

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1745 DE FECHA 21 DE SETIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "W ALLOWIT UNLOCK NEW FEATURES Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 91838/2021, SOLICITADA POR PEDRO SEBASTIAN PATIÑO VALIENTE.-----

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

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley 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, la marca solicitante pretende obtener cobertura en la Clase 35, específicamente para los siguientes servicios: *"...Servicios comprendidos en la clase 35 tales como: Venta y comercialización de equipos informáticos, licencias, servicios de abastecimiento para terceros [compra de productos y servicios para otras empresas], actualización de documentación publicitaria, actualización y mantenimiento de datos en bases de datos informáticas, actualización y mantenimiento de información en los registros, administración de programas de viajero frecuente, administración de programas de fidelización de consumidores, servicios de agencias de importación-exportación, servicios de agencias de información comercial, servicios de agencias de publicidad, análisis del precio de costo, asesoramiento sobre dirección de empresas, asistencia en la dirección de negocios, asistencia en la dirección de empresas comerciales o industriales, asistencia administrativa para responder a convocatorias de licitación / asistencia administrativa para responder a solicitudes de propuestas, auditoría empresarial, auditorías contables y financieras, búsqueda de datos en archivos informáticos para terceros, búsqueda de)".* La denominación solicitada **"W ALLOWIT UNLOCK NEW FEATURES"** se encuentra conformada por la unión de una letra inicial, cuatro vocablos y una etiqueta que le otorga especialidad y novedad al registro solicitado. En este contexto, la expresión en su conjunto constituye una denominación de fantasía que no induce al consumidor a engaño o confusión respecto a su procedencia.-----

Desglose de los términos:

ALLOW IT: Permítelo / Autorízalo.

UNLOCK: Desbloquear / Habilitar.

NEW FEATURES: Nuevas funciones / Nuevas características.

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro **"W ALLOWIT UNLOCK NEW FEATURES Y ETIQUETA"** representa una creación lingüística inédita y distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de diversos vocablos que, al fusionarse, trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y diferenciadora. Aunque los componentes léxicos pudieran interpretarse, en su estado aislado, como términos de uso común o descriptivos dentro del sector pertinente, sin embargo, la unión particular de dichos términos en una sola expresión genera un signo con suficiente capacidad

Resolución N°

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1745 DE FECHA 21 DE SETIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "W ALLOWIT UNLOCK NEW FEATURES Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 91838/2021, SOLICITADA POR PEDRO SEBASTIAN PATIÑO VALIENTE.-----

Asunción, 10 AGO 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por derecho propio y bajo representación profesional de **PEDRO SEBASTIAN PATIÑO VALIENTE**, contra la Resolución N° 1745 de fecha 21 de setiembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 09 de junio de 2023 se presenta por derecho propio y bajo patrocinio de abogado, **PEDRO SEBASTIAN PATIÑO VALIENTE** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1745 de fecha 21 de setiembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 23 de agosto de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 25 de septiembre de 2023, se presenta por derecho propio y bajo patrocinio de abogado **PEDRO SEBASTIAN PATIÑO VALIENTE** y expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 03 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 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 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 la apelante y manifiesta: "(...) *...En primer lugar, es preciso considerar que mi marca, no puede ser considerada un signo genérico. Al momento de examinar la registrabilidad de una marca, la misma no debe ser analizada aisladamente, sino en su conjunto puesto que, como podrá notar la Señora Directora, el término W ALLOWIT UNLOCK NEW FEATURES Y ETIQUETA, reúne todos los requisitos y elementos necesarios para la viabilidad del mismo. Una marca es un signo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los demás, es decir especial, novedosa y lícita...El cotejo de la denominación requerida, debe ser siempre en relación al producto o servicio de que se trate. La denominación o designación genérica se relaciona con el género o la especie del producto o servicio y no con la palabra 'de uso general' o utilizada cotidianamente por el público...Me agravio en contra de la citada resolución considerando que la marca que se pretende registrar es 'W ALLOWIT UNLOCK NEW FEATURES Y ETIQUETA', posee un significado conceptual, ideológico, por lo tanto, se trata de una denominación compuesta, lo que lo hace aún más constituir una marca.*"(....)-----





Resolución N°

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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1745 DE FECHA 21 DE SETIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "W ALLOWIT UNLOCK NEW FEATURES Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 91838/2021, SOLICITADA POR PEDRO SEBASTIAN PATIÑO VALIENTE.-----

distintiva y aptitud identificadora respecto de los servicios reivindicados en la clase 35. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos doctrinales para ser clasificada como engañosa.-----

Al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"¹ señalan cuanto sigue: "(...) La Oficina denegará el registro de un signo por ser descriptivo si el significado del signo fuese percibido inmediatamente por el público pertinente como una información sobre los productos o servicios especificados. Tal sería el caso cuando el signo proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios. La relación entre el elemento descriptivo contenido en el signo y los productos o servicios especificados debe ser suficientemente directa, específica, concreta y comprensible para el consumidor sin necesidad de mayor reflexión. La Oficina no aplicará este motivo de denegación a los signos constituidos por términos u otros signos que sólo fuesen sugestivos o alusivos de determinadas características de los productos o servicios especificados. Lo mismo se aplica cuando el signo sólo contuviera una referencia vaga o indirecta a los productos o servicios.(...)".-----

Que, 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, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que se encuentra conformada por una secuencia de letras con grafismos diferentes, y combinación de colores negro y verde, la cual en conjunto aporta distintividad a la marca.-----

Marca solicitada


W
ALLOWIT
Unlock new features

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

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 REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1746 DE FECHA 21 DE SETIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "W ALLOWIT UNLOCK NEW FEATURES Y ETIQUETA", Clase 42, EXPEDIENTE N° 91840/2021, SOLICITADA POR PEDRO SEBASTIAN PATIÑO VALIENTE.-----

