019, SOLICITADA POR MAURICIO ARIEL SILGUEIRA FRETES. —————

Asunción, 30 ABR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por **Mauricio Ariel Silgueira Fretes** por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial en contra la Resolución N° 1969 de fecha 28 de diciembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y, —————

RESULTA:

Que, en fecha 14 de enero de 2021 se presenta **Mauricio Ariel Silgueira Fretes** por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1969 de fecha 28 de diciembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. —————

Que, en fecha 19 de enero de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. —————

Que, en fecha 28 de julio de 2021, **Mauricio Ariel Silgueira Fretes** por derecho propio y bajo patrocinio de Agente de Propiedad Industrial expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de agosto de 2021. —————

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: "SABIDURÍA DEL POMBERO"; registrada con el número 421987 en fecha 11 de abril de 2016 a favor de SUR-PY S.A. Comentario: **Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-**, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)" —————

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)por nuestra parte debemos señalar que al cotejar la marca solicitada "POMBEROVAPE" con la marca consignada como antecedentes expuestos en el informe de fondo, a saber "SABIDURÍA DEL POMBERO" Exp. No. 1574971 a nombre de SUR-PY SOCIEDAD ANONIMA, notamos que entre ambas existen diferencias gráficas claramente perceptibles. En efecto, cabe apuntar en primer lugar que la solicitud de mi parte es de vocablo simple, en tanto que el antecedente es una denominación compuesta. Que la palabra principal de la marca antecedente NO es POMBERO sino SABIDURÍA que es el nombre o sustantivo, por lo que se deberá concluir que las posibilidades de confusión son remotas. Repito la denominación POMBEROVAPE cuenta con los requisitos que lo hacen distintivo, con licitud y especialidad(...)" —————

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro N° 421987 de la marca "SABIDURÍA

Resolución N° **0236**

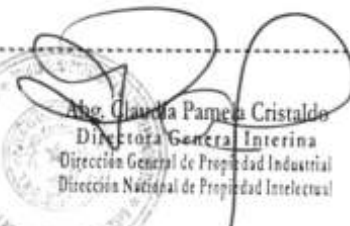
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1969 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "POMBEROVAPE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 74979/2019, SOLICITADA POR MAURICIO ARIEL SILGUEIRA FRETES. —————

DEL POMBERO" a nombre de SUR-PY S.A. venció el 18 de octubre de 2025, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo, tal y como lo expresa claramente el Art. 19 de la Ley N° 1294/98 de Marcas que textualmente expresa: "(...) Podrá solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento (...)". —————

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del registro de la marca "POMBEROVAPE Y ETIQUETA", solicitada por Mauricio Ariel Silgueira Fretes —————

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

- Art. 1° **REVOCAR** la Resolución N° 1969 de fecha 28 de diciembre de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. —————
- Art. 2° **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "POMBEROVAPE Y ETIQUETA", clase 35, Acta N° 74979/2019, solicitada a nombre de Mauricio Ariel Silgueira Fretes. —————
- Art. 3° **NOTIFÍQUESE.** —————


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

Resolución N° **0237**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 533 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022 Y N° 431 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OPTI K", CLASE 1, EXPEDIENTE N°12465/2021, SOLICITADA POR OMNIA HOLDINGS LIMITED. -----

Asunción, 30 ABR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **OMNIA HOLDINGS LIMITED** contra la Resolución N° 533 de fecha 06 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y, —

RESULTA:

Que, en fecha 13 de agosto de 2024 se presenta el representante convencional de **OMNIA HOLDINGS LIMITED**, e interpone Recurso de Reconsideración y Apelación en subsidio en contra de la Resolución N° 533 de fecha 06 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por Resolución N° 431 de fecha 10 de marzo de 2025 la Dirección de Marcas confirmó en todas sus partes la Resolución N° 533 de fecha 06 de abril de 2022. -----

Que, en fecha 11 de marzo de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 09 de abril de 2025 la representante convencional de **OMNIA HOLDINGS LIMITED**, expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 14 de abril de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que la solicitud de registro de la marca **OPTI K** ha sido presentada para amparar los productos de la clase 1. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2013-1308192 **OPTILL** Clase 5 Registro Titular 387464 Basf Agro B.v.,arnhem (nl), Zweigniederlassung Zurich [CH] Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)"-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional y manifiesta: "(...)entre la marca solicitada por mi mandante, "**OPTI K**" y la marca "**OPTILL**", por la cual se me rechaza, no existe posibilidad alguna de confusión. Que, analizadas en su conjunto resulta claro que no existe posibilidad alguna de confusión entre las mismas, debido a las diferencias de orden visual, gráfico, ortográfico y fonético existentes entre las denominaciones en pugna .../... Que, aún cuando las denominaciones en pugna, estén constituidas por las mismas letras iniciales "**OPTI**", esto no es óbice para que la marca solicitada por mi mandante no sea novedosa y distintiva. Que, además es menester que la Señora Directora tenga presente el siguiente detalle: la marca pretendida por mi mandante se encuentra limitada .../... uno de los aspectos cardinales del derecho de marcas, consiste en la aplicación del "**PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD**", en virtud del cual, se considera que marcas que amparan productos distintos, aún cuando tengan denominaciones confundibles o casi idénticas, pueden co-existir pacíficamente en el mercado(...)"


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

Resolución N° 0237

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 533 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022 Y N° 431 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OPTI K", CLASE 1, EXPEDIENTE N°12465/2021, SOLICITADA POR OMNIA HOLDINGS LIMITED. -----

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Si bien comparten elementos en común ello no necesariamente conlleva a que sean confundibles entre sí, toda vez que el signo distintivo que se pretende registrar posea elementos que le otorguen identidad marcaria. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."*-----

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. Además en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, se puede percibir la diferencia existente entre las mismas, en el siguiente cotejo: -----

OPTI K	(solicitada), y
OPTILL	(base de rechazo)

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

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

Que, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que: *"Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las características típicas, la impresión general y los principales elementos del signo"*¹. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el inicio "OPTI", difieren en la composición de los demás elementos, por ello no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra y dejan una impresión diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. -----

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señala cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos*

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

Resolución N° **0237**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 533 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022 Y N° 431 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OPTI K", CLASE 1, EXPEDIENTE N°12465/2021, SOLICITADA POR OMNIA HOLDINGS LIMITED. -----

comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN²(...).-----

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

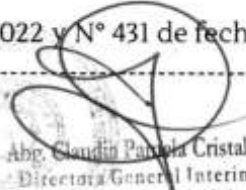
Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca base de rechazo "**OPTILL**" registrada para la clase 05 comprende: "Preparaciones para destruir y combatir parásitos, fungicidas, herbicidas, pesticidas"; mientras que la marca en trámite de registro "**OPTI**" solicita la cobertura para los productos específicos de la clase 01: "Productos químicos utilizados en la industria, la ciencia y la fotografía, así como en la agricultura, horticultura y silvicultura; nutrientes para el crecimiento de las plantas; bio estimulantes como preparaciones nutritivas para plantas; estimulantes del crecimiento de las plantas; bioestimulantes para plantas y cultivos; sustratos para el cultivo, fertilizantes y preparaciones fertilizantes; aditivo nutritivo para mejorar la actividad biológica del agua, el suelo, las semillas y las plantas con fines de fertilización y biorremediación de contaminantes; abonos".-----

De la cobertura señalada vemos que la marca solicitada y la marca antecedente no comparten la misma clase del nomenclador. De igual manera, esta dependencia administrativa considera importante mencionar que la marca antecedente ya se encuentra coexistiendo pacíficamente en el mercado con otras marcas concedidas que también utilizan la raíz "OPTI" en la misma clase en la que obtuvo su registro, la clase 05: **OPTI-START**, Registro No. 591740; **OPTI-LAC**, Registro No. 569989; **OPTI-FREE**, Registro No. 473839; **OPTIRAY**, Registro No. 483685; **OPTIMSM**, Registro No. 565760. Este hecho nos permite colegir que la presente solicitud de registro también podrá hacerlo, ya que como las otras marcas inscriptas utiliza el prefijo OPTI, pero posee otros elementos que permiten diferenciarla y le aportan aptitud distintiva. -----

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

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

Art. 1º **REVOCAR** las Resoluciones N° 533 de fecha 06 de abril de 2022 y N° 431 de fecha 10 de marzo de 2025 dictadas por la Dirección de Marcas. -----


Abg. Claudin Patricia Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

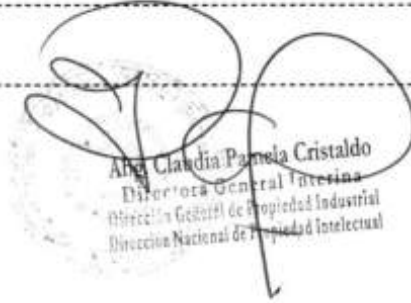
² Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147 y 266. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

Resolución N° **0237**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 533 DE FECHA 06 DE ABRIL DE 2022 Y N° 431 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OPTI K", CLASE 1, EXPEDIENTE N°12465/2021, SOLICITADA POR OMNIA HOLDINGS LIMITED. -----

Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "OPTI K", clase 01, Expediente. N° 12465/2021, solicitada a nombre de OMNIA HOLDINGS LIMITED., -----

Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----


Ana Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Inversora
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0238

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 582 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OMNICAL", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 12470/2021, SOLICITADA POR OMNIA HOLDINGS LIMITED. -----

Asunción, **30 ABR 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de OMNIA HOLDINGS LIMITED contra la Resolución N° 582 de fecha 07 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y, —

RESULTA:

Que, en fecha 06 de mayo de 2022 se presenta el representante convencional de OMNIA HOLDINGS LIMITED., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 582 de fecha 07 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 30 de mayo de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 08 de noviembre de 2024, el representante convencional de OMNIA HOLDINGS LIMITED expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 18 de noviembre de 2024. -----

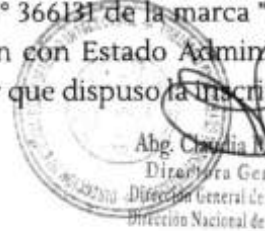
CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)Que la solicitud de registro de la marca OMNICAL ha sido presentada para amparar los productos de la clase 31. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2011-1109509 OMNI Clase 31 Registro Titular 366131 Agrotec S.a. [PY] Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)entre la marca solicitada por mi mandante, "OMNICAL" y la marca "OMNI", por la cual se me rechaza, no existe posibilidad alguna de confusión. Que, analizadas en su conjunto resulta claro que no existe posibilidad alguna de confusión entre las mismas, debido a las diferencias de orden visual, gráfico, ortográfico y fonético existentes entre las denominaciones en pugna .../... Que, aún cuando las denominaciones en pugna, estén constituidas por las mismas letras iniciales "C A L", esto no es óbice para que la marca solicitada por mi mandante no sea novedosa y distintiva. Que, de lo afirmado en el párrafo anterior resulta que mi mandante ya tiene registrada la marca "OMNICAL" en la clase 01, bajo el reg. No. 543191 de fecha 03 de mayo de 2022 y coexiste con la marca "OMNI" en la clase 01(...)" -----

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro N° 366131 de la marca "OMNI" a nombre de Agrotec S.a. y su renovación Registro N° 540877 se encuentran con Estado Administrativo: Cancelada; en virtud del Oficio Judicial ingresado bajo entrada N° 24102139 y que dispuso la inscripción de


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

Resolución N° **0238**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 582 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "OMNICAL", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 12470/2021, SOLICITADA POR OMNIA HOLDINGS LIMITED. -----

la *S.D. N° 770 de fecha 5 de septiembre de 2024* que copiada textualmente en la parte resolutive dice: 1- HACER LUGAR a la acción sobre CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO promovida por OMNIA HOLDINGS LIMITED contra AGROTEC S.A. y en consecuencia; 2- ORDENAR la declaración de la cancelación de los registros de la marca "OMNI", clase 31, registrada en fecha 14 de agosto del 2012 bajo el N° 366.131 y renovado en fecha 31 de marzo de 2022 con el N.° 540877. -----

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del registro de la marca "OMNICAL", solicitada por OMNIA HOLDINGS LIMITED. -----

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

Art. 1° REVOCAR la Resolución N° 582 de fecha 07 de abril de 2022 dictada por la Dirección de Marcas.

Art. 2° ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "OMNICAL", clase 31, Acta N° 12470/2021, solicitada a nombre de OMNIA HOLDINGS LIMITED.. -----

Art. 3° NOTIFÍQUESE. -----



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

Resolución N° **0239**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 92 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CEDETEC", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 13926/2021 A NOMBRE DE TECNOMYL S.A. -----

Asunción, **30 ABR 2022**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de CETEC SUDAMERICANA S.A. en contra de la Resolución N° 92 de fecha 10 de marzo de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 04 de abril de 2022 se presenta la representante convencional de la firma CETEC SUDAMERICANA S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 92 de fecha 10 de marzo de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, -----

Que, en fecha 13 de mayo de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto, ----

Que, en fecha 14 de junio de 2022, la representante convencional de la firma CETEC SUDAMERICANA S.A. expresó agravios; en fecha 25 de julio de 2022 la representante convencional de la firma TECNOMYL S.A. contestó el traslado de los agravios. En fecha 10 de agosto de 2022, esta Dirección dictó la providencia de Autos para Resolver, -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)al realizar el cotejo de las marcas CEDETEC (marca solicitada) vs. C CETEC (marca oponente) se percibe a simple vista que entre las marcas en pugna existen diferencias en los aspectos visual, fonético e ideológico, poseen elementos que permiten identificarlas plenamente una de la otra; además, cabe mencionar que la solicitante ya posee registrada su marca CEDETEC en la clase 36, con la cual la marca oponente ya se encuentra coexistiendo. Que, la marca solicitada pretende el registro para identificar los Servicios de ingenieros y científicos encargados de efectuar evaluaciones, estimaciones, investigaciones e informes en los ámbitos científicos, tecnológicos y agrícolas, investigación y desarrollo de nuevos productos, prospección e investigación geológica, investigaciones químicas, servicios de control de calidad, consulta sobre la protección del medioambiente, comprendidos en la clase 42, mientras que la marca base de la oposición comprende todos los productos de la clase 7. Que, basta visualizar/pronunciar las marcas de seguido para apreciar las diferencias gráficas y auditivas que existen. CEDETEC y C CETEC no dejan la misma impresión(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: "(...)Basta mencionar una marca después de la otra para comprobar que no es cierto lo mencionado en la resolución. La fonética de ambas marcas es idéntica, la sola presencia de la sílaba DE no logra aportar distinción alguna a la marca solicitada. Por otro lado, el hecho de que la marca se halle registrada en la clase 36 no es argumento para rechazar la oposición promovida. En el caso de autos nos encontramos con marcas que tienen relación en los servicios que protegen, como lo son las clases 7, 37 y 42, los cuales son servicios que no guardan relación alguna con los comprendidos en la clase 36. El argumento del A-quo que por el hecho de estar registrada en la clase 36 (Servicios de seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios) no se ajusta en absoluto a los principios que rigen la materia.../... En concreto las marcas C CETEC y CEDETEC son sumamente similares, cuasi idénticas, razón que llevará sino a la confusión a la asociación entre las mismas, lo cual en materia marcaria significa un claro perjuicio tanto para el legítimo titular de la marca previamente registrada como para el público consumidor. (...) " -----


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

Resolución N° **0239**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 92 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CEDETEC", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 13926/2021 A NOMBRE DE TECNOMYL S.A. -----

Que, la parte solicitante en su contestación de agravios expresa: "(...) Mi representada, la reconocida empresa TECNOMYL S.A., propietaria de los siguientes registros de marcas: - CEDETEC, clase 16, Registros N° 545872 con fecha de vencimiento 10 de junio de 2032. - CEDETEC, clase 36, Registros N° 536285, con fecha de vencimiento el 22 de diciembre de 2031. Siendo así la presente solicitud de registro de marca una extensión de los derechos adquiridos en base a los registros de marcas citados anteriormente y no así una alusión al registro de marca C CETEC Y ETIQUETA .../... La presente solicitud de registro de marca está limitada servicios agrícolas y ambientales, mientras que las marcas de la adversa se dedican al rubro de la fabricación de máquinas y equipos, asimismo la instalación y mantenimiento de los mismos .../... Surge a simple vista que las marcas enfrentadas son diferentes desde los planos visual, fonético y conceptual, motivo por el cual existe posibilidad de una eventual coexistencia pacífica entre las mismas(...)" -----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **CEDETEC** (solicitada en clase 42) y la marca **C CETEC** (registrada en las clases 7 y 37). -----

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "**CEDETEC**", clase 42, con la marca oponente "**C CETEC**" clase 7 y 37. -----

CEDETEC (marca solicitada)

C CETEC (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 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 "**CEDETEC**" y la marca oponente "**C CETEC**", por más que compartan letras no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas. La composición de la marca solicitada "**CEDETEC**" es distinta a la marca oponente "**C CETEC**", el hecho que compartan letras no es motivo para concluir que sean confundibles, pues al diferir

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

Resolución N°

0239

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 92 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CEDETEC", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 13926/2021 A NOMBRE DE TECNOMYL S.A. -----

en el orden y composición de la denominación genera una diferencia en su estructura ortográfica y por ello también se pronuncian diferente. -----

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior 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 C CETEC se extiende al uso en conjunto del signo denominativo así presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada, razón por la cual esta dependencia administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior. -----

Que, en cuanto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca oponente C CETEC posee el registro de su marca en la clase 07 para todos los productos de la clase, la clase 7 comprende principalmente las máquinas y las máquinas herramientas, así como los motores³; y también posee el registro de su marca C CETEC en la clase 37 para los "Servicios de montaje, reparación, mantenimiento y puestas en marcha de grupos electrógenos electrocompensores, motocompensores, torres de iluminación y secadoras de aire; servicios y reparación de herramientas neumáticas a saber martillos rompedoravientos"; mientras que la marca solicitada CEDETEC pretende el registro en la clase 42 para los "Servicios de ingenieros y científicos encargados de efectuar evaluaciones, estimaciones, investigaciones e informes en los ámbitos científicos, tecnológicos y agrícolas, investigación y desarrollo de nuevos productos, prospección e investigación geológica, investigaciones químicas, servicios de control de calidad, consulta sobre la protección del medio ambiente". -----

De la cobertura señalada vemos que la naturaleza de lo que se protege en las clases mencionadas es fundamentalmente distinta: la clase 42: ampara servicios intangibles de complejidad intelectual y teórica, comprende específicamente los servicios prestados por ingenieros y científicos en la realización de evaluaciones, investigaciones, prospección geológica, control de calidad e investigación y desarrollo de nuevos productos; la clase 7: Ampara productos tangibles, concretamente máquinas, máquinas herramientas, motores (excepto para vehículos terrestres) y herramientas mecánicas; la clase 37 ampara servicios de naturaleza física y técnica o manual, concretamente la instalación, el mantenimiento y la

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>

³ Clasificación de Niza, 13 edición, versión 2026, Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/clasificacion-niza>

Resolución N° **0239**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 92 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CEDETEC", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 13926/2021 A NOMBRE DE TECNOMYL S.A. -----

reparación de objetos, maquinarias o herramientas para devolverlos a su estado original. No existe similitud intrínseca entre un servicio de consultoría o investigación científica (clase 42) y una maquinaria o motor industrial (clase 7); como tampoco existe una similitud inherente entre realizar un estudio geológico o de impacto ambiental (clase 42) y el montaje, reparación, mantenimiento y puestas en marcha de grupos electrógenos o herramientas neumáticas a saber martillos rompempavimentos (clase 37). -----

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

Además, es importante mencionar que la firma solicitante ya posee registrada la marca **CEDETEC** en las clases 16 y 36 (Registros N° 545872 y 536285). Por lo que es posible colegir que no existe mala fé por parte del solicitante y que la presente solicitud constituye, sencillamente, otra versión de una marca ya concedida a su favor. -----

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas CEDETEC en la clase 42 y la marca C CETEC en la clase 7 y 37. -----

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 92 de fecha 10 de marzo de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "CEDETEC", clase 42, Expediente N° 13926/2021 a nombre de TECNOMYL S.A.
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----


Abel Claudio Párraga Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0240**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 389 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AUROCORT", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 50092/2021, SOLICITADA POR PARTNERGROUP SOCIEDAD ANÓNIMA. -----