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

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley 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, la marca solicitante pretende obtener cobertura en la Clase 42, específicamente para los siguientes servicios: *"...Servicios comprendidos en la clase 42 tales como: Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño conexos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y software, actualización de software, servicios de agrimensura, almacenamiento electrónico de datos, alojamiento de sitios informáticos [sitios web], alojamiento de servidores, análisis de sistemas informáticos, servicios de arquitectura, auditoría en materia de energía, provisión de motores de búsqueda para Internet, calibración [medición], servicios de cartografía [geografía], servicios de cifrado de datos, consultoría sobre arquitectura, consultoría sobre diseño y desarrollo de hardware, consultoría sobre software, consultoría sobre ahorro de energía, consultoría sobre diseño de sitios web, consultoría sobre tecnologías de la información, consultoría tecnológica, consultoría sobre tecnología informática, consultoría sobre tecnología de telecomunicaciones, consultoría sobre seguridad informática, consultoría sobre seguridad en Internet.....)".* La denominación solicitada **"W ALLOWIT UNLOCK NEW FEATURES"** se encuentra conformada por la unión de una letra inicial, cuatro vocablos y una etiqueta que le otorga especialidad y novedad al registro solicitado. En este contexto, la expresión en su conjunto constituye una denominación de fantasía que no induce al consumidor a engaño o confusión respecto a su procedencia.-----

Desglose de los términos:

ALLOW IT: Permítelo / Autorízalo.

UNLOCK: Desbloquear / Habilitar.

NEW FEATURES: Nuevas funciones / Nuevas características.

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro **"W ALLOWIT UNLOCK NEW FEATURES Y ETIQUETA"** representa una creación lingüística inédita y distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de diversos vocablos que, al fusionarse, trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y diferenciadora. Aunque los componentes léxicos pudieran interpretarse, en su estado aislado, como términos de uso común o descriptivos dentro del sector pertinente, sin embargo, la unión particular de dichos términos en una sola expresión genera un signo con suficiente capacidad

Resolución N°

0577

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1746 DE FECHA 21 DE SETIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "W ALLOWIT UNLOCK NEW FEATURES Y ETIQUETA", Clase 42, EXPEDIENTE N° 91840/2021, SOLICITADA POR PEDRO SEBASTIAN PATIÑO VALIENTE.-----

Asunción,

10 AGO 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto derecho propio bajo representación profesional de PEDRO SEBASTIAN PATIÑO VALIENTE, contra la Resolución N° 1746 de fecha 21 de setiembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 09 de junio de 2023 se presenta por derecho propio y bajo patrocinio de abogado, PEDRO SEBASTIAN PATIÑO VALIENTE e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1746 de fecha 21 de setiembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 23 de agosto de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 25 de setiembre de 2023, se presenta por derecho propio y bajo patrocinio de abogado PEDRO SEBASTIAN PATIÑO VALIENTE y expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 03 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 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 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 la apelante y manifiesta: "(...) ...En primer lugar, es preciso considerar que mi marca, no puede ser considerada un signo genérico. Al momento de examinar la registrabilidad de una marca, la misma no debe ser analizada aisladamente, sino en su conjunto puesto que, como podrá notar la Señora Directora, el término W ALLOWIT UNLOCK NEW FEATURES Y ETIQUETA, reúne todos los requisitos y elementos necesarios para la viabilidad del mismo. Una marca es un signo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los demás, es decir especial, novedosa y lícita...El cotejo de la denominación requerida, debe ser siempre en relación al producto o servicio de que se trate. La denominación o designación genérica se relaciona con el género o la especie del producto o servicio y no con la palabra 'de uso general' o utilizada cotidianamente por el público. ...Me agravio en contra de la citada resolución considerando que la marca que se pretende registrar es 'W ALLOWIT UNLOCK NEW FEATURES Y ETIQUETA', posee un significado conceptual, ideológico, por lo tanto, se trata de una denominación compuesta, lo que lo hace aún más constituir una marca." (...) -----


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

Resolución N°

0577

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1746 DE FECHA 21 DE SETIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "W ALLOWIT UNLOCK NEW FEATURES Y ETIQUETA", Clase 42, EXPEDIENTE N° 91840/2021, SOLICITADA POR PEDRO SEBASTIAN PATIÑO VALIENTE.-----

distintiva y aptitud identificadora respecto de los servicios reivindicados en la clase 42. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos doctrinales para ser clasificada como engañosa.-----

Al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"¹ señalan cuanto sigue: "(...) La Oficina denegará el registro de un signo por ser descriptivo si el significado del signo fuese percibido inmediatamente por el público pertinente como una información sobre los productos o servicios especificados. Tal sería el caso cuando el signo proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios. La relación entre el elemento descriptivo contenido en el signo y los productos o servicios especificados debe ser suficientemente directa, específica, concreta y comprensible para el consumidor sin necesidad de mayor reflexión. La Oficina no aplicará este motivo de denegación a los signos constituidos por términos u otros signos que sólo fuesen sugestivos o alusivos de determinadas características de los productos o servicios especificados. Lo mismo se aplica cuando el signo sólo contuviera una referencia vaga o indirecta a los productos o servicios.(...)".-----

Que, 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, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora que se encuentra conformada por una secuencia de letras con grafismos diferentes, y combinación de colores negro y verde, la cual en conjunto aporta distintividad a la marca.-----

Marca solicitada


W
ALLOWIT
Unlock new features

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

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


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

Resolución N°

0577

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1746 DE FECHA 21 DE SETIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "W ALLOWIT UNLOCK NEW FEATURES Y ETIQUETA", Clase 42, EXPEDIENTE N° 91840/2021, SOLICITADA POR PEDRO SEBASTIAN PATIÑO VALIENTE.-----

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° 1746 del 21 de septiembre de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "W ALLOWIT UNLOCK NEW FEATURES Y ETIQUETA", Clase 42, Expediente N° 91840/2021, solicitada a nombre de **PEDRO SEBASTIAN PATIÑO VALIENTE**.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**. -----


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



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 878 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BAMBINI MOBILIARIO INFANTIL Y ETIQUETA", Clase 20, EXPEDIENTE N° 19894/2021, SOLICITADO POR MARÍA VICTORIA PALACIOS DUARTE.-----

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "BAMBINI MOBILIARIO INFANTIL Y ETIQUETA" Clase 20 y la marca base de rechazo "BAMBI", Denominativa, Clase 20.-----

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro "BAMBINI MOBILIARIO INFANTIL Y ETIQUETA" y la marca antecedente "BAMBI", se evidencia que, ambas marcas comparten la raíz BAMBI. Sin embargo, en el caso de autos, corresponde además realizar un análisis semántico o conceptual a fin de determinar si las marcas en cuestión poseen algún significado particular que permita diferenciarlas en la percepción del consumidor. En este sentido, debe señalarse que la denominación "BAMBINI", que proviene de BAMBINO que es una palabra italiana, que se traduce al español como "niño" o "bebé"; y la denominación BAMBI de la marca base del rechazo, significa en el lenguaje cotidiano: La Real Academia Española (RAE) reconoce la palabra "bambi" como sinónimo de cervato o ciervo joven. Vemos así, que el hecho de compartir ciertos elementos, no es suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución. -----

BAMBINI MOBILIARIO INFANTIL Y ETIQUETA

(solicitada), y

BAMBI

(marca base de rechazo)

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. En este caso, vemos que la marca solicitada posee una etiqueta que consiste en la denominación con tipografía con secuencia de letras con grafismos diferentes, además de un color predominante. La marca antecedente en cambio es Denominativa. En síntesis, la marca solicitada contiene elementos de fantasía y al compararlas en su conjunto con la marca base de rechazo, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de la otra, en todos los planos de comparación.-----

Marca solicitada



Marca base rechazo

BAMBI/ Denominativa

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



Resolución N°

0578

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 878 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BAMBINI MOBILIARIO INFANTIL Y ETIQUETA", Clase 20, EXPEDIENTE N° 19894/2021, SOLICITADO POR MARÍA VICTORIA PALACIOS DUARTE.

Asunción,

10 AGO 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **MARÍA VICTORIA PALACIOS DUARTE**, contra la Resolución N° 878 de fecha 03 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 17 de marzo de 2025 se presenta el representante convencional de **MARÍA VICTORIA PALACIOS DUARTE** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 878 de fecha 03 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 30 de enero de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.

Que, en fecha 29 de marzo de 2023, el representante convencional de **MARÍA VICTORIA PALACIOS DUARTE** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 29 de julio de 2024.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca Expediente 2019-1996537 Denominación BAMBI Clase 20 Registro 510018 Titular Carlos Fabian Núñez Arce (PY) Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) La resolución contiene nada más que meras transcripciones de normas y preceptos generales, la cual es violatorio del principio general procesal de razón suficiente y constituye un error in cogitando lo que implica que el acto administrativo es totalmente arbitrario.../. Basta con exponer la marca base del rechazo y la marca solicitada para concluir a simple vista que no existe cuasi identidad ni semejanza.../. incluso la única coincidencia denominativa son cinco de las veintinueve letras que contiene en total la denominación de la marca solicitada.../. en cuanto al aspecto conceptual, la diferencia es todavía más marcada. La marca solicitada contiene el término "BAMBINI" extraído del italiano, versión en plural del término bambino que significa niño o infante. (...)".

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

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



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

Resolución N°

0578

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 878 DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BAMBINI MOBILIARIO INFANTIL Y ETIQUETA", Clase 20, EXPEDIENTE N° 19894/2021, SOLICITADO POR MARÍA VICTORIA PALACIOS DUARTE.-----

Que, entre la marca antecedente y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su *conjunto*, son disímiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparación, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, por ende, esta dependencia administrativa discrepa con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la solicitud de autos. -----

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 878 de fecha 03 de junio de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "BAMBINI MOBILIARIO INFANTIL Y ETIQUETA", Clase 20, Expediente N° 19894/2021, solicitada a nombre de **MARÍA VICTORIA PALACIOS DUARTE**.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**.-----

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



Resolución N° **0579**

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 251 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2022 Y N° 2335 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ACROSS", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 28699/2021, SOLICITADO POR ADAMA MAKHTESHIM LTD.-----

antecedente cubre: 'todos los productos comprendidos en la clase 5.' ...//... 'Como bien sabemos, el hecho de que la marca solicitada por mi mandante se encuentre limitada para cubrir determinados productos específicos en la clase 5, elimina el riesgo de confusión entre las marcas...' //... 'En este sentido, resulta sumamente importante mencionar que la solicitud de mi cliente se ha publicado como manda la ley y no ha recibido oposiciones por parte del titular de la marca base del rechazo.' -----

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

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

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos, ortográfico y fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. -----

Que, en ese sentido, en los aspectos ortográfico y fonético, entre la marca base de rechazo "AKROS" y la solicitud de registro de la marca "ACROSS", se evidencia que la marca base del rechazo se encuentra reproducida en la marca solicitada. Como se puede apreciar a continuación:-----

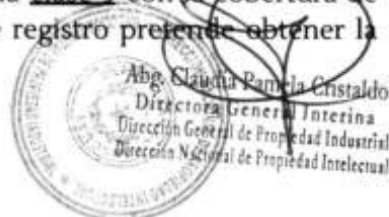
ACROSS (solicitada)

AKROS (marca base de rechazo)

Del cotejo entre ambas denominaciones se verifica que prácticamente no existen elementos diferentes entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética plena, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.-----