Asunción, **30 ABR 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **PARTNERGROUP SOCIEDAD ANÓNIMA** en contra de la Resolución N° 389 de fecha 23 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 14 de septiembre de 2023 se presenta el representante convencional de **PARTNERGROUP SOCIEDAD ANÓNIMA** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 389 de fecha 23 de febrero de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 05 de octubre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 06 de noviembre de 2023 el representante convencional de **PARTNERGROUP SOCIEDAD ANÓNIMA** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 09 de noviembre de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que la solicitud de registro de la marca **AUROCORT** ha sido presentada para amparar los productos de la clase 5. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2021-2198485 **AEROCORT** Clase 5 Registro Titular 549857 **MEGA LABS S.A. [UY]** Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional y manifiesta: "(...)Es cierto que las marcas tienen en común el mismo sufijo "CORT". Sin embargo, como punto principal en el análisis entre ambas denominaciones, conviene tener presente que en nuestro país co-existen numerosas marcas cuyos registros han sido concedidos a nombre de diferentes titulares para amparar productos de la clase 5 (cinco), que utilizan como parte de su denominación el mismo sufijo formado por las letras "CORT" .../... Los registros concedidos por la propia Dirección de la Propiedad Industrial, señalados más arriba, denotan con claridad que para tales casos no ha tenido reparo en conceder marcas con características similares a la que mi mandante ha solicitado, que cumplen con los requisitos de novedad y especialidad, requeridos por nuestra ley. La denegación del registro de la marca solicitada en estos autos resultaría en consecuencia inadmisibile, ilegal y discriminatoria .../... el prefijo "AERO" incorporado a la denominación de la marca "AEROCORT" es evocativo de aire .../... La marca "AUROCORT" solicitada por mi mandante tiene un prefijo diferente y por ende no evoca el mismo significado .../... Otro aspecto relevante, es que mi mandante ha limitado la solicitud para distinguir exclusivamente: "producto antiinflamatorio para el tratamiento de diversas enfermedades oculares"(...)". -----

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, el resultado que arroje la visión en conjunto es el


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

Resolución N° **0240**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 389 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AUROCORT", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 50092/2021, SOLICITADA POR PARTNERGROUP SOCIEDAD ANÓNIMA. -----

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Si bien comparten elementos en común ello no necesariamente conlleva a que sean confundibles entre sí, toda vez que el signo distintivo que se pretende registrar posea elementos que le otorguen identidad marcaria. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."* -----

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. Además en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:-----

AUROCORT	(solicitada), y
AEROCORT	(base de rechazo)

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

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

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

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

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

Resolución N° **0240**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 389 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AUROCORT", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 50092/2021, SOLICITADA POR PARTNERGROUP SOCIEDAD ANÓNIMA, -----

pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN²(...),-----

Que, las denominaciones enfrentadas difieren en la composición de sus respectivos prefijos: AURO - AERO, es así que aunque las mismas compartan sus desinencias, esta diferencia en sus raíces ortográficas genera una fuerte distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil: AUROCORT - AEROCORT. -----

Que, al realizar la búsqueda en la base de datos de la Institución, se constató que la firma solicitante, PARTNERGROUP SOCIEDAD ANÓNIMA, ya es titular del **Registro N° 541993** para la marca "**AUROCOAT**" en la clase 05. Este antecedente permite inferir que la intención del solicitante con la presente solicitud es obtener una marca con características similares o que forme parte de una familia de marcas, dado el sufijo "AURO" compartido. -----

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca base de rechazo "**AEROCORT**" registrada para la clase 05 comprende todos los productos de la clase: "La clase 5 comprende principalmente los productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinario³; mientras que la marca en trámite de registro "**AUROCORT**" solicita la cobertura para los productos específicos de la clase 05: "*Antiinflamatorio para el tratamiento de diversas enfermedades oculares*". -----

De la cobertura señalada vemos que, aunque las marcas enfrentadas compartan la misma clase del nomenclador, la presente solicitud se encuentra limitada a productos específicos dirigidos a tratar enfermedades y afecciones oculares. -----

En ese sentido, esta dependencia administrativa considera importante mencionar que existen otras marcas registradas en la clase 05 que también utilizan el elemento "CORT" como parte de su denominación y que se encuentran coexistiendo pacíficamente. Al respecto, al realizar la búsqueda en la base de datos del sistema informático institucional se verifican los siguientes registros: **MAXCORT**, Registro N° 460367; **FRECORT**, Registro N° 600414, **NULAREF CORT**, Registro N° 513005; **NEOXETIC CORT**, Registro N° 529879; extremo que demuestra la coexistencia de denominaciones similares registradas en la clase 05 a nombre de diferentes titulares, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro. -----

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 389 de fecha 23 de febrero de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

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>

³ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (2026) Clasificación de Niza, 13 edición, versión 2026. *CLASIFICACION DE NIZA*: 13 edición, versión 2026. *Observaciones generales*

Resolución N° **0240**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 389 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AUROCORT", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 50092/2021, SOLICITADA POR PARTNERGROUP SOCIEDAD ANÓNIMA. -----

Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "AUROCORT", clase 05, Expediente. N° 50092/2021, solicitada a nombre de PARTNERGROUP SOCIEDAD ANÓNIMA. -----

Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----


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

Resolución N° **0241**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1191 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CM CORPORACIÓN MERCANTIL", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 28323/2022 A NOMBRE DE CORPORACIÓN MERCANTIL S.A. -----

Asunción, **30 ABR 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **CENTRO DE MATERIALES S.A.** en contra de la Resolución N° 1191 de fecha 29 de diciembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 23 de febrero de 2024 se presenta la representante convencional de **CENTRO DE MATERIALES S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1191 de fecha 29 de diciembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 24 de abril de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

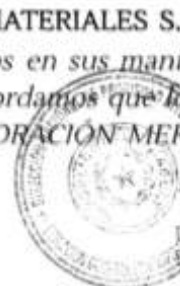
Que, en fecha 28 de junio de 2024 la representante convencional de **CENTRO DE MATERIALES S.A.** expresó agravios; en fecha 01 de agosto de 2024 esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y corre traslado a la contraparte por el término de ley. -----

Que, en fecha 03 de octubre de 2024 el representante convencional de **CORPORACIÓN MERCANTIL S.A.** contestó el traslado de los agravios. En consecuencia, en fecha 07 de octubre de 2024 esta Dirección General dictó la providencia de Autos para resolver.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)analizando las marcas CM CORPORACIÓN MERCANTIL (solicitada) vs. CENTRO DE MATERIALES (oponente), en conjunto encontramos que se puede concluir válidamente que las marcas en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores, reuniendo la marca solicitada los elementos necesarios para su registro que son novedad y especialidad, por lo que las mismas pueden coexistir pacíficamente, constatándose de esta forma que las marcas no guardan ninguna relación ni confundibilidad. Que, aunque se observa que aunque compartan la misma partícula "CM", en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor. Que, además cabe destacar que la misma partícula se encuentra coexistiendo con otras marcas entre ella podemos mencionar: CM CALCE MÁS, Registro N° 495.317, CM CAMILA MARIA Registro N° 54.815, CM CENTRO MARKET Registro N° 535.609, CM COIL MASTER Registro N° 506.816, entre otras .../... Que, en este caso cabe mencionar que en materia procesal el interés es la medida de la acción, en tal sentido esta Dirección considera que la oponente en ningún momento se ha limitado a solicitar la marca CM CENTRO DE MATERIALES en nuestro país, lo que nos hace deducir que no existe ningún interés de parte del mismo .../... vemos que claramente que no hay riesgo de confusión ya que en el caso de autos se constató la posibilidad de que la solicitud de autos pueda coexistir con las oponentes(...)"* -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **CENTRO DE MATERIALES S.A.** y manifiesta: *"(...)Estamos de acuerdo con la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos en sus manifestaciones con relación a posible coexistencia pacífica de las marcas en cuestión. Concordamos que los elementos en común son insuficientes para generar confusión .../... Es más, CM CORPORACIÓN MERCANTIL vs CM*

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

Resolución N° **0241**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1191 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CM CORPORACIÓN MERCANTIL", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 28323/2022 A NOMBRE DE CORPORACIÓN MERCANTIL S.A. -----

CENTRO DE MATERIALES han coexistido en el mercado local por varios años, sin que surjan conflictos en base a dicha coexistencia. Debemos destacar que el local comercial del Recurrente se encuentra a tan solo 1,6 km del local comercial de Corporación Mercantil .../. En este sentido, el Recurrente se agravia en base a las Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos sobre los nombres comerciales, la omisión que del reconocimiento de los derechos que la misma Ley de Marcas otorga a los titulares de nombre comercial. La firma Centro de Materiales S.A., es una empresa que fue fundada en el año 2008. Desde entonces, viene operando pública y continuamente en el rubro de la construcción, abocada principalmente a la comercialización de materiales como ladrillos, cemento, cal, baldosas, tejas y productos de terminación como cerámicas, inodoros, porcelanatos y lavatorios, entre otros. Por lo tanto, corresponde revocar la Resolución en cuanto a las afirmaciones esbozadas por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos en cuanto a (i) la generación de derechos sobre un signo marcario, así como (ii) el alcance de protección que la normativa local concede a los nombres comerciales (...)" -----

Que, el representante convencional de **CORPORACIÓN MERCANTIL S.A.** manifiesta en su escrito de contestación del traslado de los agravios: "(...) El recurrente inicia su expresión de agravios contra la decisión dictada en primera instancia sosteniendo que está de acuerdo con lo resuelto por el a-quo, en estos términos: "...Estamos de acuerdo con la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos en sus manifestaciones con relación a posible coexistencia pacífica de las marcas en cuestión. Concordamos que los elementos en común son insuficientes para generar confusión...", y en su petitorio, ni siquiera pide revocación de la resolución recurrida .../. En atención a lo expuesto, corresponde declarar DESIERTO EL RECURSO DE APELACIÓN, debido a que evidentemente NO EXISTE INTERÉS EN LA INSTANCIA RECURSIVA NI AGRAVIO ALGUNO para el recurrente al estar de acuerdo con lo resuelto por el a-quo. Sus manifestaciones de por sí exponen una falta de legitimación recursiva, por no pretender la revocación parcial ni total de la resolución. En efecto, cabe destacar la total contradicción entre sus fundamentos iniciales de oposición y lo ahora sostenido, evidenciándose que no se opone a lo resuelto, es decir, a la prosecución de los trámites de registro de la marca .../. Reforzando aún más nuestro argumento, como meridiana evidencia de que la solicitud de marca de mi representada no se instaure sobre un capricho como asoma la recurrente, hacemos mención de las solicitudes presentadas con prelación(...)" -----

Que, el Art. 420 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en virtud al Art. 136 de la Ley 1294/98 De Marcas, dispone: "Art.420.- Poderes del Tribunal. El Tribunal no podrá fallar sobre cuestiones no propuestas en primera instancia, ni tampoco sobre aquello que no hubiese sido materia de recurso(...). ---"

Del escrito de fundamentación del recurso se entiende que el agravio de la recurrente se circunscribe no al sentido en que fue resuelta la oposición sino a: "(i) la generación de derechos sobre un signo marcario, así como (ii) el alcance de protección que la normativa local concede a los nombres comerciales".

Que, respecto a la protección otorgada al nombre comercial, la Ley 1294/98 De Marcas dispone: "Artículo 75.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley. Artículo 76.- El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular." -----

Que, conviene mencionar lo señalado en el Material: "Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay" aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: "(...) se podrá impugnar o denegar el registro de



Resolución N° **0241**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1191 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CM CORPORACIÓN MERCANTIL", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 28323/2022 A NOMBRE DE CORPORACIÓN MERCANTIL S.A. -----

una marca que reproduzca o incluya un nombre comercial cuando el uso de la marca para los productos o servicios especificados sería susceptible de causar un riesgo de confusión o una falsa impresión de asociación o de vínculo con el titular del nombre comercial. La Oficina tendrá en cuenta el sector y la actividad comercial real de la entidad titular del nombre comercial, y lo comparará con los productos y servicios especificados en la solicitud de la marca posterior. Si la naturaleza de esos productos y servicios fuese idéntica, similar o sustancialmente vinculada con la actividad comercial del titular del nombre comercial, se debe atender la objeción. Por lo que se refiere a la similitud entre los signos, a menudo ocurre que un nombre comercial y, más aún, una denominación social está constituida por elementos genéricos, descriptivos o desprovistos de carácter distintivo. Cuando el nombre comercial incluya uno o más elementos distintivos, estos deben servir de base para la comparación de los signos. En estos casos, el nombre comercial anterior sólo sería obstáculo para el registro de una marca posterior si ambos signos fueran sustancialmente idénticos o similares en sus elementos distintivos, sin tener en cuenta los elementos no distintivos que contuvieran. Sin embargo, en caso de identidad de un nombre comercial con una marca posterior, esta no sería registrable aún cuando todos los elementos constitutivos del nombre comercial fuesen genéricos o descriptivos (...)" -----

Que, esta Dirección General está lejos de desconocer la protección otorgada legalmente al nombre comercial. No obstante, los derechos conferidos al nombre comercial se deberán sopesar en el caso concreto -como es regla en el derecho marcario- y para ello se deberá tener en cuenta: la similitud entre la denominación de la marca solicitada y el nombre comercial; la similitud entre el sector y actividad comercial de la entidad titular del nombre comercial y la cobertura de productos y servicios especificados en la solicitud de registro de marca, como así también las circunstancias particulares en cuanto a la distintividad del signo y a la posibilidad de confusión o asociación en el sector del público pertinente. -----

Que, respecto a la posibilidad de coexistencia de los signos enfrentados afirmados por el A-quo, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre "CM CORPORACIÓN MERCANTIL", clase 35 (solicitante) y "CM CENTRO DE MATERIALES" (oponente). -----

CM CORPORACIÓN MERCANTIL (solicitada)

CM CENTRO DE MATERIALES (oponente)

Que, al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si los signos enfrentados pueden ser asociados. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si existe riesgo de confusión, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores. -----

Que, si bien es cierto que entre los signos enfrentados existen similitudes entre sí, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una impresión visual muy diferente. -----

Que, siguiendo esta línea de razonamiento, esta Dependencia es de la 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


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

Resolución N° **0241**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1191 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CM CORPORACIÓN MERCANTIL", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 28323/2022 A NOMBRE DE CORPORACIÓN MERCANTIL S.A. -----

continuación "...En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes integrantes separadas en forma arbitraria (747).¹-----

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "CM CORPORACIÓN MERCANTIL" y de la oponente "CM CENTRO DE MATERIALES" por más que compartan letras no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejarlas. La solicitud tiene tres elementos (una sigla y dos vocablos), mientras que el oponente tiene cuatro elementos (una sigla y tres vocablos). La similitud se da en el primer elemento "CM", pero difieren en los demás componentes: CORPORACIÓN MERCANTIL - CENTRO DE MATERIALES, éstos difieren ampliamente en su estructura ortográfica, por lo que también se diferencian claramente en su pronunciación. -----

Los signos enfrentados: "CM CORPORACIÓN MERCANTIL" (solicitada) - "CM CENTRO DE MATERIALES" (oponente) poseen elementos en los aspectos visual y fonético que las diferencian de forma clara. Las similitudes en las siglas iniciales no constituyen un factor preponderante para declararlas confundibles, ya que el cotejo de las marcas debe realizarse en conjunto, así también la protección otorgada se extiende al signo en conjunto y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe manifestar que las letras C M deben ser analizadas en conjunto con los demás componentes y que tales letras pueden hallarse contenidas en otras denominaciones marcarias -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior o del nombre comercial, como el caso de autos. -----

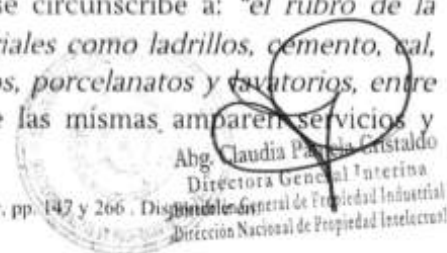
En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: "El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."-----

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

Que, en cuanto a la cobertura de la marca solicitada, la misma pretende el registro en la clase 35 para los servicios: "Servicios de importación, comercialización y venta de productos de construcción, de productos para instalaciones sanitarias, de productos de calefacción, de ventilación y distribución de agua, de fontanería"; mientras que la actividad comercial del oponente se circunscribe a: "el rubro de la construcción, abocada principalmente a la comercialización de materiales como ladrillos, cemento, cal, baldosas, tejas y productos de terminación como cerámicas, inodoros, porcelanatos y lavatorios, entre otros". Al respecto, esta Dirección considera que, por más de que las mismas amparen servicios y

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

² Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Directrices para el examen de marcas en Paraguay, pp. 147 y 266. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>



Resolución N° **0241**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1191 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CM CORPORACIÓN MERCANTIL", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 28323/2022 A NOMBRE DE CORPORACIÓN MERCANTIL S.A. -----

actividades de comercialización en rubros similares, al ser la denominación de la solicitante y del oponente plenamente distinguibles, no existirá riesgo de confusión o asociación entre las mismas. -----

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre la solicitante "CM CORPORACIÓN MERCANTIL", en la clase 35, y el oponente "CM CENTRO DE MATERIALES". -----

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

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 1191 de fecha 29 de diciembre de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "CM CORPORACIÓN MERCANTIL", clase 35, Expediente N°28323/2022, solicitada a nombre de CORPORACIÓN MERCANTIL S.A. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula, -----


Alicia Claudia Pameia Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0242

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1190 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CM CORPORACIÓN MERCANTIL", CLASE 37, EXPEDIENTE N°28330/2022 A NOMBRE DE CORPORACIÓN MERCANTIL S.A. -----

Asunción,

30 ABR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **CENTRO DE MATERIALES S.A.** en contra de la Resolución N° 1190 de fecha 29 de diciembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 23 de febrero de 2024 se presenta la representante convencional de **CENTRO DE MATERIALES S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1190 de fecha 29 de diciembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, -----

Que, en fecha 24 de abril de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto, -----

Que, en fecha 28 de junio de 2024 la representante convencional de **CENTRO DE MATERIALES S.A.** expresó agravios; en fecha 01 de julio de 2024 esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y corre traslado a la contraparte por el término de ley. -----

Que, en fecha 03 de octubre de 2024 el representante convencional de **CORPORACIÓN MERCANTIL S.A.** contestó el traslado de los agravios. En consecuencia, en fecha 07 de octubre de 2024 esta Dirección General dictó la providencia de Autos para resolver, -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)analizando las marcas CM CORPORACIÓN MERCANTIL (solicitada) vs. CENTRO DE MATERIALES (oponente), en conjunto encontramos que se puede concluir válidamente que las marcas en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores, reuniendo la marca solicitada los elementos necesarios para su registro que son novedad y especialidad, por lo que las mismas pueden coexistir pacíficamente, constatándose de esta forma que las marcas no guardan ninguna relación ni confundibilidad. Que, aunque se observa que aunque compartan la misma partícula "CM", en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor. Que, además cabe destacar que la misma partícula se encuentra coexistiendo con otras marcas entre ella podemos mencionar: CM CALCE MÁS, Registro N° 495.317, CM CAMILA MARIA Registro N° 54.815, CM CENTRO MARKET Registro N° 535.609, CM COIL MASTER Registro N° 506.816, entre otras .../... Que, en este caso cabe mencionar que en materia procesal el interés es la medida de la acción, en tal sentido esta Dirección considera que la oponente en ningún momento se ha limitado a solicitar la marca CM CENTRO DE MATERIALES en nuestro país, lo que nos hace deducir que no existe ningún interés de parte del mismo .../... vemos que claramente que no hay riesgo de confusión ya que en el caso de autos se constató la posibilidad de que la solicitud de autos pueda coexistir con las oponentes(...)"* -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **CENTRO DE MATERIALES S.A.** y manifiesta: *"(...)Estamos de acuerdo con la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos en sus manifestaciones con relación a posible coexistencia pacífica de las marcas en cuestión . Concordamos que los elementos en común son insuficientes para generar confusión .../... Es más, CM CORPORACIÓN MERCANTIL vs CM*


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

Resolución N° **0242**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1190 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CM CORPORACIÓN MERCANTIL", CLASE 37, EXPEDIENTE N°28330/2022 A NOMBRE DE CORPORACIÓN MERCANTIL S.A. -----

CENTRO DE MATERIALES han coexistido en el mercado local por varios años, sin que surjan conflictos en base a dicha coexistencia. Debemos destacar que el local comercial del Recurrente se encuentra a tan solo 1,6 km del local comercial de Corporación Mercantil .../. En este sentido, el Recurrente se agravia en base a las Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos sobre los nombres comerciales, la omisión que del reconocimiento de los derechos que la misma Ley de Marcas otorga a los titulares de nombre comercial. La firma Centro de Materiales S.A., es una empresa que fue fundada en el año 2008. Desde entonces, viene operando pública y continuamente en el rubro de la construcción, abocada principalmente a la comercialización de materiales como ladrillos, cemento, cal, baldosas, tejas y productos de terminación como cerámicas, inodoros, porcelanatos y lavatorios, entre otros. Por lo tanto, corresponde revocar la Resolución en cuanto a las afirmaciones esbozadas por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos en cuanto a (i) la generación de derechos sobre un signo marcario, así como (ii) el alcance de protección que la normativa local concede a los nombres comerciales (...)" -----

Que, el representante convencional de **CORPORACIÓN MERCANTIL S.A.** manifiesta en su escrito de contestación del traslado de los agravios: "(...) El recurrente inicia su expresión de agravios contra la decisión dictada en primera instancia sosteniendo que está de acuerdo con lo resuelto por el a-quo, en estos términos: "...Estamos de acuerdo con la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos en sus manifestaciones con relación a posible coexistencia pacífica de las marcas en cuestión. Concordamos que los elementos en común son insuficientes para generar confusión...", y en su petitorio, ni siquiera pide revocación de la resolución recurrida .../. En atención a lo expuesto, corresponde declarar **DESIERTO EL RECURSO DE APELACIÓN**, debido a que evidentemente **NO EXISTE INTERÉS EN LA INSTANCIA RECURSIVA NI AGRAVIO ALGUNO** para el recurrente al estar de acuerdo con lo resuelto por el a-quo. Sus manifestaciones de por sí exponen una falta de legitimación recursiva, por no pretender la revocación parcial ni total de la resolución. En efecto, cabe destacar la total contradicción entre sus fundamentos iniciales de oposición y lo ahora sostenido, evidenciándose que no se opone a lo resuelto, es decir, a la prosecución de los trámites de registro de la marca .../. Reforzando aún más nuestro argumento, como meridiana evidencia de que la solicitud de marca de mi representada no se instaura sobre un capricho como asoma la recurrente, hacemos mención de las solicitudes presentadas con prelación(...)" -----

Que, el Art. 420 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en virtud al Art. 136 de la Ley 1294/98 De Marcas, dispone: "Art.420.- Poderes del Tribunal. El Tribunal no podrá fallar sobre cuestiones no propuestas en primera instancia, ni tampoco sobre aquello que no hubiese sido materia de recurso(...). --

Del escrito de fundamentación del recurso se entiende que el agravio de la recurrente se circunscribe no al sentido en que fue resuelta la oposición sino a: "(i) la generación de derechos sobre un signo marcario, así como (ii) el alcance de protección que la normativa local concede a los nombres comerciales".

Que, respecto a la protección otorgada al nombre comercial, la Ley 1294/98 De Marcas dispone: "**Artículo 75.-** El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley. **Artículo 76.-** El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular." -----

Que, conviene mencionar lo señalado en el Material: "Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay" aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: "(...) se podrá impugnar o denegar el registro de


Ing. Gladys Patricia Córdova
Directora General de Marcas
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0242

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1190 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CM CORPORACIÓN MERCANTIL", CLASE 37, EXPEDIENTE N°28330/2022 A NOMBRE DE CORPORACIÓN MERCANTIL S.A. -----

una marca que reproduzca o incluya un nombre comercial cuando el uso de la marca para los productos o servicios especificados sería susceptible de causar un riesgo de confusión o una falsa impresión de asociación o de vínculo con el titular del nombre comercial. La Oficina tendrá en cuenta el sector y la actividad comercial real de la entidad titular del nombre comercial, y lo comparará con los productos y servicios especificados en la solicitud de la marca posterior. Si la naturaleza de esos productos y servicios fuese idéntica, similar o sustancialmente vinculada con la actividad comercial del titular del nombre comercial, se debe atender la objeción. Por lo que se refiere a la similitud entre los signos, a menudo ocurre que un nombre comercial y, más aún, una denominación social está constituida por elementos genéricos, descriptivos o desprovistos de carácter distintivo. Cuando el nombre comercial incluya uno o más elementos distintivos, estos deben servir de base para la comparación de los signos. En estos casos, el nombre comercial anterior sólo sería obstáculo para el registro de una marca posterior si ambos signos fueran sustancialmente idénticos o similares en sus elementos distintivos, sin tener en cuenta los elementos no distintivos que contuvieran. Sin embargo, en caso de identidad de un nombre comercial con una marca posterior, esta no sería registrable aún cuando todos los elementos constitutivos del nombre comercial fuesen genéricos o descriptivos (...)" -----

Que, esta Dirección General está lejos de desconocer la protección otorgada legalmente al nombre comercial. No obstante, los derechos conferidos al nombre comercial se deberán sopesar en el caso concreto -como es regla en el derecho marcario- y para ello se deberá tener en cuenta: la similitud entre la denominación de la marca solicitada y el nombre comercial; la similitud entre el sector y actividad comercial de la entidad titular del nombre comercial y la cobertura de productos y servicios especificados en la solicitud de registro de marca, como así también las circunstancias particulares en cuanto a la distintividad del signo y a la posibilidad de confusión o asociación en el sector del público pertinente. -----

Que, respecto a la posibilidad de coexistencia de los signos enfrentados afirmados por el A-quo, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre "CM CORPORACIÓN MERCANTIL", clase 37 (solicitante) y "CM CENTRO DE MATERIALES" (oponente). -----

CM CORPORACIÓN MERCANTIL (solicitada)

CM CENTRO DE MATERIALES (oponente)

Que, al iniciar el análisis de las denominaciones debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si los signos enfrentados pueden ser asociados. De esta manera, corresponde a esta instancia administrativa determinar si existe riesgo de confusión, tras un análisis desde la óptica de los eventuales consumidores. -----

Que, si bien es cierto que entre los signos enfrentados existen similitudes entre sí, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una impresión visual muy diferente. -----

Que, siguiendo esta línea de razonamiento, esta Dependencia es de la 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


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

Resolución N° **0242**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1190 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CM CORPORACIÓN MERCANTIL", CLASE 37, EXPEDIENTE N°28330/2022 A NOMBRE DE CORPORACIÓN MERCANTIL S.A. -----

continuación "...En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes integrantes separadas en forma arbitraria (747).¹-----

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "CM CORPORACIÓN MERCANTIL" y de la oponente "CM CENTRO DE MATERIALES" por más que compartan letras no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejarlas. La solicitud tiene tres elementos (una sigla y dos vocablos), mientras que el oponente tiene cuatro elementos (una sigla y tres vocablos). La similitud se da en el primer elemento "CM", pero difieren en los demás componentes: CORPORACIÓN MERCANTIL - CENTRO DE MATERIALES, éstos difieren ampliamente en su estructura ortográfica, por lo que también se diferencian claramente en su pronunciación. -----

Los signos enfrentados: "CM CORPORACIÓN MERCANTIL" (solicitada) - "CM CENTRO DE MATERIALES" (oponente) poseen elementos en los aspectos visual y fonético que las diferencian de forma clara. Las similitudes en las siglas iniciales no constituyen un factor preponderante para declararlas confundibles, ya que el cotejo como la protección de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe manifestar que las letras C M deben ser analizadas en conjunto con los demás componentes del signo y que tales letras pueden hallarse contenidas en otras denominaciones marcarias -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior o del nombre comercial, como el caso de autos. -----

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

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

Que, en cuanto a la cobertura de la marca solicitada, la misma pretende el registro en la clase 37 para los servicios: "Servicios de construcción, reparación e instalación de azulejos, de pisos cerámicos, de instalaciones de baño, cocina y jardín; instalación y reparación de calefones, de termocalefones, de caños plásticos y accesorios, de motobombas; servicios de plomería"; mientras que la actividad comercial del oponente se circunscribe a: "el rubro de la construcción, abocada principalmente a la comercialización de materiales como ladrillos, cemento, cal, baldosas, tejas y productos de terminación como cerámicas, inodoros, porcelanatos y lavatorios, entre otros". Al respecto, esta Dirección considera que, por más de que las mismas amparen servicios y actividades de comercialización en rubros similares, al ser la denominación

¹ Derecho de Marcas, Jorge Otamendi, Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot AÑO: 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° **0242**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1190 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CM CORPORACIÓN MERCANTIL", CLASE 37, EXPEDIENTE N°28330/2022 A NOMBRE DE CORPORACIÓN MERCANTIL S.A. -----

de la solicitante y del oponente plenamente distinguibles, no existirá riesgo de confusión o asociación entre las mismas. -----

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre la solicitante "CM CORPORACIÓN MERCANTIL", en la clase 37, y el oponente "CM CENTRO DE MATERIALES". -----

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1190 de fecha 29 de diciembre de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "CM CORPORACIÓN MERCANTIL", clase 37, Expediente N°28330/2022, solicitada a nombre de CORPORACIÓN MERCANTIL S.A. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----


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

Resolución N° **0243**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1706 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AACHI", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 31045/2023, SOLICITADA POR A.D. PADMASINGH ISAAC, TRADING AS AACHI SPICES & FOODS. -----

Asunción, **30 ABR 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de A.D. PADMASINGH ISAAC, Trading as AACHI SPICES & FOODS en contra de la Resolución N° 1706 de fecha 08 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y:-----

RESULTA:

Que, en fecha 05 de diciembre de 2024 se presenta el representante convencional de A.D. PADMASINGH ISAAC, Trading as AACHI SPICES & FOODS e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1706 de fecha 08 de noviembre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 18 de diciembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 03 de enero de 2025 el representante convencional de A.D. PADMASINGH ISAAC, Trading as AACHI SPICES & FOODS expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 10 de enero de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que la solicitud de registro de la marca AACHI ha sido presentada para amparar los productos de la clase 29. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación Clase Registro Titular 2014-1418337 2021-2121262 OCHSI OCHSI 29 29 411295 534546 Novex S.a. [PY] Novex S.a. [PY] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional y manifiesta: "(...)en primer lugar, no es verdad que la marca pretendida por mi representada es confusamente similar a la marca antecedente, ya que las mismas no son idénticas ni confundibles entre sí, pues difieren en sus aspectos fonético y ortográfico, siendo estos suficientes elementos diferenciadores que sirven de pauta para el público consumidor. Es por ello que, tal como ya fue mencionado en el párrafo anterior, la comparación de similitud entre las marcas debe realizarse considerando a las marcas como un todo, no como elementos divididos/aislados. Que, en lo que respecta a la conformación de las denominaciones, las marcas antecedentes se conforman de la siguiente manera: "OCHSI", mientras que la marca solicitada por mi comitente fue presentada como: "AACHI" .../... Debemos destacar que mi mandante, la firma A.D. PADMASINGH ISAAC, Trading as AACHI SPICES & FOODS se estableció en India. Aachi Masala conocida como la marca más confiable y la marca que representa la verdadera esencia de los sabores del sur de la India, Aachi Group fue fundada en el año 1995(...)". -----

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

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

Resolución N° **0243**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1706 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AACHI", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 31045/2023, SOLICITADA POR A.D. PADMASINGH ISAAC, TRADING AS AACHI SPICES & FOODS. -----

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Si bien comparten elementos en común ello no necesariamente conlleva a que sean confundibles entre sí, toda vez que el signo distintivo que se pretende registrar posea elementos que le otorguen identidad marcaria. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."* -----

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. Además en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:-----

AACHI	(solicitada), y
OCHSI	(base de rechazo)

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

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

Que, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que: *"Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las características típicas, la impresión general y los principales elementos del signo"*. En el caso en estudio, la impresión general de las marcas es totalmente diferente, difieren en la composición de sus elementos, por ello no causarán confusión en el seno del público consumidor pues son ampliamente distintas una de la otra. ---

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

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

Resolución N° **0243**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1706 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AACHI", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 31045/2023, SOLICITADA POR A.D. PADMASINGH ISAAC, TRADING AS AACHI SPICES & FOODS. -----

estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN²(...)"-----

Que, las diferencias ortográficas de las marcas son notables: **AACHI** - **OCHSI**, de estas diferencias se genera una fuerte distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil. La similitud fonética depende del número de sílabas, las vocales y la secuencia rítmica. La marca solicitada "**AACHI**" posee en su estructura ortográfica las vocales a-i, mientras que la marca antecedente "**OCHSI**" las vocales o-i. La variación de las vocales iniciales y la diferencia en el sonido de las consonantes centrales: "**CH**" frente a "**CHS**", hace que su pronunciación sea completamente distinta al oído del consumidor. -----

Nuestra legislación impide el registro de signos que sean idénticos o similares a una marca ya existente, si existe riesgo de confusión o asociación por parte del público consumidor. A este respecto, esta Dirección General considera que los signos "**AACHI**" y "**OCHSI**" presentan diferencias claras a nivel visual y fonético. Por consiguiente, no se considera que el consumidor promedio pueda confundirlos directamente ni inferir un origen empresarial común, aun cuando ambas marcas sean utilizadas para designar productos incluidos en la clase 29. -----

Que, es importante destacar que la denominación solicitada, "**AACHI**", es a su vez parte de la razón social de la firma solicitante, **A.D. PADMASINGH ISAAC, Trading as AACHI SPICES & FOODS**. En otras palabras, la marca cuyo registro se persigue se identifica con el nombre de la empresa propietaria. Por consiguiente, dado que la solicitud de registro de marca incluye el propio nombre comercial de la firma solicitante, se descarta la existencia de mala fe por parte de la misma, ya que está solicitando el registro de parte de su propia denominación comercial. -----

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

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

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1706 de fecha 08 de noviembre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "**AACHI**", clase 29, Expediente. N° 31045/2023, solicitada a nombre de **A.D. PADMASINGH ISAAC, Trading as AACHI SPICES & FOODS**. -----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE**. -----

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>

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

Resolución N° **0244**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1855 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AACHI", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 31075/2023, SOLICITADA POR A.D. PADMASINGH ISAAC, TRADING AS AACHI SPICES & FOODS. —————

Asunción, 30 ABR 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de A.D. PADMASINGH ISAAC, Trading as AACHI SPICES & FOODS en contra de la Resolución N° 1855 de fecha 16 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; —————

RESULTA:

Que, en fecha 05 de diciembre de 2024 se presenta el representante convencional de A.D. PADMASINGH ISAAC, Trading as AACHI SPICES & FOODS e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1855 de fecha 16 de noviembre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. —————

Que, en fecha 18 de diciembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. —————

Que, en fecha 03 de enero de 2025 el representante convencional de A.D. PADMASINGH ISAAC, Trading as AACHI SPICES & FOODS expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 10 de enero de 2025. —————

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que la solicitud de registro de la marca AACHI ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 43. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación Clase Registro Titular 2021-2121262 2021-2121264 OCHSI OCHSI 29 30 534546 534547 Novex S.a. [PY] Novex S.a. [PY] Comentario: Que las denominaciones son idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)" —————

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional y manifiesta: "(...)en primer lugar, no es verdad que la marca pretendida por mi representada es confusamente similar a la marca antecedente, ya que las mismas no son idénticas ni confundibles entre sí, pues difieren en sus aspectos fonético y ortográfico, siendo estos suficientes elementos diferenciadores que sirven de pauta para el público consumidor. Es por ello que, tal como ya fue mencionado en el párrafo anterior, la comparación de similitud entre las marcas debe realizarse considerando a las marcas como un todo, no como elementos divididos/aislados. Que, en lo que respecta a la conformación de las denominaciones, las marcas antecedentes se conforman de la siguiente manera: "OCHSI", mientras que la marca solicitada por mi comitente fue presentada como: "AACHI" .../... Debemos destacar que mi mandante, la firma A.D. PADMASINGH ISAAC, Trading as AACHI SPICES & FOODS se estableció en India, Aachi Masala conocida como la marca más confiable y la marca que representa la verdadera esencia de los sabores del sur de la India, Aachi Group fue fundada en el año 1995(...)". —————

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, el resultado que arroje la visión en conjunto es el


Dra. Claudia Patricia Cristaldi
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° 0244

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1855 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AACHI", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 31075/2023, SOLICITADA POR A.D. PADMASINGH ISAAC, TRADING AS AACHI SPICES & FOODS. -----

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Si bien comparten elementos en común ello no necesariamente conlleva a que sean confundibles entre sí, toda vez que el signo distintivo que se pretende registrar posea elementos que le otorguen identidad marcaria. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."* -----

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. Además en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: -----

AACHI	(solicitada), y
OCHSI	(base de rechazo)

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

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

Que, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que: *"Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las características típicas, la impresión general y los principales elementos del signo"*. En el caso en estudio, la impresión general de las marcas es totalmente diferente, difieren en la composición de sus elementos, por ello no causarán confusión en el seno del público consumidor pues son ampliamente distintas una de la otra. ---

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

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

Resolución N° **0244**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1855 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AACHI", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 31075/2023, SOLICITADA POR A.D. PADMASINGH ISAAC, TRADING AS AACHI SPICES & FOODS. -----

pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN²(...).-----

Que, las diferencias ortográficas de las marcas son notables: **AACHI - OCHSI**, de estas diferencias se genera una fuerte distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil. La similitud fonética depende del número de sílabas, las vocales y la secuencia rítmica. La marca solicitada "**AACHI**" posee en su estructura ortográfica las vocales a-i, mientras que la marca antecedente "**OCHSI**" las vocales o-i. La variación de las vocales iniciales y la diferencia en el sonido de las consonantes centrales: "**CH**" frente a "**CHS**", hace que su pronunciación sea completamente distinta al oído del consumidor. -----

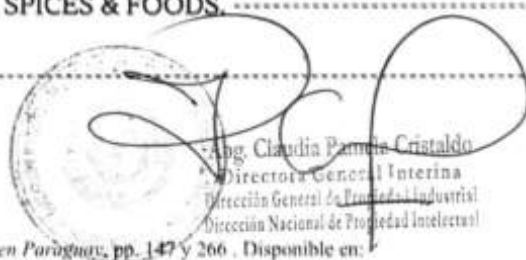
Nuestra legislación impide el registro de signos que sean idénticos o similares a una marca ya existente, si existe riesgo de confusión o asociación por parte del público consumidor. A este respecto, esta Dirección General considera que los signos "**AACHI**" y "**OCHSI**" presentan diferencias claras a nivel visual y fonético. Por consiguiente, no se considera que el consumidor promedio pueda confundirlos directamente ni inferir un origen empresarial común, aún cuando la marca pretenda el registro para los servicios de "*suministro de alimentos y bebidas; alojamiento temporal*" y la marca antecedente cuente con registros concedidos en las clases 29 y 30. -----

Que, es importante destacar que la denominación solicitada, "**AACHI**", es a su vez parte de la razón social de la firma solicitante, **A.D. PADMASINGH ISAAC, Trading as AACHI SPICES & FOODS**. En otras palabras, la marca cuyo registro se persigue se identifica con el nombre de la empresa propietaria. Por consiguiente, dado que la solicitud de registro de marca incluye el propio nombre comercial de la firma solicitante, se descarta la existencia de mala fe por parte de la misma, ya que está solicitando el registro de parte de su propia denominación comercial. -----

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 1855 de fecha 16 de noviembre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "**AACHI**", clase 43, Expediente. N° 31075/2023, solicitada a nombre de **A.D. PADMASINGH ISAAC, Trading as AACHI SPICES & FOODS**. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**. -----


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

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°

0245

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1707 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AACHI", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 31750/2023, SOLICITADA POR A.D. PADMASINGH ISAAC, TRADING AS AACHI SPICES & FOODS. —

Asunción, 30 ABR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de A.D. PADMASINGH ISAAC, Trading as AACHI SPICES & FOODS en contra de la Resolución N° 1707 de fecha 08 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 05 de diciembre de 2024 se presenta el representante convencional de A.D. PADMASINGH ISAAC, Trading as AACHI SPICES & FOODS e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1707 de fecha 08 de noviembre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 18 de diciembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 03 de enero de 2025 el representante convencional de A.D. PADMASINGH ISAAC, Trading as AACHI SPICES & FOODS expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 10 de enero de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que la solicitud de registro de la marca AACHI ha sido presentada para amparar los productos de la clase 30. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación Clase Registro Titular 2014-1418336 2021-2121264 OCHSI OCHSI 30 30 411294 534547 Novex S.a. [PY] Novex S.a. [PY] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional y manifiesta: "(...)en primer lugar, no es verdad que la marca pretendida por mi representada es confusamente similar a la marca antecedente, ya que las mismas no son idénticas ni confundibles entre sí, pues difieren en sus aspectos fonético y ortográfico, siendo estos suficientes elementos diferenciadores que sirven de pauta para el público consumidor. Es por ello que, tal como ya fue mencionado en el párrafo anterior, la comparación de similitud entre las marcas debe realizarse considerando a las marcas como un todo, no como elementos divididos/aislados. Que, en lo que respecta a la conformación de las denominaciones, las marcas antecedentes se conforman de la siguiente manera: "OCHSI", mientras que la marca solicitada por mi comitente fue presentada como: "AACHI" .../... Debemos destacar que mi mandante, la firma A.D. PADMASINGH ISAAC, Trading as AACHI SPICES & FOODS se estableció en India. Aachi Masala conocida como la marca más confiable y la marca que representa la verdadera esencia de los sabores del sur de la India, Aachi Group fue fundada en el año 1995(...)" -----

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

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

Resolución N° **0245**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1707 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AACHI", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 31750/2023, SOLICITADA POR A.D. PADMASINGH ISAAC, TRADING AS AACHI SPICES & FOODS. -----

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Si bien comparten elementos en común ello no necesariamente conlleva a que sean confundibles entre sí, toda vez que el signo distintivo que se pretende registrar posea elementos que le otorguen identidad marcaria. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."* -----

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. Además en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas: -----

AACHI	(solicitada), y
OCHSI	(base de rechazo)

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

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

Que, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que: *"Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las características típicas, la impresión general y los principales elementos del signo"*. En el caso en estudio, la impresión general de las marcas es totalmente diferente, difieren en la composición de sus elementos, por ello no causarán confusión en el seno del público consumidor pues son ampliamente distintas una de la otra. ----