Asimismo, el examen comparativo de los signos revela que las expresiones ACROSS y AKROS presentan una marcada semejanza fonética, pues ambas son pronunciadas prácticamente de la misma manera por el consumidor medio. La sustitución de las letras "C" por "K" y la incorporación de una segunda letra "S" al final de la marca solicitada constituyen variaciones ortográficas de escasa entidad que no modifican sustancialmente la impresión sonora predominante del signo. Antes bien, ambos vocablos conservan la misma estructura silábica, idéntica cadencia y una pronunciación prácticamente coincidente, circunstancias que incrementan significativamente el riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. -----

Que, desechando el análisis gráfico, 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 se encuentra registrada en la clase 5 con la cobertura de "Todos" los productos de la clase 5, mientras que la marca en trámite de registro pretende obtener la



Resolución N°

0579

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 251 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2022 Y N° 2335 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ACROSS", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 28699/2021, SOLICITADO POR ADAMA MAKHTESHIM LTD.-----

Asunción,

10 AGO 2026

VISTO: El recurso de reconsideración interpuesto por el representante convencional de ADAMA MAKHTESHIM LTD., contra la Resolución N.º 251 de fecha 14 de febrero de 2022, dictada por la Dirección de Marcas; y, -----

RESULTA:

Que, en fecha 25 de Febrero de 2022, se presenta el representante convencional de ADAMA MAKHTESHIM LTD., e interpone recurso de reconsideración y apelación en subsidio en contra la Resolución N.º 251 de fecha 14 de febrero de 2022 dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, por Resolución N.º 2335 de fecha 22 de Agosto de 2025, la Dirección de Marcas confirmó en todas sus partes la Resolución N.º 251 de fecha 14 de febrero de 2022.-----

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

Que, en fecha 16 de septiembre de 2025, el representante convencional de ADAMA MAKHTESHIM LTD., expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver mediante providencia de fecha 25 de septiembre de 2025, quedando notificada la recurrente en fecha 08 de octubre 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 "AKROS", registrada con el número 485270, Clase 5, a favor de LABORATORIOS CELSIUS S.A. (UY) 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, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) "Al realizar un cotejo debemos tener siempre en cuenta que debe realizarse desde una visión de conjunto como es regla general en derecho marcario, sin artificiales desmembraciones, en forma sucesiva y no simultánea procurando advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra y de esta manera, el juzgador, colocándose en la posición de los eventuales consumidores deberá determinar si las marcas pueden o no ser confundidas en el mercado."...//..."Como es observable en la comparación supra efectuada, la coincidencia parcial existente entre las denominaciones 'ACROSS' y 'AKROS' se limita a la terminación 'ROS'. Esta semejanza parcial no constituye un elemento determinante ni puede ser considerada base válida para rechazar la solicitud, pues conforme a la regla de la visión de conjunto reconocida en el derecho marcario, la apreciación de las marcas debe realizarse atendiendo a la impresión global que cada una produce en el consumidor medio, sin recurrir a artificiales desmembraciones." ...//..."Cabe destacar además, que la cobertura de productos solicitada por mi mandante se encuentra limitada exclusivamente a: 'pesticidas, insecticidas, fungicidas y herbicidas', comprendidos en la clase 5. Mientras que la marca



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

Resolución N°

0579

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 251 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2022 Y N° 2335 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ACROSS", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 28699/2021, SOLICITADO POR ADAMA MAKHTESHIM LTD.-----

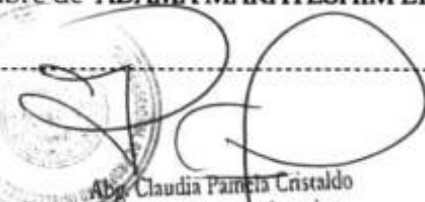
Así, tampoco resulta atendible el argumento relativo al eventual reconocimiento internacional de la marca ACROSS. Conforme al principio de territorialidad que rige el derecho marcario paraguayo, los registros obtenidos en otras jurisdicciones no generan automáticamente un derecho preferente para obtener el registro en el Paraguay cuando existe un impedimento derivado de un derecho marcario previamente registrado y vigente en el país. El artículo 18 de la Ley N° 1294/98 reconoce garantías al titular de una marca registrada en el extranjero, pero no elimina la obligación de verificar la registrabilidad del signo frente a los derechos preexistentes en el territorio nacional ni constituye una excepción a las prohibiciones relativas previstas en la propia ley.-----

De igual manera, la inexistencia de oposición de terceros no obliga a la Administración a conceder el registro, puesto que el examen de registrabilidad constituye una facultad y un deber legal de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, la cual debe velar de oficio por la preservación del interés público y por evitar la incorporación al registro de signos susceptibles de generar confusión en el mercado.-----

Que, atendiendo a la identidad de la clase 5, a la casi identidad ortográfica de las denominaciones y, principalmente a su identidad fonética, y 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. -----

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

- Art. 1º** CONFIRMAR las resoluciones N° N° 251 de fecha 14 de febrero de 2022 y N° 2335 de fecha 22 de agosto de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º** ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "ACROSS", clase 05, expediente N° 28699/2021, solicitada a nombre de ADAMA MAKHTESHIM LTD. ----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE.-----



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

Resolución N° 0579

POR LA CUAL SE CONFIRMAN LAS RESOLUCIONES N° 251 DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2022 Y N° 2335 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ACROSS", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 28699/2021, SOLICITADO POR ADAMA MAKHTESHIM LTD.-----

cobertura para los siguientes productos de la clase 5: "pesticida, insecticidas, fungicidas y herbicidas.", existe una identidad plena en cuanto a la clase y la cobertura de los productos de la marca solicitante y la marca base de rechazo. -----

Conforme al principio de especialidad, la identidad de la clase no resulta por sí sola determinante; sin embargo, cuando además existe afinidad objetiva entre los productos comprendidos en la cobertura, el riesgo de confusión adquiere mayor intensidad. Por tanto, la identidad de productos entre las marcas en pugna podría generar confusión en el consumidor, lo que constituye un riesgo para la distintividad de la nueva solicitud y podría contribuir a la percepción de una relación entre ambas marcas.-----

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

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

³ "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. 9ª Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017

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

Resolución N° **0580**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 274 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LOOP ASPHERIC", CLASE 10, EXPEDIENTE N° 55090/2021 A NOMBRE DE BAUSCH + LOMB IRELAND LIMITED.--

mandante hace notar que no existe titular que considere que se ha violado lo dispuesto en la Ley de Marcas N° 1294/98 o se sientan agraviados por la marca de mi mandante.(...).-----

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese orden de ideas, la solicitud de registro de marca "LOOP ASPHERIC" fue presentada para cubrir productos de la clase 10 del nomenclador internacional, que textualmente describe: "dispositivos médicos, en concreto lentes intraoculares". A los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "LOOP ASPHERIC" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que dicha denominación no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 10 del nomenclador internacional.-----

Que, si bien la denominación solicitada LOOP ASPHERIC está compuesta por dos vocablos, LOOP que hace alusión a "Asa o soporte" y ASPHERIC que significa "Asférico", los cuales podrían ser considerados genéricos por separado pero que en su conjunto proyectan una denominación novedosa y original y alejan cualquier carácter descriptivo o genérico. Asimismo, el signo solicitado no constituye la designación necesaria, usual o calificativa de los productos en sí mismos comercializados. Bien podría calificarse a la misma como **evocativa**, no encontrándose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica o descriptiva.-----

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca evocativa, diciendo: "La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla su titular.../... Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento en el que se basa esta afirmación es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las mismas propiedades o características."-----

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

Resolución N°

0580

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 274 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LOOP ASPHERIC", CLASE 10, EXPEDIENTE N° 55090/2021 A NOMBRE DE BAUSCH + LOMB IRELAND LIMITED.--

Asunción, 10 AGO 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de DE BAUSCH + LOMB IRELAND LIMITED. contra la Resolución N° 274 de fecha 31 de enero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 14 de marzo de 2023 se presenta el representante convencional de DE BAUSCH + LOMB IRELAND LIMITED. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 274 de fecha 31 de enero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 09 de mayo de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 21 de agosto de 2023, el representante convencional de DE BAUSCH + LOMB IRELAND LIMITED. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de septiembre 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 productos que desea proteger. En consecuencia, no ha lugar a lo solicitado (...)". -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) ...La denominación solicitada por mi mandante desde ningún punto de vista puede considerarse como descriptiva y sin distintividad puesto que la misma constituye una DENOMINACIÓN DE FANTASÍA...//.. "Por lo tanto, sin perjuicio del significado que cada uno de los términos que constituyen el signo solicitado en su consideración aislada pueda presentar, en su conjunto LOOP ASPHERIC configura un signo original y distintivo para los productos solicitados en clase int. 10...//..Se dice que para el caso de las marcas de fantasía existe un mayor esfuerzo de su creador, un verdadero proceso imaginativo y creativo que lo impulsa a crear un signo que constituya marca, por lo que gozan de un mayor poder distintivo...//..Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no son parte del conocimiento común son considerados como signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. No serán registrables dichos signos si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho de conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si, además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos que se pretende identifica...//..La marca 'LOOP ASPHERIC' de mi mandante se encuentra registrada en varios países del mundo: México, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua y Bolivia... //...la falta de oposición por parte de competidores en el ramo de mi



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

Resolución N° **0580**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 274 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LOOP ASPHERIC", CLASE 10, EXPEDIENTE N° 55090/2021 A NOMBRE DE BAUSCH + LOMB IRELAND LIMITED.--

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

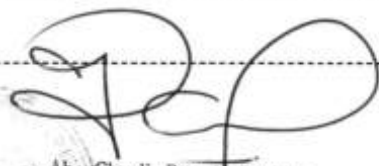
Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "LOOP ASPHERIC" representa una creación lingüística distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos visuales, fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta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

La denominación LOOP ASPHERIC, apreciada en su conjunto y en relación con los productos comprendidos en la Clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza, no transmite al consumidor una descripción inmediata, directa y objetiva de la naturaleza, especie, calidad, función o destino de los productos solicitados. Antes bien, constituye un signo sugestivo o evocativo, cuya comprensión exige un proceso intelectual de asociación respecto de eventuales cualidades ópticas, circunstancia que le confiere suficiente capacidad distintiva para cumplir la función esencial de la marca. En consecuencia, no resulta alcanzada por la prohibición prevista en el artículo 2 inciso e) de la Ley N° 1294/98, siendo susceptible de protección registral. -----

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° 274 de fecha 31 de enero de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "LOOP ASPHERIC", clase 10, Expediente. N° 55090/2021, solicitada a nombre de BAUSCH + LOMB IRELAND LIMITED. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----


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

Resolución N° **0581**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1642 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EARMOR", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 61761/2021, SOLICITADO POR GUANGZHOU OPSMEN TECH., LTD.

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

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "EARMOR" y la marca base de rechazo "ARMOR SECURITY".

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro "EARMOR" y la marca antecedente "ARMOR SECURITY", se evidencia que las marcas comparten el vocablo "MOR", siendo la diferencia los elementos adicionales incorporadas tanto por la marca solicitante "EAR", como por la marca registrada "SECURITY", obteniendo así ambas estructuras completamente diferentes. Desde esta perspectiva, la coincidencia inicial, por sí sola, no es suficiente para generar confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, las marcas presentan diferencias significativas tanto a nivel visual y fonético, lo que permitiría su diferenciación en el mercado.