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

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

Resolución N°

0245

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1707 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AACHI", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 31750/2023, SOLICITADA POR A.D. PADMASINGH ISAAC, TRADING AS AACHI SPICES & FOODS. -----

estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN²(...).-----

Que, las diferencias ortográficas de las marcas son notables: AACHI - OCHSI, de estas diferencias se genera una fuerte distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil. La similitud fonética depende del número de sílabas, las vocales y la secuencia rítmica. La marca solicitada "AACHI" posee en su estructura ortográfica las vocales a-i, mientras que la marca antecedente "OCHSI" las vocales o-i. La variación de las vocales iniciales y la diferencia en el sonido de las consonantes centrales: "CH" frente a "CHS", hace que su pronunciación sea completamente distinta al oído del consumidor. -----

Nuestra legislación impide el registro de signos que sean idénticos o similares a una marca ya existente, si existe riesgo de confusión o asociación por parte del público consumidor. A este respecto, esta Dirección General considera que los signos "AACHI" y "OCHSI" presentan diferencias claras a nivel visual y fonético. Por consiguiente, no se considera que el consumidor promedio pueda confundirlos directamente ni inferir un origen empresarial común, aun cuando ambas marcas sean utilizadas para designar productos incluidos en la clase 30. -----

Que, es importante destacar que la denominación solicitada, "AACHI", es a su vez parte de la razón social de la firma solicitante, A.D. PADMASINGH ISAAC, Trading as AACHI SPICES & FOODS. En otras palabras, la marca cuyo registro se persigue se identifica con el nombre de la empresa propietaria. Por consiguiente, dado que la solicitud de registro de marca incluye el propio nombre comercial de la firma solicitante, se descarta la existencia de mala fe por parte de la misma, ya que está solicitando el registro de parte de su propia denominación comercial. -----

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

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1707 de fecha 08 de noviembre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "AACHI", clase 30, Expediente. N° 31750/2023, solicitada a nombre de A.D. PADMASINGH ISAAC, Trading as AACHI SPICES & FOODS. -----
- Art. 3º NOTIFIQUESE. -----

² Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147 y 148, <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>


Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° **0246**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1270 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEGANUX", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 35263/2023, SOLICITADA POR APISNUTRI PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI. -----

Asunción, 30 ABR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de APISNUTRI PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI en contra de la Resolución N° 1270 de fecha 13 de septiembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y:-----

RESULTA:

Que, en fecha 11 de noviembre de 2024 se presenta el representante convencional de APISNUTRI PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1270 de fecha 13 de septiembre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 06 de diciembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 17 de diciembre de 2024 el representante convencional de APISNUTRI PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 18 de diciembre de 2024. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que la solicitud de registro de la marca MEGANUX ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 35. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2016-1631741 MEGAMOX Clase 5 Registro Titular 436284 Farmedis S.a. [PY] Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional y manifiesta: "(...)a primera vista se denota la diferencia en cuanto a la conformación gramatical de las marcas en estudio, puesto que la denominación presentada por mi representada fue solicitada de la siguiente manera: "MEGANUX"; mientras que el antecedente que nos compete fue solicitado de la siguiente forma "MEGAMOX". De esta manera, a todas luces se pueden apreciar las diferencias categóricas existentes entre las marcas en pugna .../... la pronunciación de las mismas son totalmente diferentes, lo cual se constata fácilmente al pronunciarlas una seguida de la otra, por ende, el ELEMENTO FONÉTICO se constituye en otro punto diferenciador .../... la misma cuenta con sobrados elementos que la distinguen de aquella y con seguridad ambas pueden coexistir pacíficamente dentro del mercado consumidor(...)". -----

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, el resultado que arroje la visión en conjunto es el

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

Resolución N° **0246**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1270 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEGANUX", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 35263/2023, SOLICITADA POR APISNUTRI PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI. -----

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Si bien comparten elementos en común ello no necesariamente conlleva a que sean confundibles entre sí, toda vez que el signo distintivo que se pretende registrar posea elementos que le otorguen identidad marcaria. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."* -----

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. Además en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:-----

MEGANUX (solicitada), y

MEGAMOX (base de rechazo)

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

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

Que, expresa el Dr. Breuer en su libro "Tratado de marcas de fábrica y de comercio" que: *"Para apreciar la posibilidad de confusión no son determinantes los diversos detalles, sino las características típicas, la impresión general y los principales elementos del signo"*⁴. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones analizadas se comparte el inicio "MEGA" y terminan en la letra "X", difieren en la composición de los demás elementos, por ello no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra y dejan una impresión diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. -----

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señala cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...]. Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de los signos"* -----

⁴ BREUER M, Pedro C. Tratado de marcas de fábrica y de comercio. Editorial Robins. Buenos Aires. 1946.

Resolución N° **0246**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1270 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEGANUX", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 35263/2023, SOLICITADA POR APISNUTRI PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI. —————

comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN²(...)"-----

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

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que utilizan en sus denominaciones el prefijo "MEGA" en la clase 05, clase en la cual se encuentra registrada el antecedente. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: MEGA MEN, Registro N° 584991, a nombre de GNC Holdings, LLC; MEGAMYLASE, Registro N° 607287, a nombre de BIOGARAN; MEGAVIR, Registro N° 631687, a nombre de Gador S.a.; MEGACIT, Registro N° 440762, a nombre de O.h. Farma S.a.c.i; extremo que demuestra que marcas con denominaciones con la raíz "MEGA" se encuentran coexistiendo pacíficamente sin que ello afecte la libre competitividad entre los mismos. -----

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca base de rechazo "MEGAMOX" registrada para la clase 05 comprende todos los productos de la clase, la clase 5 comprende principalmente los productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinario³; mientras que la marca en trámite de registro "MEGANUX" solicita la cobertura para los servicios específicos de la clase 35: "Servicios de comercialización (por cualquier medio) de alimentos para animales; Comercialización (por cualquier medio) de artículos para animales; Comercialización (por cualquier medio) de preparados veterinarios; Comercialización al por mayor de preparaciones sanitarias, farmacéuticas y veterinarias y suministros médicos; Comercialización al por menor de preparaciones sanitarias, farmacéuticas, veterinarias y material médico".-----

De la cobertura señalada vemos que la presente solicitud se encuentra limitada a servicios de comercialización de alimentos y artículos veterinarios. -----

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


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

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>

³ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (2026) Clasificación de Niza, 13 edición, versión 2026. CLASIFICACIÓN DE NIZA - 13 edición, versión 2026
Observaciones generales

Resolución N° **0246**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1270 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEGANUX", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 35263/2023, SOLICITADA POR APISNUTRI PRODUCTOS ALIMENTICIOS EIRELI. -----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1270 de fecha 13 de septiembre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "MEGANUX", clase 35, Expediente. N° 35263/2023, solicitada a nombre de APISNUTRI PRODUCTOS ALIMENTICIOS EIRELI. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----


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

Resolución N° **0247**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1271 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEGANUX", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 35265/2023, SOLICITADA POR APISNUTRI PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI. -----

Asunción, 30 ABR 2026.

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de APISNUTRI PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI en contra de la Resolución N° 1271 de fecha 13 de septiembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 11 de noviembre de 2024 se presenta el representante convencional de APISNUTRI PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1271 de fecha 13 de septiembre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 06 de diciembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 17 de diciembre de 2024 el representante convencional de APISNUTRI PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 18 de diciembre de 2024. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que la solicitud de registro de la marca MEGANUX ha sido presentada para amparar los productos de la clase 5. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2016-1631741 MEGAMOX Clase 5 Registro Titular 436284 Farmedis S.a. [PY] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional y manifiesta: "(...)a primera vista se denota la diferencia en cuanto a la conformación gramatical de las marcas en estudio, puesto que la denominación presentada por mi representada fue solicitada de la siguiente manera: "MEGANUX"; mientras que el antecedente que nos compete fue solicitado de la siguiente forma "MEGAMOX". De esta manera, a todas luces se pueden apreciar las diferencias categóricas existentes entre las marcas en pugna .../... la pronunciación de las mismas son totalmente diferentes, lo cual se constata fácilmente al pronunciarlas una seguida de la otra, por ende, el ELEMENTO FONÉTICO se constituye en otro punto diferenciador .../... la misma cuenta con sobrados elementos que la distinguen de aquella y con seguridad ambas pueden coexistir pacíficamente dentro del mercado consumidor(...)". -----

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Si bien


Abg. Claudio Pisano Cristaldo
Director General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N° 0247

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1271 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEGANUX", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 35265/2023, SOLICITADA POR APISNUTRI PRODUCTOS ALIMENTICIOS EIRELI. -----

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

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. Además en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:-----

MEGANUX (solicitada), y

MEGAMOX (base de rechazo)

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

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

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

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

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

Resolución N°

0247

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1271 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEGANUX", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 35265/2023, SOLICITADA POR APISNUTRI PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI. —

signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN²(...)"-----

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

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que utilizan en sus denominaciones el prefijo "MEGA" en la clase 05. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: MEGA MEN, Registro N° 584991, a nombre de GNC Holdings, LLC; MEGAMYLASE, Registro N° 607287, a nombre de BIOGARAN; MEGAVIR, Registro N° 631687, a nombre de Gador S.a.; MEGACIT, Registro N° 440762, a nombre de O.h. Farma S.a.c.i; extremo que demuestra que marcas con denominaciones con la raíz "MEGA" se encuentran coexistiendo pacíficamente sin que ello afecte la libre competitividad entre los mismos. -----

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca base de rechazo "MEGAMOX" registrada para la clase 05 comprende todos los productos de la clase, la clase 5 comprende principalmente los productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinario³; mientras que la marca en trámite de registro "MEGANUX" solicita la cobertura para los productos específicos de la clase 05: "Aminoácidos para uso veterinario; Anticonceptivos para animales; Castrador químico para animales; collares antiparasitarios para animales; enzimas para uso veterinario; pañales para mascotas; grasas para uso veterinario; Lociones para uso veterinario; medicamentos para uso veterinario; preparados bacterianos para uso médico o veterinario; preparaciones de enzimas para uso veterinario; preparaciones químicas para uso veterinario; preparaciones veterinarias; preparaciones para lavar animales [insecticidas]; reactivos químicos para uso médico o veterinario; Complemento alimenticio para la alimentación animal; Complementos alimenticios para animales; Suplementos proteicos para animales; Champús insecticidas para animales; Champús medicinales para mascotas; toallas higiénicas desechables para mascotas; toallas higiénicas desechables para mascotas; Alfombrillas sanitarias desechables para cubrir colchonetas para mascotas".-----

De la cobertura señalada vemos que la presente solicitud se encuentra limitada a productos destinados a animales, al sector veterinario. -----

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



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>

³ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (2026) Clasificación de Niza, 13 edición, versión 2026. CLASIFICACIÓN DE NIZA - 13 edición, versión 2026
Observaciones generales

Resolución N° **0247**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1271 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MEGANUX", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 35265/2023, SOLICITADA POR APISNUTRI PRODUCTOS ALIMENTICIOS EIRELI. -----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1271 de fecha 13 de septiembre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "MEGANUX", clase 05, Expediente. N° 35265/2023, solicitada a nombre de APISNUTRI PRODUCTOS ALIMENTICIOS EIRELI. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----


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

Resolución N° **0248**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 250 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CM CENTRO DE MATERIALES S.A.", CLASE 19, EXPEDIENTE N° 13497/2024 A NOMBRE DE CENTRO DE MATERIALES S.A. -----

Asunción, 30 ABR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **CENTRO DE MATERIALES S.A.** en contra de la Resolución N° 250 de fecha 25 de marzo de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 02 de abril de 2025 se presenta la representante convencional de **CENTRO DE MATERIALES S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 250 de fecha 25 de marzo de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, -----

Que, en fecha 09 de junio de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto, -----

Que, en fecha 21 de julio de 2025 la representante convencional de **CENTRO DE MATERIALES S.A.** expresó agravios; en fecha 24 de julio de 2025 esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y corre traslado a la contraparte por el término de ley. -----

Que, en fecha 19 de septiembre de 2025 el representante convencional de **CORPORACIÓN MERCANTIL S.A.** contestó el traslado de los agravios. En consecuencia, en fecha 13 de octubre de 2025 esta Dirección General dictó la providencia de Autos para resolver, -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, al cotejar las marcas solicitada **CM CENTRO DE MATERIALES Y ETIQUETA** y **CM oponente**, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente (**CM**). Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción), y que con la inclusión de las palabras "**CENTRO DE MATERIALES**", no le aporta la diferencia necesaria para distinguirse de la marca registrada ya que en el conjunto notamos que preponderan las letras "**CM**". Que, entre la denominación solicitada se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir mismos productos de la clase 19 (materiales de construcción), lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente. Que, además el oponente ya cuenta con derecho adquirido sobre la marca **CM** en nuestro país con Registro n° 594.480 en la clase 19 que comprende: (todos los productos de la clase 19 (materiales de construcción), este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de **CM CENTRO DE MATERIALES S.A.**(...) " -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **CENTRO DE MATERIALES S.A.** y manifiesta: "(...)A través de la Resolución, la Directora de Asuntos Marcarios Litigiosos declaró como procedente a la acción promovida por el Oponente en contra de la Marca Solicitada con base en el registro de la marca **CM** -----

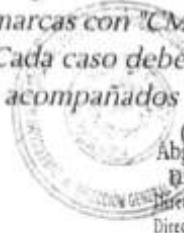


Resolución N° **0248**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 250 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CM CENTRO DE MATERIALES S.A.", CLASE 19, EXPEDIENTE N° 13497/2024 A NOMBRE DE CENTRO DE MATERIALES S.A. -----

N. 594480 en clase 19. Para demostrar que la Resolución es, no solamente errónea, sino que también es contradictoria con argumentos anteriores emitidos por la propia Directora, es importante aclarar los siguientes hechos: (i) Que, el Oponente remitió una nota de cese de uso al Recurrente, intimando al cese de uso de la marca CM CENTRO DE MATERIALES. (ii) Que, en fecha 31 de mayo del 2022, el Recurrente presentó oposición en contra de las solicitudes de registro de las marcas CM CORPORACIÓN MERCANTIL N.º 2228323 y 2228330 en clases 35 y 37, respectivamente (las "Oposiciones"). En este sentido, aclaramos que las Oposiciones fueron presentadas con base en la protección otorgada por nuestra legislación al nombre comercial. En este caso, el Recurrente viene utilizando el nombre comercial "CM CENTRO DE MATERIALES" desde hace muchos años, lo cual se hablará detalladamente más adelante. Dentro de estos procesos, el Oponente ha contestado las Oposiciones, manifestando entre otras cosas, que: "A simple vista se puede observar que, en el análisis de conjunta, ambas marcas presentan diferencias visuales, auditivas y conceptuales que las hacen perfectamente distinguibles". Entonces, el Oponente ha alegado anteriormente que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, contradiciendo totalmente sus nuevos argumentos expuestos en la presente Oposición y en la acción de cese de uso presentado contra la marca del Recurrente, la cual mencionamos en el próximo punto. Destacamos que la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos dictó las Resoluciones N.º 1190/23 y 1191/23 (las "Resoluciones"), por las cuales rechazó las Oposiciones considerando que las marcas no podrán causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor. Asimismo, las Resoluciones disponen: "Que, aunque se observa que, aunque compartan la misma partícula "CM", en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión con el público consumidor. Que, además cabe destacar que la misma partícula se encuentra coexistiendo con otras marcas entre ella podemos mencionar: CM CALE MAS, Registro N° 495.317, CM CAMILA MARIA Registro N° 54.815, CM CENTRO MARKET Registro N° 535.609, CM COIL MASTER Registro N° 506.816, entre otras". Dicho esto, no cabe dudas de que es criterio de esta Dirección que las marcas "CM", "CM CORPORACIÓN MERCANTIL" y "CM CENTRO DE MATERIALES SA" pueden coexistir pacíficamente. Estamos de acuerdo con la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos en sus manifestaciones con relación a la posible coexistencia pacífica de las marcas en cuestión. Concordamos en que los elementos en común son insuficientes para generar confusión(...)" -----

Que, el representante convencional de **CORPORACIÓN MERCANTIL S.A.** manifiesta en su escrito de contestación del traslado de los agravios: "(...)Cada procedimiento debe ser analizado en su propio marco: signos enfrentados, clases solicitadas y objeto procesal. En el presente caso, la autoridad concluyó correctamente que la solicitud "CM CENTRO DE MATERIALES S.A" resulta confundible con mi marca registrada "CM", ya que reproduce íntegramente el elemento distintivo principal, agregando solo expresiones genéricas que no eliminan el riesgo de confusión .../... El consentimiento recayó únicamente sobre la parte dispositiva, favorable a los intereses de mi mandante, que rechazó la oposición de la apelante y permitió el avance de las solicitudes de mi principal. Es principio procesal elemental que una parte no está obligada ni habilitada a apelar fundamentos aislados cuando la decisión final le resulta favorable. Por tanto, mal puede interpretarse que mi parte ha aceptado consideraciones con las que nunca coincidió, ni que ello tenga efecto vinculante en este procedimiento .../... Mi postura siempre ha sido clara y uniforme: sostener mi mejor derecho en virtud de mis marcas registradas "CM" (clases 11 y 19) y "CORPORACIÓN MERCANTIL" (clase 37), así como mis solicitudes de "CM CORPORACIÓN MERCANTIL" (clases 35 y 37). En base a esos derechos me opongo a solicitudes posteriores que reproduzcan o imiten esos signos de forma que generen confusión. La referencia que se intenta utilizar en mi contra fue una formulación aislada en un contexto procesal distinto, sin incidencia sustantiva. En cambio, la contradicción real proviene de la apelante, que al ser intimada negó riesgo de confusión con mis marcas, para luego sostener lo contrario al oponerse a mi solicitud .../... Por otra parte, la supuesta coexistencia de otras marcas con "CM", según alega la contraparte, no implica que cualquier signo con esas letras sea registrable. Cada caso debe analizarse de manera concreta: puede haber coexistencia con signos en rubros distintos o acompañados de elementos



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

Resolución N° **0248**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 250 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CM CENTRO DE MATERIALES S.A.", CLASE 19, EXPEDIENTE N° 13497/2024 A NOMBRE DE CENTRO DE MATERIALES S.A. -----

claramente diferenciadores. En cambio, aquí ambas partes actúan en el mismo rubro de construcción, lo que genera confusión directa e indirecta(...)" -----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **CM CENTRO DE MATERIALES S.A.** (solicitada en clase 19) y la marca **CM** (registrada en las clases 11 y 19); **CM CORPORACIÓN MERCANTIL** (registrada en las clases 11 y 19) y las solicitudes previas **CM CORPORACIÓN MERCANTIL** (en las clases 35 y 37). -----

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "**CM CENTRO DE MATERIALES S.A.**", clase 19, con la marca oponente "**CM**", clase 11 y 19; "**CM CORPORACIÓN MERCANTIL**", clase 11 y 19; "**CM CORPORACIÓN MERCANTIL**", solicitada en las clases 35 y 37. -----

CM CENTRO DE MATERIALES S.A. (marca solicitada)

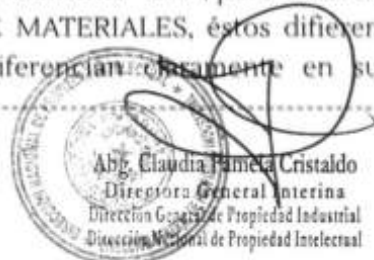
CM (marcas de la oponente)
CM CORPORACIÓN MERCANTIL

Que, si bien es cierto que entre los signos enfrentados existen similitudes entre sí, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una impresión visual muy diferente. -----

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

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "**CM CENTRO DE MATERIALES S.A.**" y de la oponente "**CM**" y "**CM CORPORACIÓN MERCANTIL**" por más que compartan letras no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejarlas. Una de las marcas de la oponente está compuesta por una sigla y la otra tiene tres elementos (una sigla y dos vocablos), mientras que la marca solicitante tiene cuatro elementos (una sigla y tres vocablos). La similitud se da en el primer elemento "**CM**", pero difieren en los demás componentes: **CORPORACIÓN MERCANTIL** - **CENTRO DE MATERIALES**, éstos difieren ampliamente en su estructura ortográfica, por lo que también se diferencian claramente en su pronunciación. -----

¹ Derecho de Marcas, Jorge Otamendi, Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot AÑO: 2003



Resolución N° **0248**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 250 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CM CENTRO DE MATERIALES S.A.", CLASE 19, EXPEDIENTE N° 13497/2024 A NOMBRE DE CENTRO DE MATERIALES S.A. -----

Los signos enfrentados: "CM CENTRO DE MATERIALES S.A." (solicitada) - "CM CORPORACIÓN MERCANTIL" (oponente) poseen elementos en los aspectos visual y fonético que las diferencian de forma clara. Las similitudes en las siglas iniciales no constituyen un factor preponderante para declararlas confundibles, ya que el cotejo de las marcas debe realizarse en conjunto, así también la protección otorgada se extiende al signo en conjunto y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe manifestar que las letras C M deben ser analizadas en conjunto con los demás componentes y que tales letras pueden hallarse contenidas en otras denominaciones marcarias -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior, como el caso de autos. -----

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

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN²(...)"-----

Que, en cuanto a la cobertura de la marca solicitada, la misma pretende el registro en la clase 19 para todos los productos; mientras que la oponente tiene el registro de sus marcas CM en las clases 11 y 19 para todos los productos de las respectivas clases; CM CORPORACIÓN MERCANTIL en las clases 11 y 19 para todos los productos de las respectivas clases; y las solicitudes previas CM CORPORACIÓN MERCANTIL en las clases 35 y 37 (para "Servicios de importación, comercialización y venta de productos de construcción, de productos para instalaciones sanitarias, de productos de calefacción, de ventilación y distribución de agua, de fontanería" y para "Servicios de construcción, reparación e instalación de azulejos, de pisos cerámicos, de instalaciones de baño, cocina y jardín; instalación y reparación de calefones, de termocalefones, de caños plásticos y accesorios, de motobombas; servicios de plomería", respectivamente). Al respecto, esta Dirección considera que, por más de que las mismas amparen productos y servicios similares, al ser la denominación de la solicitante y del oponente plenamente distinguibles, no existirá riesgo de confusión o asociación entre las mismas. -----

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de la oposición en estudio es si existe coexistencia previa. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas a nombre de otros titulares en la clase 37 (clase relacionada a la peticionada y del oponente, y en las cuales la oponente tiene solicitudes previas) que utilizan CM como parte de su denominación. Según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las

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°

0248

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 250 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CM CENTRO DE MATERIALES S.A.", CLASE 19, EXPEDIENTE N° 13497/2024 A NOMBRE DE CENTRO DE MATERIALES S.A. -----

marcas: **CM CONSMETAL Y ETIQUETA**, Registro No. 462242, a nombre de Valerio Barrios Ruiz Diaz, con fecha de expiración: 19/06/2028, clase 37, para los *Servicios de construcción, reparación e instalación, servicios de alquiler de herramientas o de materiales de construcción*; **CM & G CONSTRUCCIONES**, Registro No. 535744, a nombre de Christian Fabian Moragas Gonzalez, con fecha de expiración: 20/12/2031, clase 37, para los servicios de *Construcción*, obras civiles, piscinas, ampliaciones, fachadas, cielo raso, albañilería, instalación de aparatos de aire acondicionado, cámaras y sensores de seguridad*; extremo que demuestra la coexistencia del oponente con otras marcas registradas en la clase 37 -relacionada a la de autos- con dicha sigla -CM- a nombre de diferentes titulares, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro.-----

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

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora con un fondo de color gris y extremos laterales en tonos rojizos, las siglas CM en color rojo intenso y debajo el nombre CENTRO DE MATERIALES S.A. en una tipografía más delgada en color negro, la cual en conjunto deja una impresión diferente de la etiqueta de la oponente que se compone: una de ellas de fondo negro y las letras CM en tipografía especial en color blanco y la otra fondo color blanco, la sigla CM en las mismas letras especiales y al costado derecho CORPORACIÓN MERCANTIL en tipografía más delgada, se puede apreciar en el siguiente cotejo las diferencias visuales de las mismas: -----

marca solicitada



marcas de la oponente



**Corporación
Mercantil**

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre la solicitante "CM CENTRO DE MATERIALES S.A.", en la clase 19, y el oponente "CM" y "CM CORPORACIÓN MERCANTIL" en las clases 11 y 19; y solicitadas previamente en las clases 35 y 37. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la conclusión que los signos enfrentados son suficientemente diferentes entre sí, originales, distintos en todos los planos de comparación, por tanto, corresponde REVOCAR la Resolución recurrida. -----

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

Resolución N° **0248**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 250 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CM CENTRO DE MATERIALES S.A.", CLASE 19, EXPEDIENTE N° 13497/2024 A NOMBRE DE CENTRO DE MATERIALES S.A. -----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 250 de fecha 25 de marzo de 2025 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "CM CENTRO DE MATERIALES S.A.", clase 19, Expediente N°13497/2024, solicitada a nombre de CENTRO DE MATERIALES S.A. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



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

Resolución N° **0249**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 249 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CM CENTRO DE MATERIALES S.A.", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 13499/2024 A NOMBRE DE CENTRO DE MATERIALES S.A. -----

Asunción, 30 ABR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **CENTRO DE MATERIALES S.A.** en contra de la Resolución N° 249 de fecha 25 de marzo de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 02 de abril de 2025 se presenta la representante convencional de **CENTRO DE MATERIALES S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 249 de fecha 25 de marzo de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 09 de junio de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

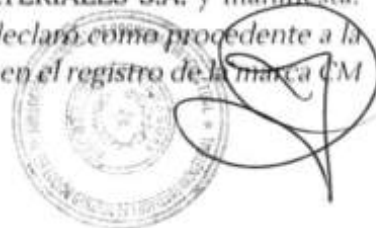
Que, en fecha 21 de julio de 2025 la representante convencional de **CENTRO DE MATERIALES S.A.** expresó agravios; en fecha 24 de julio de 2025 esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y corre traslado a la contraparte por el término de ley. -----

Que, en fecha 19 de septiembre de 2025 el representante convencional de **CORPORACIÓN MERCANTIL S.A.** contestó el traslado de los agravios. En consecuencia, en fecha 09 de octubre de 2025 esta Dirección General dictó la providencia de Autos para resolver.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, al cotejar las marcas solicitada **CM CENTRO DE MATERIALES Y ETIQUETA** y **CM** oponente, podemos notar que entre las denominaciones la marca solicitada tiene inserta la palabra principal de la marca oponente (**CM**). Si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire familiar, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción), y que con la inclusión de las palabras "**CENTRO DE MATERIALES**", no le aporta la diferencia necesaria para distinguirse de la marca registrada ya que en el conjunto notamos que preponderan las letras "**CM**". Que, entre la denominación solicitada se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual. Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar una confusión entre las mismas, además debemos tener presente que las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos servicios de la clase 37, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente. Que, además el oponente ya cuenta con derecho adquirido sobre la marca **CM** en nuestro país con Registro n° 594.480 en la clase 19 que comprende: (todos los productos de la clase 19 (materiales de construcción), este registro le otorga prioridad y protección legal, lo que refuerza su posición en la oposición contra la solicitud de **CM CENTRO DE MATERIALES S.A.**(...) " -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **CENTRO DE MATERIALES S.A.** y manifiesta: "(...)A través de la Resolución, la Directora de Asuntos Marcarios Litigiosos declaró como procedente a la acción promovida por el Oponente en contra de la Marca Solicitada con base en el registro de la marca **CM**



Resolución N° **0249**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 249 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CM CENTRO DE MATERIALES S.A.", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 13499/2024 A NOMBRE DE CENTRO DE MATERIALES S.A. -----

N. 588696 en clase 37. Para demostrar que la Resolución es, no solamente errónea, sino que también es contradictoria con argumentos anteriores emitidos por la propia Directora, es importante aclarar los siguientes hechos: (i) Que, el Oponente remitió una nota de cese de uso al Recurrente, intimando al cese de uso de la marca CM CENTRO DE MATERIALES. (ii) Que, en fecha 31 de mayo del 2022, el Recurrente presentó oposición en contra de las solicitudes de registro de las marcas CM CORPORACIÓN MERCANTIL N.º 2228323 y 2228330 en clases 35 y 37, respectivamente (las "Oposiciones"). En este sentido, aclaramos que las Oposiciones fueron presentadas con base en la protección otorgada por nuestra legislación al nombre comercial. En este caso, el Recurrente viene utilizando el nombre comercial "CM CENTRO DE MATERIALES" desde hace muchos años, lo cual se hablará detalladamente más adelante. Dentro de estos procesos, el Oponente ha contestado las Oposiciones, manifestando entre otras cosas, que: "A simple vista se puede observar que, en el análisis de conjunta, ambas marcas presentan diferencias visuales, auditivas y conceptuales que las hacen perfectamente distinguibles". Entonces, el Oponente ha alegado anteriormente que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, contradiciendo totalmente sus nuevos argumentos expuestos en la presente Oposición y en la acción de cese de uso presentado contra la marca del Recurrente, la cual mencionamos en el próximo punto. Destacamos que la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos dictó las Resoluciones N.º 1190/23 y 1191/23 (las "Resoluciones"), por las cuales rechazó las Oposiciones considerando que las marcas no podrán causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor. Asimismo, las Resoluciones disponen: "Que, aunque se observa que, aunque compartan la misma partícula "CM", en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión con el público consumidor. Que, además cabe destacar que la misma partícula se encuentra coexistiendo con otras marcas entre ella podemos mencionar: CM CALE MAS, Registro N° 495.317, CM CAMILA MARIA Registro N° 54.815, CM CENTRO MARKET Registro N° 535.609, CM COIL MASTER Registro N° 506.816, entre otras". Dicho esto, no cabe dudas de que es criterio de esta Dirección que las marcas "CM", "CM CORPORACIÓN MERCANTIL" y "CM CENTRO DE MATERIALES SA" pueden coexistir pacíficamente. Estamos de acuerdo con la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos en sus manifestaciones con relación a la posible coexistencia pacífica de las marcas en cuestión. Concordamos en que los elementos en común son insuficientes para generar confusión(...)" -----

Que, el representante convencional de **CORPORACIÓN MERCANTIL S.A.** manifiesta en su escrito de contestación del traslado de los agravios: "(...)Cada procedimiento debe ser analizado en su propio marco: signos enfrentados, clases solicitadas y objeto procesal. En el presente caso, la autoridad concluyó correctamente que la solicitud "CM CENTRO DE MATERIALES S.A" resulta confundible con mi marca registrada "CM", ya que reproduce íntegramente el elemento distintivo principal, agregando solo expresiones genéricas que no eliminan el riesgo de confusión .../... El consentimiento recayó únicamente sobre la parte dispositiva, favorable a los intereses de mi mandante, que rechazó la oposición de la apelante y permitió el avance de las solicitudes de mi principal. Es principio procesal elemental que una parte no está obligada ni habilitada a apelar fundamentos aislados cuando la decisión final le resulta favorable. Por tanto, mal puede interpretarse que mi parte ha aceptado consideraciones con las que nunca coincidió, ni que ello tenga efecto vinculante en este procedimiento .../... Mi postura siempre ha sido clara y uniforme: sostener mi mejor derecho en virtud de mis marcas registradas "CM" (clases 11 y 19) y "CORPORACIÓN MERCANTIL" (clase 37), así como mis solicitudes de "CM CORPORACIÓN MERCANTIL" (clases 35 y 37). En base a esos derechos me opongo a solicitudes posteriores que reproduzcan o imiten esos signos de forma que generen confusión. La referencia que se intenta utilizar en mi contra fue una formulación aislada en un contexto procesal distinto, sin incidencia sustantiva. En cambio, la contradicción real proviene de la apelante, que al ser intimada negó riesgo de confusión con mis marcas, para luego sostener lo contrario al oponerse a mi solicitud .../... Por otra parte, la supuesta coexistencia de otras marcas con "CM", según alega la contraparte, no implica que cualquier signo con esas letras sea registrable. Cada caso debe analizarse de manera concreta: puede haber coexistencia con signos en rubros distintos o acompañados de elementos



Resolución N°

0249

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 249 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CM CENTRO DE MATERIALES S.A.", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 13499/2024 A NOMBRE DE CENTRO DE MATERIALES S.A. -----

claramente diferenciadores. En cambio, aquí ambas partes actúan en el mismo rubro de construcción, lo que genera confusión directa e indirecta(...)" -----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **CM CENTRO DE MATERIALES S.A.** (solicitada en clase 37) y la marca **CM** (registrada en las clases 11, 19, 35 y 37); **CM CORPORACIÓN MERCANTIL** (registrada en las clases 11 y 19) y las solicitudes previas **CM CORPORACIÓN MERCANTIL** (en las clases 35 y 37). -----

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "**CM CENTRO DE MATERIALES S.A.**", clase 37, con la marca oponente "**CM**", clases 11, 19, 35 y 37; "**CM CORPORACIÓN MERCANTIL**", clase 11 y 19; "**CM CORPORACIÓN MERCANTIL**", solicitada en las clases 35 y 37. -----

CM CENTRO DE MATERIALES S.A. (marca solicitada)

CM (marcas de la oponente)
CM CORPORACIÓN MERCANTIL

Que, si bien es cierto que entre los signos enfrentados existen similitudes entre sí, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una impresión visual muy diferente. -----

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

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "**CM CENTRO DE MATERIALES S.A.**" y de la oponente "**CM**" y "**CM CORPORACIÓN MERCANTIL**" por más que compartan letras no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejarlas. Una de las marcas de la oponente está compuesta por una sigla y la otra tiene tres elementos (una sigla y dos vocablos), mientras que la marca solicitante tiene cuatro elementos (una sigla y tres vocablos). La similitud se da en el primer elemento "**CM**", pero difieren en los demás componentes: **CORPORACIÓN MERCANTIL** - **CENTRO DE MATERIALES**, éstos difieren ampliamente en su estructura ortográfica, por lo que también se diferencian claramente en su pronunciación. -----

¹ Derecho de Marcas, Jorge Otamendi, Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot AÑO: 2003

Resolución N° **0249**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 249 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CM CENTRO DE MATERIALES S.A.", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 13499/2024 A NOMBRE DE CENTRO DE MATERIALES S.A. -----

Los signos enfrentados: "CM CENTRO DE MATERIALES S.A." (solicitada) - "CM CORPORACIÓN MERCANTIL" (oponente) poseen elementos en los aspectos visual y fonético que las diferencian de forma clara. Las similitudes en las siglas iniciales no constituyen un factor preponderante para declararlas confundibles, ya que el cotejo de las marcas debe realizarse en conjunto, así también la protección otorgada se extiende al signo en conjunto y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe manifestar que las letras C M deben ser analizadas en conjunto con los demás componentes y que tales letras pueden hallarse contenidas en otras denominaciones marcarias -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior, como el caso de autos. -----

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

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN²(...)"-----

Que, en cuanto a la cobertura de la marca solicitada, la misma pretende el registro en la clase 37 para "Servicios de construcción y demolición de edificios, carreteras, puentes; servicios de instalación y reparación; trabajos de fontanería, instalación de sistemas de calefacción y trabajos de techado; alquiler de herramientas, máquinas y equipos de construcción, servicios de reparación y restauración relacionados a la electricidad, hardware, muebles, instrumentos, herramientas, edificios y obras de arte; servicios de mantenimiento y conservación de materiales; trabajos de pintura para interiores y exteriores"; mientras que la oponente tiene el registro de sus marcas CM en las clases 11 y 19 para todos los productos de las respectivas clases; CM en las clases 35 y 37 (para: "Servicios de importación, comercialización y venta de productos de construcción, de productos para instalaciones sanitarias, de productos de calefacción, de ventilación y distribución de agua, de fontanería" y "Servicios de construcción, reparación e instalación de azulejos, de pisos cerámicos, de instalaciones de baño, cocina y jardín; instalación y reparación de calefones, de termocalefones, de caños plásticos y accesorios, de motobombas; servicios de plomería", respectivamente); CM CORPORACIÓN MERCANTIL en las clases 11 y 19 para todos los productos de las respectivas clases; y las solicitudes previas CM CORPORACIÓN MERCANTIL en las clases 35 y 37 (para "Servicios de importación, comercialización y venta de productos de construcción, de productos para instalaciones sanitarias, de productos de calefacción, de ventilación y distribución de agua, de fontanería" y para "Servicios de construcción, reparación e instalación de azulejos, de pisos cerámicos, de instalaciones de baño, cocina y jardín; instalación y reparación de calefones, de termocalefones, de caños plásticos y accesorios, de motobombas; servicios de plomería", respectivamente). Al respecto, esta Dirección

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°

0249

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 249 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CM CENTRO DE MATERIALES S.A.", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 13499/2024 A NOMBRE DE CENTRO DE MATERIALES S.A. -----

considera que, por más de que las mismas amparen productos y servicios similares, al ser la denominación de la solicitante y del oponente plenamente distinguibles, no existirá riesgo de confusión o asociación entre las mismas. -----

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de la oposición en estudio es si existe coexistencia previa. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas a nombre de otros titulares **en la clase 37** (misma clase de la presente solicitud) que utilizan CM como parte de su denominación. Según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **CM CONSMETAL Y ETIQUETA**, Registro No. 462242, a nombre de Valerio Barrios Ruiz Díaz, con fecha de expiración: 19/06/2028, clase 37, para los *Servicios de construcción, reparación e instalación, servicios de alquiler de herramientas o de materiales de construcción*; **CM & G CONSTRUCCIONES**, Registro No. 535744, a nombre de Christian Fabian Moragas Gonzalez, con fecha de expiración: 20/12/2031, clase 37, para los servicios de *Construcción*, obras civiles, piscinas, ampliaciones, fachadas, cielo raso, albañilería, instalación de aparatos de aire acondicionado, cámaras y sensores de seguridad*; extremo que demuestra la coexistencia del oponente con otras marcas registradas en la clase 37 con dicha sigla -CM- a nombre de diferentes titulares, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro.-----

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

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora con un fondo de color gris y extremos laterales en tonos rojizos, las siglas CM en color rojo intenso y debajo el nombre CENTRO DE MATERIALES S.A. en una tipografía más delgada en color negro, la cual en conjunto deja una impresión diferente de la etiqueta de la oponente que se compone: una de ellas de fondo negro y las letras CM en tipografía especial en color blanco y la otra fondo color blanco, la sigla CM en las mismas letras especiales y al costado derecho CORPORACIÓN MERCANTIL en tipografía más delgada, se puede apreciar en el siguiente cotejo las diferencias visuales de las mismas: -----

marca solicitada



marcas de la oponente



**Corporación
Mercantil**



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

Resolución N° **0249**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 249 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CM CENTRO DE MATERIALES S.A.", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 13499/2024 A NOMBRE DE CENTRO DE MATERIALES S.A. -----

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre la solicitante "CM CENTRO DE MATERIALES S.A.", en la clase 37, y el oponente "CM" y "CM CORPORACIÓN MERCANTIL" en las clases 11, 19, 35 y 37; y solicitadas previamente en las clases 35 y 37. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la conclusión que los signos enfrentados son suficientemente diferentes entre sí, originales, distintos en todos los planos de comparación, por tanto, corresponde REVOCAR la Resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 249 de fecha 25 de marzo de 2025 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "CM CENTRO DE MATERIALES S.A.", clase 37, Expediente N°13499/2024, solicitada a nombre de CENTRO DE MATERIALES S.A. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----


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

Resolución N° **0250**

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 144763 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ENCARNAYORK Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 68615/2025 SOLICITADA POR ALEJANDRO JAVIER RIOS. -----

Asunción, 30 ABR 2026

VISTA: La solicitud de registro de marca "ENCARNAYORK Y ETIQUETA", Acta N° 68615/2025, clase 35, solicitada por ANTONIO ALEJANDRO JAVIER RIOS, y: -----

RESULTA:

Que, en fecha 07 de agosto de 2025 se presenta ALEJANDRO JAVIER RIOS y solicita el registro de la marca "ENCARNAYORK Y ETIQUETA", para amparar servicios de la clase 35. -----

Que, en fecha 23 de marzo de 2026 ha sido emitido el Dictamen N° 144763 por la Dirección de Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca. -----

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca "ENCARNAYORK Y ETIQUETA", Acta N° 68615/2025, clase 35, solicitada por ALEJANDRO JAVIER RIOS, con Dictamen de la Dirección de Marcas N° 144763 de fecha 23 de marzo de 2026, favorable a la emisión de la respectiva Resolución de Concesión. -----

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo se debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, sino que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

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

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

Que, en ese sentido, esta Dirección General disiente con el criterio adoptado por la Dirección de Marcas al realizar el cotejo marcario de la solicitud de registro, puesto que consideramos que la misma incurre en las prohibición estipulada en el inciso g) del Artículo 2 de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: *"g) los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los*

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

Resolución N° **0250**

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 144763 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ENCARNAYORK Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 68615/2025 SOLICITADA POR ALEJANDRO JAVIER RIOS. -----

productos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo". -----

Que, la denominación de la marca solicitada se halla compuesta de la unión de dos términos "ENCARNACIÓN" y "YORK" (alusivo a la ciudad estadounidense NUEVA YORK). En este punto es importante mencionar que **esta denominación "ENCARNAYORK" es un apodo popular de la ciudad de Encarnación, Paraguay; este conjunto es una expresión coloquial, típica del habla cotidiana e informal para indicar la mencionada ciudad. El mote se extendió coincidentemente con el ascenso de la ciudad como punto turístico, tras la inauguración de varias playas muy concurridas en el año 2011. El uso de Encarnayork aparece en infinidad de alusiones en las redes sociales, principalmente entre los más jóvenes**². -----