EARMOR (solicitada), y

ARMOR SECURITY (marca base de rechazo)

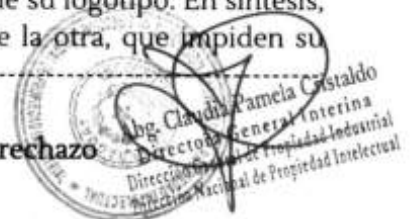
Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que no existe similitud suficiente ni mucho menos considerable o de significativa magnitud, ya que la solicitada posee una etiqueta que consiste en la denominación en mayúsculas "EARMOR" con una tipografía de color negro. Por otra parte, la marca antecedente cuenta con una denominación con tipografía combinada en color oscuro y claro y posee una figura en color rojo que se encuentra en el medio de su logotipo. En síntesis, ambas marcas contienen elementos fuertes que las hacen diferenciarse una de la otra, que impiden su confusión.

Marca solicitada

EARMOR

Marca base rechazo

**ARMOR
SECURITY**



Resolución N°

0581

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1642 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EARMOR", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 61761/2021, SOLICITADO POR GUANGZHOU OPSMEN TECH., LTD.-----

Asunción, 10 AGO 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GUANGZHOU OPSMEN TECH., LTD, contra la Resolución N° 1642 de fecha 12 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 29 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de GUANGZHOU OPSMEN TECH., LTD e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1642 de fecha 12 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 30 de enero de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 25 de agosto de 2023, el representante convencional de GUANGZHOU OPSMEN TECH., LTD expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 22 de septiembre de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2007-737660 Denominación ARMOR SECURITY Clase 9 Registro 316294 Titular ARMOR DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA (PY); Expediente 2018-1868557 Denominación ARMOR SECURITY Clase 9 Registro 474318 Titular ARMOR DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA (PY). Comentario: Que, las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) Que en primer, lugar mi titular GUANGZHOU OPSMEN TECH., LTD, es un fabricante de protectores auditivos para mejorar la sensibilidad a los sonidos ambientales del exterior, con sede en Road, Distrito de Liwan, Guangzhou, Provincia de Guangdong, China. Fundada en el año 2016... para obtener más información, visite el sitio web oficial de OPSMEN: <https://www.opsmen.com/company/>... mientras que la firma ARMOR DEL PARAGUAY S.A., son especialistas en la industria del blindaje y su fabricación. Enfocados en el ámbito de la protección y seguridad de las personas e instituciones. Sitio web de la empresa <https://armor.com.py/#seguridad>... si bien ambas fueron solicitadas para la clase 9, el examinador puede notar la diferencia entre una y otra marca, puesto que la marca solicitada por mi principal se enfoca en la producción de: Aparatos de control remoto; auriculares; Aparatos de enseñanza audiovisual; Indicadores de cantidad; Aparatos de reproducción de sonidos; aparatos de transmisión de sonidos; micrófonos. Mientras que la Marca ARMOR Registro N° 474318 cubre productos relacionados con: Chalecos y equipos de protección (...).-----



Resolución N°

0581

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1642 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EARMOR", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 61761/2021, SOLICITADO POR GUANGZHOU OPSMEN TECH., LTD.

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

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca base de rechazo "ARMOR SECURITY" registrada para la clase 9, comprende: *"Chalecos antibalas y equipos de protección"*; mientras que la marca en trámite de registro "EARMOR" solicita la cobertura para los productos de la clase 9: *"Aparatos de control remoto; auriculares; Aparatos de enseñanza audiovisual; Indicadores de cantidad; Aparatos de reproducción de sonido; aparatos de transmisión de sonido; micrófonos"*. Como se puede observar de la cobertura señalada, si bien ambas marcas se encuentran insertas en la misma clase del nomenclador, los servicios contemplados por las mismas se encuentran dirigidos a rubros distintos. Esta circunstancia constituye un elemento que disminuye el riesgo de asociación o confusión en el público consumidor y favorece la coexistencia pacífica entre ambas marcas dentro del mercado, sin que ello afecte el interés público ni los derechos de los titulares.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección General discrepa con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la solicitud de autos y considera que es un signo que posee las características necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida.

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 1642 de fecha 12 de septiembre de 2022 dictada por la Dirección de Marcas.
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "EARMOR", clase 09, Expediente N° 61761/2021, solicitada a nombre de GUANGZHOU OPSMEN TECH., LTD.
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**.


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

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

Resolución N° **0582**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 42 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2004, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AZUL", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 15796/2001, SOLICITADO POR TABACALERA BOQUERÓN S.A.-----

color azul (...) de permitirse que un productor y/o comerciante se apropie en forma exclusiva de la palabra AZUL para distinguir cigarrillos, implicaría potencialmente que éste productor impida a los competidores tanto el uso del color azul para la comercialización de sus productos, como la posibilidad de referir a sus productos como una variedad del tipo azul ...// "al describir una característica del producto incurre en prohibición absoluta a tenor de lo previsto y contemplado en la ya evocada norma 2 inciso e), que dice en lo pertinente: 'No podrán registrarse como marcas (...) e) los que puedan servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio...//..el signo solicitado redundaría en la ilegalidad al constituir además un elemento que designa a un color aislado: el azul, extremo tajantemente reprimido por la Ley de Marcas vigente (...) No podrán registrarse como marcas (...) d) un color aislado (...)'. -----

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

Que, conforme a los principios universalmente aceptados en materia marcaria y receptados por las Directrices para el Examen de Marcas de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), el examen de confundibilidad debe realizarse apreciando los signos en su conjunto, atendiendo a la impresión global que producen en el consumidor medio, efectuando un cotejo sucesivo y no simultáneo, evitando el fraccionamiento artificial de sus elementos, salvo cuando alguno de ellos resulte descriptivo, genérico, necesario o de uso común en el comercio.-----

En efecto, el inciso d) del artículo 2 de la Ley N° 1294/98 prohíbe el registro de **colores aislados**, prohibición que debe interpretarse conforme a su finalidad y dentro de sus estrictos límites. Que, en tal sentido, la norma impide la apropiación exclusiva del color como elemento perceptible, considerado aisladamente, pero no prohíbe de manera automática el registro de toda palabra que coincida con el nombre de un color.-----

En el presente caso, el signo solicitado consiste exclusivamente en la denominación "**AZUL**", es decir, en un signo verbal que será percibido por el consumidor como una expresión lingüística susceptible de identificar un origen empresarial determinado. La solicitud no pretende monopolizar el color azul como elemento gráfico, cromático o decorativo de los productos ni impedir que otros operadores económicos utilicen dicho color en sus envases o presentaciones comerciales. En el caso de autos, la recurrente sostiene que la palabra "AZUL" identifica cigarrillos de bajo contenido de nicotina o denominados "lights", acompañando referencias a determinadas cajetillas comercializadas internacionalmente. Sin embargo, tales alegaciones resultan insuficientes para demostrar que, en el mercado paraguayo, el consumidor medio perciba necesariamente la palabra "AZUL" como una descripción obligada o genérica de una categoría específica de cigarrillos. -----

Que, asimismo debe distinguirse claramente entre el empleo de un color como recurso gráfico de mercadotecnia y la aptitud distintiva de una denominación utilizada como marca. La denominación "**AZUL**", aplicada a productos de la clase 34, conserva aptitud suficiente para individualizar un origen empresarial determinado, sin impedir que los demás operadores económicos continúen utilizando el color azul en la presentación de sus productos ni describiendo legítimamente sus características mediante otras expresiones de uso común.-----


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

Resolución N°

0582

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 42 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2004, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AZUL", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 15796/2001, SOLICITADO POR TABACALERA BOQUERÓN S.A.-----

Asunción,

10 AGO 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED** contra la Resolución N° 42 de fecha 20 de febrero de 2004, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 17 de marzo de 2004 se presenta el representante convencional de **BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 42 de fecha 20 de febrero de 2004, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 01 de diciembre de 2004 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 27 de enero de 2005, el representante convencional de **BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED** expresó agravios; dictándose en fecha 18 de marzo de 2005 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 10 de mayo de 2005, fue acusada la rebeldía de la adversa, por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 28 de junio de 2005.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, se presenta la solicitud de registro de la marca denominada 'AZUL' para la clase 34 y la firma **BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED** interpone oposición en base a 'denominación genérica' por lo que corresponde a esta jefatura determinar la viabilidad de la oposición. Que del estudio realizado en autos y la constante jurisprudencia avalada por un sin número de resoluciones, ésta Secretaría llega a la conclusión que la marca 'AZUL' no existe en la misma imitaciones que aparejarían confusión al público consumidor ni colisión, ni mucho menos perjuicio a un tercero dedicada a la misma clase 34, ni siquiera a su procedencia. La solicitud de la marca 'AZUL' posee Especialidad, Novedad y Originalidad, requisitos fundamentales para su registrabilidad amén de no lesionar la denominación 'AZUL' ningún artículo de la Ley de Marcas y posee la misma distintividad propia. La palabra 'AZUL' no tiene relación alguna entre el significado común con los bienes al cual va ir aplicada como marca. Por lo tanto, corresponde rechazar la oposición por su notoria improcedencia. (...)".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Los argumentos expuestos por mi mandante en su escrito de deducción de oposición no apuntaban a atacar la distintividad, originalidad o novedad de 'AZUL' como designación de cigarrillos, sino a subrayar su ilegalidad marcaria al ser un signo semiótico que no sólo designa un color aislado... sino que al hacerlo describe una característica esencial de los productos a los que pretende designar.../... la palabra AZUL pretendida por la adversa es la DESIGNACIÓN DEL COLOR de que se trata, siendo ésta la única y generalizada expresión para referirse al


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

Resolución N° **0582**

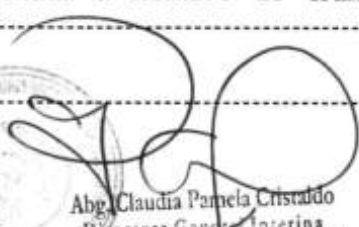
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 42 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2004, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AZUL", CLASE 34, EXPEDIENTE N° 15796/2001, SOLICITADO POR TABACALERA BOQUERÓN S.A.-----

Que, en consecuencia, no se verifica en el presente caso ninguna de las prohibiciones relativas previstas en el artículo 2°, incisos e), f), g), i), de la Ley N° 1294/98, por cuanto la marca solicitada reúne las condiciones de distintividad, especialidad y aptitud registral exigidas por nuestro ordenamiento jurídico.---

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 DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE**

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 42 de fecha 20 de febrero de 2004 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "AZUL", clase 34, Expediente N° 15796/2001, solicitada a nombre de TABACALERA BOQUERÓN S.A.-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula.-----



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

Resolución N°

0583

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 558 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUMMIT AGRO Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 20/17036, SOLICITADO POR SUMITOMO CORPORATION.-

fungicidas... feromonas... preparaciones para regular el crecimiento de las plantas... En cambio la adversa protege solo: Exclusivamente FERTILIZANTES." (...)-----

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 "SUMMIT AGRO Y ETIQUETA" en la Clase 1 y la marca base de rechazo "SUMMIT BOX TS" Clase 1.-----

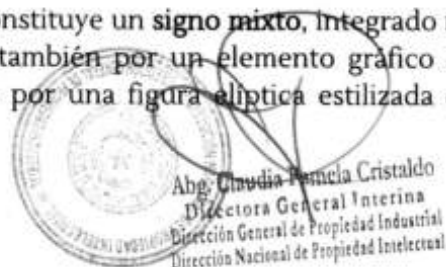
Que, del estudio de las actuaciones administrativas se advierte que la resolución recurrida fundamenta el rechazo exclusivamente en la coincidencia del vocablo "SUMMIT", concluyendo que ambas denominaciones resultarían casi idénticas, sin efectuar el análisis comparativo que exige la doctrina y la jurisprudencia marcaria, según las cuales el juicio de confundibilidad debe realizarse considerando la impresión de conjunto que producen los signos, apreciando simultáneamente sus elementos denominativos, gráficos, fonéticos y conceptuales, así como la naturaleza de los productos o servicios que identifican.-----