Que, respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "(...)las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto(...)" El mismo autor expresa igualmente: "(...)Existe otra forma en la que un signo puede pasar al uso general sin que pase a ser indicativo de un producto o de sus características.../... Se trata de un signo, que sin ser designativo o indicativo, está en el dominio público. Será irregistrable por carecer de capacidad distintiva .../...También puede darse con las frases publicitarias, cuando muchos y variados comerciantes usan las mismas frases. El otorgar una marca a estos signos sería sacar algo que está en el dominio público, algo que pertenece a todos (...)". -----

Que, una marca debe servir como un signo distintivo que permita a los consumidores identificar de manera eficiente un producto o servicio frente a otros en el mercado. Por consiguiente, resulta fundamental cuestionarnos: **¿cuál sería la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su registro?**, la marca se halla compuesta por el único elemento "ENCARNAYORK" sobre el cual vuelca toda la capacidad distintiva de su marca, elemento extendido en el habla cotidiana de nuestro país, es decir, no se observan elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores comerciales. En consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no cumple con uno de los requisitos fundamentales para su registro como marca. -----

Que, la solicitud de registro analizada no puede ser objeto de apropiación. Esto se debe a que el término solicitado constituye el apodo coloquial y popularmente utilizado para referirse a la ciudad turística de Encarnación. -----

Que, esta Dirección considera que la denominación "ENCARNAYORK" no ofrece ningún elemento distintivo para los servicios ofrecidos, careciendo de las características básicas necesarias para convertirse en marca. -----

Que, en conclusión, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones del Art. 2. En base a lo mencionado, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la solicitud pueda prosperar en registro, pues, como mencionamos anteriormente se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del art. 2° inc. g) de la Ley N° 1294/98 de Marcas. Por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el menor análisis. -----

² Paraguayología. Publicación acerca del término Encarnayork (2023), disponible en: <https://paraguayologia.com/diccionario-paraguayo-terminos-de-propiedad-intelectual>



Resolución N° **0250**

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 144763 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ENCARNAYORK Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 68615/2025 SOLICITADA POR ALEJANDRO JAVIER RIOS. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección considera que no es viable su registro en esas condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen N° 144763 de fecha 23 de marzo de 2026 emitido por la Dirección de Marcas y disponer el rechazo de la solicitud.-----

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

- Art. 1º REVOCAR el Dictamen de Marcas N° 144763 de fecha 23 de marzo de 2026 dictada por la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca "ENCARNAYORK Y ETIQUETA", clase 35, Acta N° 68615/2025, solicitada a nombre de ALEJANDRO JAVIER RIOS JUNIOR.-----
- Art. 2º RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "ENCARNAYORK Y ETIQUETA", clase 35, Acta N° 68615/2025, solicitada a nombre de ALEJANDRO JAVIER RIOS JUNIOR.-----
- Art. 3º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "ENCARNAYORK Y ETIQUETA", clase 35, Acta N° 68615/2025, solicitada a nombre de ALEJANDRO JAVIER RIOS JUNIOR-----
- Art. 4º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----


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

Resolución N° **0251**

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 144764 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ENCARNAYORK Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 68616/2025 SOLICITADA POR ALEJANDRO JAVIER RIOS. -----

Asunción, 30 ABR 2026

VISTA: La solicitud de registro de marca "ENCARNAYORK Y ETIQUETA", Acta N° 68616/2025, clase 41, solicitada por ANTONIO ALEJANDRO JAVIER RIOS, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 07 de agosto de 2025 se presenta ALEJANDRO JAVIER RIOS y solicita el registro de la marca "ENCARNAYORK Y ETIQUETA", para amparar servicios de la clase 41, -----

Que, en fecha 23 de marzo de 2026 ha sido emitido el Dictamen N° 144764 por la Dirección de Marcas, favorable a la concesión de la referida solicitud de marca, -----

CONSIDERANDO:

Que, fue remitido a esta dependencia administrativa el expediente de solicitud de registro de la marca "ENCARNAYORK Y ETIQUETA", Acta N° 68616/2025, clase 41, solicitada por ALEJANDRO JAVIER RIOS, con Dictamen de la Dirección de Marcas N° 144764 de fecha 23 de marzo de 2026, favorable a la emisión de la respectiva Resolución de Concesión,-----

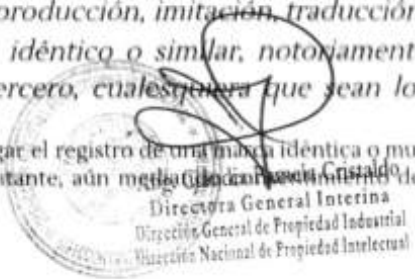
Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley¹ a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo se debe considerar la ausencia de antecedentes o de oposiciones, sino que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley regulatoria, velando siempre por el interés general. -----

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

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

Que, en ese sentido, esta Dirección General disiente con el criterio adoptado por la Dirección de Marcas al realizar el cotejo marcario de la solicitud de registro, puesto que consideramos que la misma incurre en las prohibición estipulada en el inciso g) del Artículo 2 de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "*g) los signos que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo, idéntico o similar, notoriamente conocido en el sector pertinente del público, que pertenece a un tercero, cualesquiera que sean los*

¹ Artículo 6°.- La Dirección de la Propiedad Industrial en interés del público, podrá denegar el registro de una marca idéntica o muy semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificación al solicitante, aún cuando el mismo no sea titular de la marca registrada.



Resolución N° **0251**

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 144764 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ENCARNAYORK Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 68616/2025 SOLICITADA POR ALEJANDRO JAVIER RIOS. -----

productos o servicios a los que se apliquen el signo, cuando su uso y registro fuesen susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva, cualquiera sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo". -----

Que, la denominación de la marca solicitada se halla compuesta de la unión de dos términos "ENCARNACIÓN" y "YORK" (alusivo a la ciudad estadounidense NUEVA YORK). En este punto es importante mencionar que **esta denominación "ENCARNAYORK" es un apodo popular de la ciudad de Encarnación, Paraguay; este conjunto es una expresión coloquial, típica del habla cotidiana e informal para indicar la mencionada ciudad. El mote se extendió coincidentemente con el ascenso de la ciudad como punto turístico, tras la inauguración de varias playas muy concurridas en el año 2011. El uso de Encarnayork aparece en infinidad de alusiones en las redes sociales, principalmente entre los más jóvenes**⁴. -----

Que, respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "(...)las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto(...)" El mismo autor expresa igualmente: "(...)Existe otra forma en la que un signo puede pasar al uso general sin que pase a ser indicativo de un producto o de sus características..../... Se trata de un signo, que sin ser designativo o indicativo, está en el dominio público. Será irregistrable por carecer de capacidad distintiva .../...También puede darse con las frases publicitarias, cuando muchos y variados comerciantes usan las mismas frases. El otorgar una marca a estos signos sería sacar algo que está en el dominio público, algo que pertenece a todos (...)". -----

Que, una marca debe servir como un signo distintivo que permita a los consumidores identificar de manera eficiente un producto o servicio frente a otros en el mercado. Por consiguiente, resulta fundamental cuestionarnos: **¿cuál sería la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su registro?**, la marca se halla compuesta por el único elemento "ENCARNAYORK" sobre el cual vuelca toda la capacidad distintiva de su marca, elemento extendido en el habla cotidiana de nuestro país, es decir, no se observan elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores comerciales. En consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no cumple con uno de los requisitos fundamentales para su registro como marca. -----

Que, la solicitud de registro analizada no puede ser objeto de apropiación. Esto se debe a que el término solicitado constituye el apodo coloquial y popularmente utilizado para referirse a la ciudad turística de Encarnación. -----

Que, esta Dirección considera que la denominación "ENCARNAYORK" no ofrece ningún elemento distintivo para los servicios ofrecidos, careciendo de las características básicas necesarias para convertirse en marca. -----

Que, en conclusión, efectivamente se encuentra comprendida dentro de una de las prohibiciones del Art. 2. En base a lo mencionado, y de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la solicitud pueda prosperar en registro, pues, como mencionamos anteriormente se halla inserta dentro de las prohibiciones establecidas dentro del art. 2° inc. g) de la Ley N° 1294/98 de Marcas. Por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el menor análisis. -----

⁴ Paraguayología. Publicación acerca del término Encarnayork (2023), disponible en: <https://paraguayologia.com/diccionario-paraguay/encarnayork/>

Resolución N°

0251

POR LA CUAL SE REVOCA EL DICTAMEN DE MARCAS N° 144764 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2026 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ENCARNAYORK Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 68616/2025 SOLICITADA POR ALEJANDRO JAVIER RIOS. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud, ésta Dirección considera que no es viable su registro en esas condiciones por lo que corresponde revocar el Dictamen N° 144764 de fecha 23 de marzo de 2026 emitido por la Dirección de Marcas y disponer el rechazo de la solicitud.-----

POR TANTO,

LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

- Art. 1º REVOCAR el Dictamen de Marcas N° 144764 de fecha 23 de marzo de 2026 dictada por la Dirección de Marcas de la solicitud de registro de la marca "ENCARNAYORK Y ETIQUETA", clase 41, Acta N° 68616/2025, solicitada a nombre de ALEJANDRO JAVIER RIOS JUNIOR.-----
- Art. 2º RECHAZAR la solicitud de registro de la marca "ENCARNAYORK Y ETIQUETA", clase 41, Acta N° 68616/2025, solicitada a nombre de ALEJANDRO JAVIER RIOS JUNIOR.-----
- Art. 3º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "ENCARNAYORK Y ETIQUETA", clase 41, Acta N° 68616/2025, solicitada a nombre de ALEJANDRO JAVIER RIOS JUNIOR-----
- Art. 4º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----


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

Resolución N°

0252

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1606 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JUGUITO", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 02254/2020, SOLICITADO POR GLORIA S.A.-----

Asunción, 30 ABR 2022

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional GLORIA S.A., contra la Resolución N° 1606 de fecha 17 de noviembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 22 de junio de 2022, se presenta el representante convencional de GLORIA S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1606 de fecha 17 de noviembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 16 de agosto de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 14 de septiembre de 2022, el representante convencional de GLORIA S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de octubre de 2022. -----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Que, al respecto mi representada solicitó el registro de la marca "JUGUITO" para cubrir productos de la clase 29, realizando una búsqueda de antecedentes previa para no incurrir en ninguna de las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, ni quebrantar ninguna disposición vigente sobre la materia. Que, mi mandante a fin de evitar incurrir en las prohibiciones de la Ley de Marcas presentó su solicitud dentro de la clase 29, pero amparando "exclusivamente jugos", justamente por cuidar y atender la directa relación que tiene dicha cobertura con respecto a la denominación pretendida, actuando conforme a lo que legalmente es requerido y aceptado ante esos casos, razón por la cual no debe ser considerada ni genérica ni descriptiva. En consideración a lo expuesto en el párrafo precedente, expongo a continuación marcas que fueron concedidas por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial en diversas clases, cuya denominación está compuesta por el mismo término común "JUGUITO", sin que la hayan considerado genérica o descriptiva con relación a los productos y servicios que las mismas protegen .../... Además, cabe resaltar el hecho de que la Administración actual ha concedido a favor de mi mandante los Registros Nos. 506.084, 506.085, 506.086 y 506.087, para la marca "JUGUITO PIL" y etiqueta, en la clase 29, sin que dichas solicitudes hayan sido consideradas como genéricas o descriptivas (...)"-----


Dra. Claudia Kamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1606 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JUGUITO", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 02254/2020, SOLICITADO POR GLORIA S.A.-----

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

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

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

En primer lugar, vemos que la solicitud presentada "JUGUITO" busca la protección de productos comprendidos en la clase 29, con la siguiente descripción: "...Jugos, comprendidos en la clase 29 (VEINTE Y NUEVE)...". Al respecto, cabe señalar que el término "JUGUITO" constituye una forma diminutiva del vocablo "jugo", el cual es directamente descriptivo de la naturaleza de los productos que se pretende amparar. El uso del diminutivo no altera sustancialmente el significado del término base "jugo", sino que, por el contrario, mantiene una referencia inmediata y directa al producto, siendo además una forma de uso frecuente en el lenguaje cotidiano y comercial para referirse a este tipo de productos.-----

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

Que, la denominación solicitada no será percibida por el consumidor medio como un signo distintivo capaz de identificar un origen empresarial concreto, más bien, será interpretada como una expresión de carácter común que alude de forma directa o altamente evocativa a la naturaleza de los productos ofrecidos. Además, permitir su registro implicaría conceder un derecho de exclusiva sobre una expresión

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 119. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1606 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JUGUITO", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 02254/2020, SOLICITADO POR GLORIA S.A.-----

que debe permanecer disponible para que otros titulares que operan en el mismo sector comercial puedan describir o referirse a productos de la misma categoría. En consecuencia, el signo "JUGUITO" carece del grado mínimo de distintividad necesario para su registro, ya que no resulta apto para cumplir la función esencial de una marca, que es individualizar el origen empresarial de los productos que distingue. Por lo tanto, incurre en una causal de irregistrabilidad debido a su carácter descriptivo y de uso común.-----

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

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

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1606 de fecha 17 de noviembre de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "JUGUITO", Clase 29, Expediente N° 02254/2020, solicitada a nombre de GLORIA S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----


Abg. Gladys Estrella Bareiro de Módica
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.

Resolución N° **0253**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1609 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JUGUITO Y ETIQUETA", Clase 32, EXPEDIENTE N° 02258/2020, SOLICITADO POR GLORIA S.A.-----

Asunción, 30 ABR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional **GLORIA S.A.**, contra la Resolución N° 1609 de fecha 17 de Noviembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 22 de junio de 2022, se presenta el representante convencional de **GLORIA S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1609 de fecha 17 de Noviembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 16 de agosto de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 14 de septiembre de 2022, el representante convencional de **GLORIA S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de octubre de 2022. -----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) *Que, al respecto mi representada solicitó el registro de la marca "JUGUITO Y ETIQUETA" para cubrir productos de la Clase 32, realizando una búsqueda de antecedentes previa para no incurrir en ninguna de las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, ni quebrantar ninguna disposición vigente sobre la materia. Que, mi mandante a fin de evitar incurrir en las prohibiciones de la Ley de Marcas presentó su solicitud dentro de la Clase 32, pero amparando "exclusivamente jugos", justamente por cuidar y atender la directa relación que tiene dicha cobertura con respecto a la denominación pretendida, actuando conforme a lo que legalmente es requerido y aceptado ante esos casos, razón por la cual no debe ser considerada ni genérica ni descriptiva. En consideración a lo expuesto en el párrafo precedente, expongo a continuación marcas que fueron concedidas por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial en diversas clases, cuya denominación está compuesta por el mismo término común "JUGUITO", sin que la hayan considerado genérica o descriptiva con relación a los productos y servicios que las mismas protegen .../... Además, cabe resaltar el hecho de que la Administración actual ha concedido a favor de mi mandante los Registros Nos. 506.084, 506.085, 506.086 y 506.087, para la marca "JUGUITO PIL" y etiqueta, en la Clase 29, sin que dichas solicitudes hayan sido consideradas como genéricas o descriptivas (...)"-----*



POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1609 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JUGUITO Y ETIQUETA", Clase 32, EXPEDIENTE N° 02258/2020, SOLICITADO POR GLORIA S.A.-----

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

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

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

En primer lugar, vemos que la solicitud presentada "JUGUITO Y ETIQUETA" busca la protección de productos comprendidos en la Clase 32, con la siguiente descripción: "...Jugos, comprendidos en la clase 32...". Al respecto, cabe señalar que el término "JUGUITO Y ETIQUETA" constituye una forma diminutiva del vocablo "jugo", el cual es directamente descriptivo de la naturaleza de los productos que se pretende amparar. El uso del diminutivo no altera sustancialmente el significado del término base "jugo", sino que, por el contrario, mantiene una referencia inmediata y directa al producto, siendo además una forma de uso frecuente en el lenguaje cotidiano y comercial para referirse a este tipo de productos.-----

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

Que, la denominación solicitada no será percibida por el consumidor medio como un signo distintivo capaz de identificar un origen empresarial concreto, más bien, será interpretada como una expresión de carácter común que alude de forma directa o altamente evocativa a la naturaleza de los productos ofrecidos. Además, permitir su registro implicaría conceder un derecho de exclusiva sobre una expresión

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 119. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>



POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1609 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JUGUITO Y ETIQUETA", Clase 32, EXPEDIENTE N° 02258/2020, SOLICITADO POR GLORIA S.A.,-----

que debe permanecer disponible para que otros titulares que operan en el mismo sector comercial puedan describir o referirse a productos de la misma categoría. En consecuencia, el signo "JUGUITO Y ETIQUETA" carece del grado mínimo de distintividad necesario para su registro, ya que no resulta apto para cumplir la función esencial de una marca, que es individualizar el origen empresarial de los productos que distingue. Por lo tanto, incurre en una causal de irregistrabilidad debido a su carácter descriptivo y de uso común.-----

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

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

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1609 de fecha 17 de Noviembre de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "JUGUITO Y ETIQUETA", Clase 32, Expediente N° 02258/2020, solicitada a nombre de GLORIA S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----



² Bareiro de Módica, G.E. y Módica, C.A (2020). Oposición a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales. (2ª Ed. p. 48). Editorial La Ley.

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1605 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JUGUITO", Clase 32, EXPEDIENTE N° 02255/2020, SOLICITADO POR GLORIA S.A.-----

Asunción, 30 ABR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional **GLORIA S.A.**, contra la Resolución N° 1605 de fecha 17 de Noviembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 02 de junio de 2022, se presenta el representante convencional de **GLORIA S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1605 de fecha 17 de Noviembre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, en fecha 10 de abril de 2025, el representante convencional de **GLORIA S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 13 de abril de 2022. -----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Que, al respecto mi representada solicitó el registro de la marca "JUGUITO" para cubrir productos de la Clase 32, realizando una búsqueda de antecedentes previa para no incurrir en ninguna de las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, ni quebrantar ninguna disposición vigente sobre la materia. Que, mi mandante a fin de evitar incurrir en las prohibiciones de la Ley de Marcas presentó su solicitud dentro de la Clase 32, pero amparando "exclusivamente jugos", justamente por cuidar y atender la directa relación que tiene dicha cobertura con respecto a la denominación pretendida, actuando conforme a lo que legalmente es requerido y aceptado ante esos casos, razón por la cual no debe ser considerada ni genérica ni descriptiva. En consideración a lo expuesto en el párrafo precedente, expongo a continuación marcas que fueron concedidas por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial en diversas clases, cuya denominación está compuesta por el mismo término común "JUGUITO", sin que la hayan considerado genérica o descriptiva con relación a los productos y servicios que las mismas protegen .../... Además, cabe resaltar el hecho de que la Administración actual ha concedido a favor de mi mandante los Registros Nos. 506.084, 506.085, 506.086 y 506.087, para la marca "JUGUITO PIL" y etiqueta, en la Clase 29, sin que dichas solicitudes hayan sido consideradas como genéricas o descriptivas (...)"-----



Resolución N° 0254

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1605 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JUGUITO", Clase 32, EXPEDIENTE N° 02255/2020, SOLICITADO POR GLORIA S.A.-----

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

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

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

En primer lugar, vemos que la solicitud presentada "JUGUITO" busca la protección de productos comprendidos en la Clase 32, con la siguiente descripción: "...Jugos, comprendidos en la clase 32...". Al respecto, cabe señalar que el término "JUGUITO" constituye una forma diminutiva del vocablo "jugo", el cual es directamente descriptivo de la naturaleza de los productos que se pretende amparar. El uso del diminutivo no altera sustancialmente el significado del término base "jugo", sino que, por el contrario, mantiene una referencia inmediata y directa al producto, siendo además una forma de uso frecuente en el lenguaje cotidiano y comercial para referirse a este tipo de productos.-----

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

Que, la denominación solicitada no será percibida por el consumidor medio como un signo distintivo capaz de identificar un origen empresarial concreto, más bien, será interpretada como una expresión de carácter común que alude de forma directa o altamente evocativa a la naturaleza de los productos ofrecidos. Además, permitir su registro implicaría conceder un derecho de exclusiva sobre una expresión

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 119. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1605 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JUGUITO", Clase 32, EXPEDIENTE N° 02255/2020, SOLICITADO POR GLORIA S.A.-----

que debe permanecer disponible para que otros titulares que operan en el mismo sector comercial puedan describir o referirse a productos de la misma categoría. En consecuencia, el signo "JUGUITO" carece del grado mínimo de distintividad necesario para su registro, ya que no resulta apto para cumplir la función esencial de una marca, que es individualizar el origen empresarial de los productos que distingue. Por lo tanto, incurre en una causal de irregistrabilidad debido a su carácter descriptivo y de uso común.-----

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

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

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1605 de fecha 17 de Noviembre de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "JUGUITO", Clase 32, Expediente N° 02255/2020, solicitada a nombre de GLORIA S.A. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----

Abg. 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.

Resolución N° **0255**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 3141 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ORIENTICA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 52444/2024, A NOMBRE DE ORIENTICA PERFUMES INDUSTRY FZE. -----

Asunción, 30 ABR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ORIENTICA PERFUMES INDUSTRY FZE** en contra de la Resolución N° 3141 de fecha 22 de octubre de 2025 dictada por la Dirección de Marcas, y: -----

RESULTA:

Que, en fecha 07 de noviembre de 2025 se presenta el representante convencional de **ORIENTICA PERFUMES INDUSTRY FZE** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 3141 de fecha 22 de octubre de 2025 dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, en fecha 01 de diciembre de 2025, el representante convencional de **ORIENTICA PERFUMES INDUSTRY FZE** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de diciembre de 2025.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 3141 de fecha 22 de octubre de 2025 considera: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2021-2122854, Denominación O ORIENTICA, Clase 3, Registro 543632, Titular Rich & Ruitz Perfumes Industry L.L.C [AE]. Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Que tal resolución no debe considerarse válida, ya que entre la solicitud de mi comitente y el antecedente en cuestión existe una Autorización de Coexistencia de Marcas, por medio de la cual la firma Rich & Ruitz Perfumes Industry L.L.C. otorga su consentimiento y concede plena y expresa autorización a mi mandante para obtener el registro de su marca ORIENTICA, amparando productos de la clase 03. Adjunto el presente escrito copia autenticada de la Autorización de Coexistencia, junto con su traducción respectiva, referente a las marcas en estudio."-----

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión y tras el análisis de las documentaciones obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente agrega a su escrito de expresión agravios la "CARTA DE CONSENTIMIENTO", en virtud del cual la firma **Rich & Ruitz Industria de Perfumes LLC**: "...otorga nuestro pleno y absoluto consentimiento a: Orientica Perfumes Industry FZE, almacén No. WM-02, Hamriyah Zona Libre, Sharjah, Emiratos Árabes Unidos, para la presentación y obtención de solicitud del registro de Marca "ORIENTICA" (denominativa), Clase 03, ante la Dirección General del Registro de Marcas en Paraguay, siendo que ambas compañías están directamente relacionadas, formando parte del mismo grupo empresarial, ambas bajo la titularidad única y legítima del Sr. Mohammed Enadur Rahman, el representante y propietario legítimo de ambas. En consecuencia, no existe riesgo de confusión, dilución, ni conflicto de derechos(...)". Asimismo, se observa que dicho documento fue presentado



Resolución N° 0255

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3141 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ORIENTICA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 52444/2024, A NOMBRE DE ORIENTICA PERFUMES INDUSTRY FZE. -----

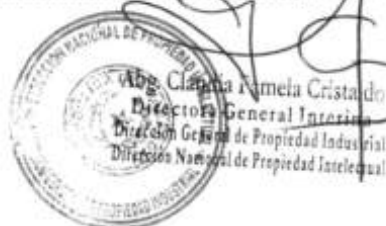
debidamente apostillado y traducido, reuniendo de esta manera los requisitos formales requeridos para este tipo de actuaciones. -----

Que, ante estas circunstancias, esta Dirección General no ve impedimentos en autorizar el registro de la marca solicitada y que la misma coexista con el antecedente, puesto que efectivamente sus titulares han acordado la presencia de las mismas en el mercado local. -----

Que, en base en las consideraciones expuestas, al no encontrarse la presente solicitud de registro de la marca "ORIENTICA" dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2° de la Ley N° 1294/98, habiéndose demostrado la coexistencia pacífica de las marcas arriba referidas, respetando el acuerdo al que han arribado las firmas titulares; esta Dirección considera que existen suficientes argumentos para revocar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 3141 de fecha 22 de octubre de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ORIENTICA", clase 03, Expediente. N° 52444/2024, solicitada a nombre de ORIENTICA PERFUMES INDUSTRY FZE. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----


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

Resolución N° **0256**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1866 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EXACTA INFORMATICA Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 74379/2017, SOLICITADA POR SERGIO JAVIER GARCIA MARTINEZ. -----

Asunción, 30 ABR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SERGIO JAVIER GARCIA MARTINEZ**, en contra de la Resolución N° 1866 de fecha 20 de octubre de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 12 de noviembre de 2018 se presenta el representante convencional de **SERGIO JAVIER GARCIA MARTINEZ**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1866 de fecha 20 de octubre de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 7 de enero de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 21 de febrero de 2019, el representante convencional de **SERGIO JAVIER GARCIA MARTINEZ**, expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 31 de julio de 2019. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) *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 consisten enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado (...)*". -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) *Que, sin lugar a dudas el Director de Marcas no ha hecho un análisis razonado sobre la viabilidad de la marca solicita, puesto que "EXACTA INFORMATICA y etiqueta" no consiste, de ningún modo, en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio. Es menester resaltar que, "EXACTA" no puede ser calificada como un signo genérico ni mucho menos designación del servicio.../... La palabra "EXACTA" no implica una denominación genérica, sino que es una marca ya que se conforma de una palabra que puede ser registrada como una marca, por imperio de la norma precedentemente transcripta (...)*". -----

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

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

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "**EXACTA INFORMATICA Y ETIQUETA**" resulta genérica o descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos

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

Resolución N° **0256**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1866 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EXACTA INFORMATICA Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 74379/2017, SOLICITADA POR SERGIO JAVIER GARCIA MARTINEZ. -----

si dicha denominación constituye la designación usual de los *servicios* que solicita o se refiere a características propias de los *servicios* que se desea amparar. -----

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para servicios comprendidos en la clase 42 del nomenclador internacional, bajo la siguiente descripción: "...Actualización de programas informáticos para terceros; Actualización de páginas de inicio para terceros; Actualización de páginas iniciales para redes informáticas; Actualización de sitios web para terceros; Actualización de software informático; Actualización de software informático en relación a seguridad informática y prevención de riesgos informáticos; Actualización y mantenimiento de software informático; Alojamiento de sitios web; Alquiler de servidores de bases de datos para terceros; Análisis de sistemas informáticos; Asesoramiento en el campo del diseño de software; Asesoramiento técnico relativo a la operación de computadoras; Consultoría en seguridad informática; Consultoría en software; Consultoría en tecnologías de la información; Consultoría respecto al diseño de páginas web; Copiado de software informático; Creación de programas informáticos; Creación de sitios web en Internet; Desarrollo de software de controladores y sistemas operativos;...". En ese sentido, la denominación "EXACTA INFORMATICA Y ETIQUETA" se encuentra compuesta por dos elementos principales. Por un lado, el término "EXACTA", adjetivo que alude a aquello que es preciso, riguroso o que se ajusta fielmente a un modelo. Por otro lado, el vocablo "INFORMATICA", que refiere al conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de computadoras¹. De ello se colige que la combinación de ambos términos da lugar a una expresión que, apreciada en su conjunto, no constituye la designación necesaria ni usual de los servicios de la clase 42 solicitados, ni describe de manera directa e inmediata una característica esencial de los mismos. -----

Al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"² señalan cuanto sigue: "(...) La evaluación de este motivo de denegación requiere necesariamente la consideración de los productos o servicios específicos, o del tipo de productos o servicios, a los que se aplicaría el signo. Un término que es común o genérico para un tipo particular de productos o servicios puede ser muy distintivo para un tipo diferente de productos o servicios. Por ejemplo, se denegaría el registro a las palabras siguientes por ser genéricas, habituales o necesarias para los productos o servicios indicados: • "ALGODÓN" para telas o productos textiles; • "MANZANA" para productos frutales o confituras y compotas de fruta. Sin embargo, la palabra "MANZANA", o "APPLE" (en inglés) sería distintiva, no genérica, usual ni necesaria para productos como computadoras o dispositivos electrónicos. El término 'MANZANA' es arbitrario respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con su designación usual, coloquial o técnica. Esa desvinculación conceptual entre el signo y los productos a los que se le aplicará confiere aptitud distintiva al signo. (...)". -----

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que la misma contiene la denominación con una tipografía especial de color negro y naranja, a la izquierda posee la figura de un cursor de mouse sobre varias figuras geométricas similares estilo rombo superpuestos, todo esto dentro de un fondo color crema, como se puede apreciar a continuación: -----



¹ <https://dle.rae.es/exacto?m=form>

² <https://dle.rae.es/inform%C3%A1tica?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° **0256**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1866 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EXACTA INFORMATICA Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 74379/2017, SOLICITADA POR SERGIO JAVIER GARCIA MARTINEZ. -----

marca solicitada



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

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

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: *"Existe una línea divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o características. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo contrario, la marca sería engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas características, funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasía. Al concederse una marca evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir característica alguna de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva"*. Respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: *"las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto."* -----

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

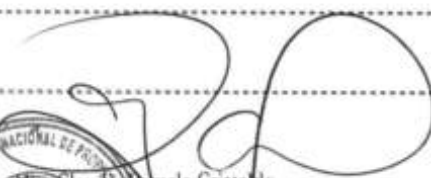


Resolución N° **0256**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1866 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EXACTA INFORMATICA Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 74379/2017, SOLICITADA POR SERGIO JAVIER GARCIA MARTINEZ, -----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1866 de fecha 20 de octubre de 2018 dictada por la Dirección de Marcas, -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "EXACTA INFORMATICA Y ETIQUETA", clase 42, Expediente N° 74379/2017, solicitada a nombre de SERGIO JAVIER GARCIA MARTINEZ, -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE, -----



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

Resolución N°

0257

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 744 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEALED AIR", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 18838/2014, SOLICITADA POR SEALED AIR CORPORATION (US).-----

Asunción, 30 ABR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Sealed Air Corporation (US)**, contra la Resolución N° 744 de fecha 10 de mayo de 2016, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 26 de noviembre de 2018 se presenta el representante convencional de **Sealed Air Corporation (US)** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 744 de fecha 10 de mayo de 2016, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 07 de enero de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 24 de noviembre de 2020, el representante convencional de **Sealed Air Corporation (US)** expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 03 de diciembre de 2020.-----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) En primer lugar, mi mandante niega categóricamente que la marca "SEALED AIR" sea genérica; por el contrario "SEALED AIR" es una marca evocativa para la clase 21.../... En segundo lugar, conforme se puede apreciar, la marca solicitada por mi mandante no es más que una derivación de su nombre comercial Sealed Air Corporation (US) el cual goza de especial protección, ya que se trata de un bien jurídico amparado especialmente por la Ley 1294/98 de Marcas.../...En tercer lugar, cabe resaltar a la Señora Directora General de la Propiedad Industrial que mi mandante Sealed Air Corporation (US) ya cuenta con varias marcas registradas en nuestro país con la denominación SEALED AIR en varias clases por lo que ya tiene derecho adquirido sobre la misma .../... A más de lo expresado cabe agregar que "SEALED AIR" es una marca conocida y de gran renombre en el mercado, vale decir que la marca goza de gran difusión, de hecho, mi mandante Sealed Air Corporation (US), posee una reconocida e indiscutible trayectoria en el mercado por lo cual la marca evoca indefectiblemente su origen empresarial...".-----

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 744 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEALED AIR", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 18838/2014, SOLICITADA POR SEALED AIR CORPORATION (US).-----

debe considerar la ausencia de oposiciones o antecedentes, sino que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley reguladora, velando siempre por el interés general. -----

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

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

Que, la marca solicitante pretende obtener cobertura en la clase 21, específicamente para los siguientes productos: "...Envases de plástico, es decir, bandejas de poliestireno y polipropileno para embalar alimentos, dosificadores para productos de limpieza y desinfección, instrumentos de limpieza, es decir, cepillos de fregado, trapeadores, esponjas y paños de limpieza comprendidos en la clase 21". En ese sentido, la denominación solicitada "SEALED AIR" se compone de dos vocablos del idioma inglés que traducidos al español sería "aire (*air*); sellado (*sealed*)". En este contexto, la denominación no constituye claramente la designación necesaria, usual o directamente descriptiva de los productos que el solicitante pretende amparar con su solicitud.-----

Al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"¹ señalan cuanto sigue: "(...) La evaluación de este motivo de denegación requiere necesariamente la consideración de los productos o servicios específicos, o del tipo de productos o servicios, a los que se aplicaría el signo. Un término que es común o genérico para un tipo particular de productos o servicios puede ser muy distintivo para un tipo diferente de productos o servicios. Por ejemplo, se denegaría el registro a las palabras siguientes por ser genéricas, habituales o necesarias para los productos o servicios indicados: • "ALGODÓN" para telas o productos textiles; • "MANZANA" para productos frutales o confituras y compotas de fruta. Sin embargo, la palabra "MANZANA", o "APPLE" (en inglés) sería distintiva, no genérica, usual ni necesaria para productos como computadoras o dispositivos electrónicos. El término 'MANZANA' es arbitrario respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con su designación usual, coloquial o técnica. Esa desvinculación conceptual entre el signo y los productos a los que se le aplicará confiere aptitud distintiva al signo. (...)".-----

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: "Existe una línea divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o características. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo contrario, la marca sería engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas características, funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 109. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 744 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEALED AIR", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 18838/2014, SOLICITADA POR SEALED AIR CORPORATION (US).-----

descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasía. Al concederse una marca evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir característica alguna de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva". Respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto." -----

Que, igualmente resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita **"SEALED AIR"**, coincide con la razón social de la firma solicitante, **SEALED AIR CORPORATION (US)**. En ese sentido, la marca solicitada se identifica directamente con la razón social que presenta la firma propietaria, lo cual le otorga protección conforme a lo dispuesto en la Ley de Marcas, específicamente en su Título II, relativo al "Nombre Comercial" y las diversas situaciones jurídicas vinculadas a él. -----

Que, la legislación marcaria protege al nombre comercial, como bien jurídico, goza de protección desde su primer uso público. El artículo 72 de la Ley de Marcas establece que: *"El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley"*. Por otro lado, el artículo 75 especifica que: *"El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley"*. Por otro lado, el artículo 75 especifica que: *"El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular"*. En este contexto, al tratarse de una solicitud de registro de marca que corresponde al mismo nombre comercial de la firma solicitante, no puede haber indicios de mala fe por parte de la misma. La solicitud en cuestión persigue la protección de un bien que ya le pertenece, es decir, su propio nombre comercial.-----

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que **SEALED AIR CORPORATION (US)** (titular solicitante), ya cuenta con las siguientes marcas registradas: **SEALED AIR clase 05** Registro N° 429624; **SEALED AIR clase 35** Registro N° 534457; **SEALED AIR clase 17** Registro N° 420393 y su renovación N° 2633218, entre otros registros. Es decir, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo una denominación similar**. Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética.-----

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

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

Resolución N°

0257

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 744 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEALED AIR", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 18838/2014, SOLICITADA POR SEALED AIR CORPORATION (US).-----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 744 del 10 de mayo de 2016 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SEALED AIR", Clase 21, Expediente N° 18838/2014, solicitada a nombre de SEALED AIR CORPORATION (US).-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----



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

Resolución N°

0258

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 743 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEALED AIR", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 18836/2014, SOLICITADA POR SEALED AIR CORPORATION (US).-----

Asunción, **30 ABR 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Sealed Air Corporation (US)**, contra la Resolución N° 743 de fecha 10 de mayo de 2016, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 26 de noviembre de 2018 se presenta el representante convencional de **Sealed Air Corporation (US)** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 743 de fecha 10 de mayo de 2016, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 07 de enero de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 24 de noviembre de 2020, el representante convencional de **Sealed Air Corporation (US)** expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 03 de diciembre de 2020. -----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) En primer lugar, mi mandante niega categóricamente que la marca "SEALED AIR" sea genérica; por el contrario "SEALED AIR" es una marca evocativa para la clase 16.../... En segundo lugar, conforme se puede apreciar, la marca solicitada por mi mandante no es más que una derivación de su nombre comercial Sealed Air Corporation (US) el cual goza de especial protección, ya que se trata de un bien jurídico amparado especialmente por la Ley 1294/98 de Marcas.../...En tercer lugar, cabe resaltar a la Señora Directora General de la Propiedad Industrial que mi mandante Sealed Air Corporation (US) ya cuenta con varias marcas registradas en nuestro país con la denominación SEALED AIR en varias clases por lo que ya tiene derecho adquirido sobre la misma .../... A más de lo expresado cabe agregar que "SEALED AIR" es una marca conocida y de gran renombre en el mercado, vale decir que la marca goza de gran difusión, de hecho, mi mandante Sealed Air Corporation (US), posee una reconocida e indiscutible trayectoria en el mercado por lo cual la marca evoca indefectiblemente su origen empresarial...".-----

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

Que, en uso de las atribuciones otorgadas por la ley a esta dependencia administrativa, al momento de analizar la viabilidad para la correspondiente concesión del registro de una solicitud de marca, no sólo



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 743 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEALED AIR", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 18836/2014, SOLICITADA POR SEALED AIR CORPORATION (US).-----

debe considerar la ausencia de oposiciones o antecedentes, sino que el signo no se encuentre inmerso dentro de las prohibiciones que establece la ley reguladora, velando siempre por el interés general. -----

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

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

Que, la marca solicitante pretende obtener cobertura en la clase 16, específicamente para los siguientes productos: "...Envases y sobres de papel y plástico rellenos para envíos, envoltorios, almohadillas e insertos acolchados de papel para su uso en embalaje de productos, almohadillas absorbentes para envases de alimentos y revestimientos absorbentes de corrales y jaulas de animales hechos principalmente de papel, materiales celulares acolchados en forma de láminas para empaque y otros fines comprendidos en la clase 16...". En ese sentido, la denominación solicitada "SEALED AIR" se compone de dos vocablos del idioma inglés que traducidos al español sería "aire (air); sellado (sealed)". En este contexto, la denominación no constituye claramente la designación necesaria, usual o directamente descriptiva de los productos que el solicitante pretende amparar con su solicitud.-----

Al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"¹ señalan cuanto sigue: "(...) La evaluación de este motivo de denegación requiere necesariamente la consideración de los productos o servicios específicos, o del tipo de productos o servicios, a los que se aplicaría el signo. Un término que es común o genérico para un tipo particular de productos o servicios puede ser muy distintivo para un tipo diferente de productos o servicios. Por ejemplo, se denegaría el registro a las palabras siguientes por ser genéricas, habituales o necesarias para los productos o servicios indicados: • "ALGODÓN" para telas o productos textiles; • "MANZANA" para productos frutales o confituras y compotas de fruta. Sin embargo, la palabra "MANZANA", o "APPLE" (en inglés) sería distintiva, no genérica, usual ni necesaria para productos como computadoras o dispositivos electrónicos. El término 'MANZANA' es arbitrario respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con su designación usual, coloquial o técnica. Esa desvinculación conceptual entre el signo y los productos a los que se le aplicará confiere aptitud distintiva al signo. (...)".-----

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la diferencia entre las designaciones descriptivas y las evocativas, diciendo: "Existe una línea divisoria tenue entre los signos evocativos registrables y los descriptivos que no lo son. Los signos evocativos dan una idea de cuál es el producto o servicio en cuestión o sobre sus componentes o características. A veces, más que una idea, se trata de una certeza, y esto es lógico puesto que, de lo contrario, la marca sería engañosa. El signo descriptivo también designa estas mismas características.

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 109. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>



Resolución N°

0258

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 743 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEALED AIR", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 18836/2014, SOLICITADA POR SEALED AIR CORPORATION (US).-----

funciones, destino, origen, calidad, componentes, etcétera. La diferencia está en que la designación descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasía. Al concederse una marca evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir característica alguna de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva". Respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto." -----

Que, igualmente resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita **"SEALED AIR"**, coincide con la razón social de la firma solicitante, **SEALED AIR CORPORATION (US)**. En ese sentido, la marca solicitada se identifica directamente con la razón social que presenta la firma propietaria, lo cual le otorga protección conforme a lo dispuesto en la Ley de Marcas, específicamente en su Título II, relativo al "Nombre Comercial" y las diversas situaciones jurídicas vinculadas a él. -----

Que, la legislación marcaria protege al nombre comercial, como bien jurídico, goza de protección desde su primer uso público. El artículo 72 de la Ley de Marcas establece que: *"El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley"*. Por otro lado, el artículo 75 especifica que: *"El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley"*. Por otro lado, el artículo 75 especifica que: *"El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular"*. En este contexto, al tratarse de una solicitud de registro de marca que corresponde al mismo nombre comercial de la firma solicitante, no puede haber indicios de mala fe por parte de la misma. La solicitud en cuestión persigue la protección de un bien que ya le pertenece, es decir, su propio nombre comercial.-----

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que **SEALED AIR CORPORATION (US)** (titular solicitante), ya cuenta con las siguientes marcas registradas: **SEALED AIR clase 05** Registro N° 429624; **SEALED AIR clase 35** Registro N° 534457; **SEALED AIR clase 17** Registro N° 420393 y su renovación N° 2633218, entre otros registros. Es decir, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo una denominación similar**. Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética.-----

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



Ahg. Claudia Pamela Cristóbal
Directora General
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

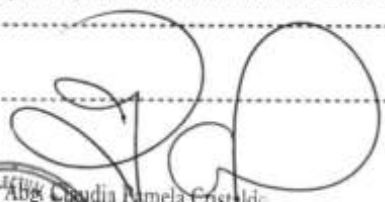
0258

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 743 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SEALED AIR", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 18836/2014, SOLICITADA POR SEALED AIR CORPORATION (US).-----

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

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 743 del 10 de mayo de 2016 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SEALED AIR", Clase 16, Expediente N° 18836/2014, solicitada a nombre de **SEALED AIR CORPORATION (US)**.-----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE**.-----




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

Resolución N°

0259

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 1290 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2022 Y N° 1083 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARARÁ", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 20706/2021, SOLICITADO POR FÉLIX S.A.-----

Asunción, 30 ABR 2026

VISTO: el Recurso de Reconsideración y Apelación en Subsidio interpuesto por el representante convencional de **FÉLIX S.A.**, contra las Resoluciones N° 1290 de fecha 03 de agosto de 2022 y N° 1083 de fecha 13 de agosto de 2024, dictadas por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 09 de septiembre de 2022 se presenta la representante convencional de **FÉLIX S.A.**, e interpone Reconsideración y Apelación en Subsidio en contra de las Resoluciones N° 1290 de fecha 03 de agosto de 2022 y N° 1083 de fecha 13 de agosto de 2024, dictadas por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 14 de agosto de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 11 de septiembre de 2024, el representante convencional de **FÉLIX S.A.**, expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 13 de febrero de 2025.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1290 de fecha 03 de agosto de 2022, considera que: "(...) *Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente: 2011-1102960 Denominación LATA PARARA Clase 41 Registro 386714 Titular Carlos Branda Ocampos (PY); Expediente: 2020-2053565 Denominación CHARLIE PARARA Clase 41 Registro 521044 Titular Carlos Branda Ocampos (PY), Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)*".-----

Que, la Resolución N° 1083 de fecha 13 de agosto de 2024 confirma diciendo: "(...) *En efecto, la parte que resalta sobre el resto es precisamente la expresión "PARARÁ", por lo que en base a ésta se juzga la posibilidad de confundibilidad o no entre las marcas en pugna, por otro lado, la expresión "Charlie" (en la composición) de la registrada cumple un rol meramente secundario en la misma. Que, además debemos tener presente que ambas marcas tienen por objeto distinguir los servicios de la clase 41 y tales hechos hacen que los criterios para su admisibilidad sean más rigurosos a fin de precautar los derechos de las marcas con registro previo (...)*".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) *En primer lugar, debemos destacar que la Marca Solicitada es una marca denominativa, mientras que CHARLIEPARARA es una marca mixta, es decir, está compuestas por nombre y etiqueta, y por tanto, conforme lo requiere la propia Ley de Marcas, será utilizada de esta manera.../...Además, la marca solicitada se acentúa en la última vocal, mientras que la Marca Base de Rechazo no lleva tilde. Todo esto hace que tanto al pronunciar como al leer el nombre de la marca PARARÁ, el consumidor automáticaemnte escuche o vea una notoria diferencia de sonido entre*



POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 1290 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2022 Y N° 1083 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARARÁ", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 20706/2021, SOLICITADO POR FÉLIX S.A.-----

las marcas. Como es observable, las diferencias fonéticas y visuales existentes entre las marcas son los elementos que hacen que dichas marcas suenen y se vean diferentes. Asimismo, el hecho de compartir parte de un solo elemento en la denominación no constituye un hecho determinante para negar el registro de la Marca Solicitada.../... La Marca Solicitada es una productora audiovisual, cuyo servicio es totalmente distinto a las marcas Base de Rechazo.../.. En ese sentido, si bien la Marca Base de Rechazo está registrada en la clase 41, la misma cuenta con una cobertura de servicios distintos a la Marca Solicitada. El rubro específico de la marca CHARLIEPARARA es el servicio musical, es una escuela popular de Batería y percusión. En tal sentido, el hecho de que la Marca Solicitada se encuentre limitada para cubrir determinados servicios específicos en la clase 41, y siendo éste diferentes a los servicios cubiertos por la Marca Base de Rechazo, eliminada el riesgo de confusión entre las marcas. (...)"-----

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

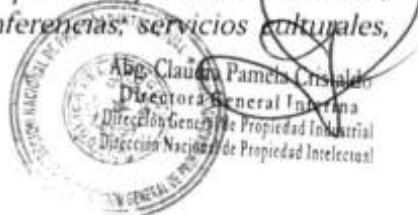
Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Por consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "PARARÁ" (Clase 41) y la marca base de rechazo "CHARLIEPARARA" (Clase 41). En tal sentido, al efectuar el contraste ortográfico y fonético entre los signos analizados, se advierte que, la marca solicitante reproduce íntegramente, y en el mismo orden, las seis letras que conforman el vocablo predominante "PARARÁ", sin agregar ningún elemento adicional que la distinga de su antecedente. Esta coincidencia genera una marcada proximidad gráfica y fonética entre ambos signos, dado que el término compartido constituye un componente con fuerza identificatoria en la percepción del consumidor. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas mencionadas: -----

PARARÁ (solicitada), y

CHARLIEPARARA (marca base de rechazo)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, vemos que la marca base de rechazo "CHARLIEPARARA" posee el registro N°521044 para los siguientes servicios de la clase 41 del nomenclador internacional: "...academias [educación]; servicios de artistas del espectáculo; servicios de asistencia educativa prestados por asistentes escolares; organización de bailes; servicios de campamentos de vacaciones [actividades recreativas]; coaching [formación]; servicios de composición musical; servicios de composición de página que no sean con fines publicitarios; servicios de compositores y autores de música; organización y dirección de conciertos; organización y dirección de conferencias; servicios culturales,



POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 1290 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2022 Y N° 1083 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARARÁ", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 20706/2021, SOLICITADO POR FÉLIX S.A.-----

educativos y recreativos de galerías de arte; cursos por correspondencia; enseñanza por correspondencia; cursos de reciclaje profesional; servicios de disc-jockey; servicios de pinchadiscos; servicios de discotecas; doma y adiestramiento de animales; servicios educativos; instrucción [enseñanza]; educación en internados; servicios de educación física; servicios educativos prestados por escuelas; servicios de entretenimiento; alquiler de equipos de audio; alquiler de equipos de iluminación (...)". Por su parte, la marca en trámite de registro "PARARÁ" pretende obtener la cobertura de los servicios comprendidos en la misma clase: "Producción de materiales audiovisuales; edición y masterización de materiales de audio y video." De la comparación entre ambas solicitudes se desprende una clara coincidencia en el ámbito de protección. Más allá de la coincidencia formal de clases (Clase 41), se verifica una sustancial superposición en la naturaleza, finalidad y canales de prestación de los servicios involucrados. En efecto, ambos signos identifican prestaciones propias de la misma industria del entretenimiento, dirigidas al mismo público y susceptibles de ser ofrecidas por los mismos titulares. Por lo tanto, la coexistencia de ambas coberturas en el registro marcario generaría una indebida superposición de ámbitos de protección, incrementando el riesgo de confusión respecto del origen empresarial de los servicios y afectando la función distintiva de la marca solicitada.-----

Que, ésta Dirección estima que, además del Art. 6° de la Ley N° 1294/98 mencionado por el A-quo, la solicitud se opone igualmente a lo establecido en el Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el cual expresamente **prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes**, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas. -----

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: "*La esencia de una marca está en el poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada más confundible que una marca idéntica. La prohibición del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o servicios. Digo en principio porque ésta, que es la regla fundamental o básica que impide esta clase de coexistencias, no es la única*".-----

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones dogmáticas al sostener que las marcas analizadas podrán coexistir pacíficamente en el mercado atendiendo a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que **sí existe posibilidad de confusión entre las marcas analizadas**. En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca "PARARÁ" no podrá coexistir con la marca antecedente "CHARLIEPARARA" con la cual presenta más semejanzas que diferencias.-----



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

Resolución N°

0259

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 1290 DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2022 Y N° 1083 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2024, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARARÁ", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 20706/2021, SOLICITADO POR FÉLIX S.A.-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2º inciso f) y el Artículo 6º de la Ley 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° 1290 de fecha 03 de agosto de 2022 y N° 1083 de fecha 13 de agosto de 2024 dictadas por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca "PARARÁ ", Clase 41, Expediente N° 20706/2021, solicitada a nombre de **FÉLIX S.A.**-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** .-----



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

Resolución N° **0260**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 672 DE FECHA 19 DE SETIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FUXAPARINA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 36255/2020, SOLICITADO POR MEDIFARMA S.A. -----

Asunción, 30 ABR 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **Aspen Global Incorporated** en contra de la Resolución N° 672 de fecha 19 de setiembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 19 de octubre de 2023 se presenta la representante convencional de **Aspen Global Incorporated** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 672 de fecha 19 de setiembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 18 de enero de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 03 de mayo de 2024, la representante convencional de **Aspen Global Incorporated** expresó agravios; dictándose en fecha 10 de mayo de 2024 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. -----

Que, en fecha 11 de julio de 2024, se presenta la representante convencional de **MEDIFARMA S.A.**, y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 19 de julio de 2024.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, haciendo un análisis minucioso de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada FUXAPARINA, y la marca oponente FRAXIPARINE, entre las mismas gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada totalmente de diferente manera. Que, corresponde indicar que la denominación PARINA como así también la heparina o la enoxaparina son medicamentos utilizados para prevenir o tratar enfermedades en las que se forman coágulos sanguíneos, por ende es de uso común para la clase 05, que generalmente está dentro del ámbito de la medicina conocida como Hematología, por lo que no se puede monopolizar dicha denominación para uso exclusivo de un solo titular, cabe también dilucidar que las mismas presentan diferencias muy significativas en la raíz: FUXA- FRAXI; cómo podemos notar resalta a la vista las diferencias existentes entre dichas marcas. (...)".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional del apelante y manifiesta: "(...) Como bien puede apreciarse, la marca "FUXAPARINA" cuyo registro se pide, reproduce en su denominación casi totalmente a la marca base de oposición, la cual fue debidamente registrada de forma previa por mi mandante y como podrá observarse a continuación, son bastantes los puntos de conexión entre las marcas en cuestión [...] Como podemos observar, y adentrándonos en el campo de la fonética los


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

Resolución N° **0260**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 672 DE FECHA 19 DE SETIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FUXAPARINA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 36255/2020, SOLICITADO POR MEDIFARMA S.A. -----

elementos fundamentales de las marcas son casi exactamente iguales y se encuentran localizados en el mismo orden, por lo que el simple cambio de determinadas letras en la marca solicitada no aporta ningún tipo de especialidad o novedad en la pronunciación de la misma [...] A más similitudes mencionadas anteriormente, la solicitud ha sido depositada en la clase 5, por lo que, resulta bastante obvio que los productos ofrecidos por el solicitante son idénticos a la clase de la marca oponente (...).-----

Que, en relación a la expresión de agravios, la oponente ha contestado lo siguiente: "*(...) Como se puede apreciar, la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, ha concluido acertadamente que ambas denominaciones pueden coexistir en el mercado y que no hay riesgo de confusión, puesto que los elaboradores perfeccionan los nombres de los medicamentos para que efectivamente no se haya caos entre los mismos [...] Ciertamente, al tratarse de medicamentos controlados, los mismos son objeto de un riguroso control de parte del médico tratante, que lo expide bajo receta médica; y también del propio paciente; lo que aleja aún más el riesgo de una posible confusión. [...] Cuando dos marcas en litigio comparten un radical que es de uso común (PARINA), no se puede fundar en ese único motivo la confundibilidad, según lo sostiene la Doctrina marcaria. (...).*"-----

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "FUXAPARINA" y la marcas oponentes "FRAXIPARINE" se advierte que, si bien ambas comparten el término "PARIN", dicho elemento común resulta insuficiente para generar confusión, ya que, considerado dentro de sus respectivas estructuras denominativas, configuran signos claramente diferenciables. En consecuencia, las marcas confrontadas exhiben diferencias sustanciales y perceptibles en cuanto a su longitud, estructura y composición gráfica, lo que reduce significativamente cualquier riesgo de confusión o asociación indebida en el mercado, tal como se aprecia en el siguiente cotejo:-----

"FUXAPARINA" (marca solicitada)

"FRAXIPARINE" (marca oponente)

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

Resolución N°

0260

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 672 DE FECHA 19 DE SETIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FUXAPARINA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 36255/2020, SOLICITADO POR MEDIFARMA S.A. -----

pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN'(...)".-----

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."* En ese sentido, como es sabido, la protección de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la protección otorgada a la marca registrada "FRAXIPARINE" se extiende al uso en conjunto del signo denominativo así presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada (*las letras: F,R,A,X,I,P,A,R,I,N,E*), razón por la cual esta dependencia administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca, aún en la misma clase, toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior, -----

Que, esta Dependencia es de la 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, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, además de la marca solicitante y la marca oponente, también se encuentran registradas las siguientes marcas similares: **ACTPARIN**, clase 05, Registro N° 474001 a nombre de PROSALUD FARMA S.A.; **COPARINA ROWE**, clase 05, Registro N° 482077 a nombre de THE LATIN AMERICA TRADEMARK CORPORATION; **HEPARIN**, clase 05, Registro N° 545278 a nombre de QUIMFA S.A.; **HIPERINA**, clase 05, Registro N° 539675 a nombre de DALLAS S.A.; **LASCAPARINA**, clase 05, Registro N° 504649 a nombre de VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E.; **MEPARINA**, clase 05, Registro N° 480502 a nombre de Mega Labs S.a.; **MICROPARIN**, clase 05, Registro N° 468412 a nombre de PROCAPS S.A.; extremo que demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad el término "PARIN" con la cual ya coexiste previamente,-----

Que, siendo así, el término "PARIN" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis, ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa *"Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio"*.-----

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas 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*

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 Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot AÑO: 2003



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

Resolución N° **0260**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 672 DE FECHA 19 DE SETIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FUXAPARINA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 36255/2020, SOLICITADO POR MEDIFARMA S.A. -----

*confundibles.*¹ Así las cosas, vemos que el hecho de compartir un elemento, no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución. -----

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

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 672 de fecha 19 de setiembre de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "FUXAPARINA", clase 05, Acta N° 36255/2020, solicitada a nombre de la firma MEDIFARMA S.A. -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula. -----


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

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

Resolución N° **0261**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 663 DE FECHA 18 DE SETIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IMPULSA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 52600/2022, SOLICITADO POR PAULA MACARENA CARRO OLMEDO.-----

Asunción, 30 ABR 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de PAULA MACARENA CARRO OLMEDO, contra la Resolución N° 663 de fecha 18 de setiembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 28 de septiembre de 2023 se presenta la representante convencional de PAULA MACARENA CARRO OLMEDO, por derecho propio y bajo patrocinio profesional e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 663 de fecha 18 de setiembre de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 18 de octubre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 06 de diciembre de 2023, expresó agravios la representante convencional de PAULA MACARENA CARRO OLMEDO; dictándose en fecha 12 de diciembre la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. -----

Que, en fecha 27 de febrero de 2024, el representante convencional de PAULA MACARENA CARRO OLMEDO contestó la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 04 de marzo de 2024.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas (IMPULSA), en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor. Además cabe mencionar las diferencias en las clases amparados y la naturaleza de los mismos, la solicitada clase 38 para (Agencia de noticias, telecomunicaciones, difusión de programas de radio, y televisión, conexión telemática a una red informática mundial), mientras el oponente tiene protegido sus servicios en la clase 35 Servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina), como podemos notar las mismas son diferentes y no podrán crear confusión (...)".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Estas manifestaciones demuestran el poco profundo análisis del que fue objeto esta oposición o bien el parcialismo con el que la citada pues en la misma fueron invocadas, aparte del registro de la marca IMPULSA MICROFINANZAS PARA CRECER (SLOGAN) en la clase 35, los registros de dicha marca concedidos en las clases 9,16,36,42 y 43, siendo además invocada la marca IMPULSA PARAGUAY Y ETIQUETA, en las clases 9 y 16 y la marca IMPULSA PARAGUAY S.A. Y ETIQUETA, en las clases 35, 36, 42 y 43. Vale decir, la Inferior no tuvo en cuenta mi mandante posee una amplia familia de marcas con el vocablo IMPULSA, precisamente debido a que dicho vocablo forma



Resolución N° **0261**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 663 DE FECHA 18 DE SETIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IMPULSA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 52600/2022, SOLICITADO POR PAULA MACARENA CARRO OLMEDO.-----

parte de su nombre comercial, por lo que al ver una marca que ostente igual denominación, pensará que la peticionada es propiedad de mi mandante (...). -----

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Por consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "IMPULSA" (Clase 38) y las marcas oponentes "IMPULSA PARAGUAY" (Clases 09 y 16), "IMPULSA PARAGUAY S.A." (Clases 09, 16, 35, 36, 42 y 43), "IMPULSA MICROFINANZAS PARA CRECER(SLOGAN)" (Clases 09, 16, 35, 36, 42 y 43) y "CON... IMPULSA PARAGUAY S.A., SI SE PUEDE (SLOGAN)" (Clase 36). -----

En tal sentido, al efectuar el cotejo ortográfico y fonético de los signos en conflicto, se advierte que el titular oponente no reivindica derechos exclusivos sobre el término "PARAGUAY". Por consiguiente, el elemento distintivo central de las marcas registradas lo constituye el vocablo "IMPULSA", el cual predomina en todas ellas. A su vez, la marca solicitante reproduce íntegramente dicho término, en idéntico orden y sin incorporar elementos adicionales que permitan diferenciarla suficientemente. Esta coincidencia genera una marcada proximidad gráfica y fonética entre los signos confrontados, dado que el término compartido posee una relevante fuerza identificatoria en la percepción del consumidor medio. En el siguiente cotejo puede corroborarse la similitud gráfica y fonética existente entre las marcas analizadas:-----

IMPULSA (marca solicitada),

IMPULSA PARAGUAY

IMPULSA PARAGUAY S.A.

IMPULSA MICROFINANZAS PARA CRECER(SLOGAN)

CON... IMPULSA PARAGUAY S.A., SI SE PUEDE (SLOGAN)

(marcas oponentes)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, corresponde analizar las coberturas de las marcas en pugna. En ese contexto, "IMPULSA" vemos que la marca solicitante pretende obtener la cobertura de servicios comprendidos en la clase 38 de la nomenclatura internacional, tales como: "...Agencia de noticias, telecomunicaciones, difusión de programas de radio y televisión, conexión telemática a una red informática mundial...". Por su parte, la oponente es titular de diversos registros, algunas como "IMPULSA PARAGUAY" con Registro N° 595540 en la clase 09: "...Todos los artículos de la clase 9, comprendiéndose entre ellos aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento), y de enseñanza, aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de electricidad, aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores, extintores...". Asimismo "IMPULSA PARAGUAY" con Registro N° 533946 la misma marca en la clase 35 "...Servicios de

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

Resolución N° **0261**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 663 DE FECHA 18 DE SETIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IMPULSA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 52600/2022, SOLICITADO POR PAULA MACARENA CARRO OLMEDO.-----

publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina..."; e "IMPULSA MICROFINANZAS PARA CRECER(SLOGAN)" con Registro N° 531307 posee la cobertura de los siguientes productos de la clase 09: "...Todos los artículos de la clase 9, comprendiéndose entre ellos aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro(salvamento) y de enseñanza, aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de electricidad, aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos, distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores, extintores.- Obs: se reivindica los colores tal como se observan en la etiqueta adjunta..."; entre otros registros vigentes que obran en el sistema de la institución.-----

Que, del cotejo de las coberturas mencionadas se desprende la existencia de una clara conexidad competitiva entre los servicios y productos protegidos. Se verifica una sustancial coincidencia en la naturaleza, finalidad y canales de comercialización y prestación, siendo razonable concluir que los signos en pugna se proyectan sobre un mismo ámbito económico y están dirigidos al mismo público consumidor. Esta circunstancia incrementa significativamente el riesgo de confusión o asociación indebida respecto del origen empresarial de los servicios, más aún, considerando la presencia dominante del elemento común "IMPULSA".-----

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

Que, a este respecto, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc. f) de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas. -----

Que, tras el análisis precedente, vemos que existe similitud suficiente de significativa magnitud, ya que las marcas en pugna contienen elementos bastante asociables. En base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia

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



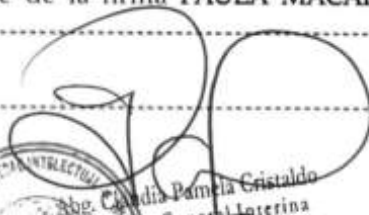
Resolución N° **0261**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 663 DE FECHA 18 DE SETIEMBRE DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "IMPULSA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 52600/2022, SOLICITADO POR PAULA MACARENA CARRO OLMEDO,-----

administrativa que corresponde revocar la Resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas. -----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 663 de fecha 18 de septiembre de 2023 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca "IMPULSA", clase 38, Expediente N° 52600/2022, solicitada a nombre de la firma PAULA MACARENA CARRO OLMEDO.-----
- Art. 3º** **NOTIFIQUESE** por Cédula.-----


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