Que, en tal sentido, esta Dirección considera que la comparación de los signos no puede limitarse al aislamiento de uno de sus vocablos integrantes, sino que debe recaer sobre la configuración marcaria en su totalidad, conforme al principio de apreciación global universalmente aceptado en materia de Derecho Marcario.-----

Que, en concordancia con lo anteriormente expuesto, esta Dirección General considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles."¹ En el presente caso, vemos que el hecho de compartir un elemento, no basta para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún, teniendo en cuenta los demás elementos que serán analizados en conjunto en la presente resolución.-----

Que, bajo dicho criterio, se observa que la marca solicitada constituye un **signo mixto**, integrado no solamente por la expresión denominativa "SUMMIT AGRO", sino también por un elemento gráfico de significativa fuerza distintiva, consistente en un logotipo formado por una figura elíptica estilizada en

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



Resolución N°

0583

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 558 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUMMIT AGRO Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 20/17036, SOLICITADO POR SUMITOMO CORPORATION.-

Asunción, **10 AGO 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **SUMITOMO CORPORATION**, contra la Resolución N° 558 de fecha 07 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 25 de abril de 2022 se presenta el representante convencional de la firma **SUMITOMO CORPORATION**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 558 de fecha 07 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 09 de Mayo de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 02 de junio de 2022, el representante convencional de la firma **SUMITOMO CORPORATION**, expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 22 de junio de 2022.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) *Que la solicitud de registro de la marca "SUMMIT AGRO" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 1. Que habiendose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "SUMMIT BOX TS", registrada con el número 494025 a favor de firma TECNOMYL 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 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)*".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) *"Como podemos notar con facilidad, el análisis que deriva en la resolución recaída en el caso de autos carece absolutamente de fundamentos válidos y se aparta por completo de los principios básicos del Derecho Marcario. En efecto es bien sabido que como principio general, el cotejo para determinar la confundibilidad entre las marcas debe realizarse desde una visión de conjunto." ... "El cotejo debe realizarse con una visión sintética de conjunto, en su integridad, de forma sucesiva y no simultánea, colocándose el juzgador en la situación de los eventuales consumidores, procurando advertir si la percepción de uno de los signos provoca su asociación con el otro y crea de ese modo una similitud confusionista." ... "La marca registrada es meramente DENOMINATIVA, y la marca solicitada tiene un logo bastante llamativo..." ... "El orden de la palabra AGRO es suficiente para notar que no existen similitudes ni semejanzas, aunque ambas sean de la misma clase no podrán crear riesgo de confusión entre los consumidores..." ... "Cabe resaltar que SUMMIT AGRO, es un nombre comercial, y está protegido por nuestra ley de marcas, en el Art. 72..." ... "la solicitante protege servicios destinados a productos químicos para uso industrial; productos químicos para uso agrícola, excepto fungicidas, herbicidas, insecticidas y parasiticidas; productos químicos para uso hortícola... productos químicos para la silvicultura... aditivos químicos para insecticidas... aditivos químicos para*


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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 558 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUMMIT AGRO Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 20/17036, SOLICITADO POR SUMITOMO CORPORATION.-

colores verde y naranja, acompañado de una composición tipográfica particular, donde el término AGRO adquiere especial relevancia visual mediante el empleo de una tonalidad diferenciada.-----

Que, por el contrario, el antecedente registral invocado como fundamento del rechazo corresponde a una marca **meramente denominativa**, carente de cualquier elemento figurativo que contribuya a su individualización visual, circunstancia que determina que la impresión general producida por ambos signos resulte claramente diferente para el consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento.-

MARCA SOLICITADA



Que, en consecuencia, desde el punto de vista gráfico y visual, las diferencias existentes entre ambas marcas poseen entidad suficiente para neutralizar la coincidencia parcial derivada de la utilización del vocablo "SUMMIT", impidiendo que el consumidor atribuya a ambas un origen empresarial común.

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, vemos que la marca en trámite de registro "SUMMIT AGRO Y ETIQUETA" pretende obtener la cobertura de los productos de la clase 01, presentando su solicitud con la siguiente descripción: "...*productos químicos para uso industrial; productos químicos para uso agrícola, excepto fungicidas, herbicidas, insecticidas y parasiticidas; productos químicos para uso hortícola... productos químicos para la silvicultura... aditivos químicos para insecticidas... aditivos químicos para fungicidas... feromonas... preparaciones para regular el crecimiento de las plantas...*". Mientras que, la marca base de rechazo "SUMMIT BOX TS" posee el registro N° 494025 para productos de la clase 1 del nomenclador internacional, limitando la cobertura de productos a: "...*exclusivamente FERTILIZANTES*". —

Del análisis de coberturas se concluye que existe diferencia de productos amparados, mientras que la solicitada abarca productos que no incluyen a la de marca base del rechazo, esta se limita exclusivamente a un producto específico dentro de la clase 1.-----

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 analizadas comparten la misma clase del nomenclador internacional, pero los productos por ellas amparados son diferenciables.** -----

Que, al respecto las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"² señalan cuanto sigue: "(...) *El hecho que un producto o servicio se encuentre clasificado en una clase determinada debe siempre sopesarse con otros factores para decidir si hay similitud o disimilitud entre los productos o servicios en un caso concreto. En consecuencia, la Oficina podrá determinar que en ciertos casos podrán*

² Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 230. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

Resolución N°

0583

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 558 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUMMIT AGRO Y ETIQUETA", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 20/17036, SOLICITADO POR SUMITOMO CORPORATION.-

coexistir en el registro marcas similares para productos distintos, aún cuando estos se encuentren clasificados en la misma clase(...).-----

Que, entre la marca antecedente y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos considerable o de significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su conjunto, son disímiles, originales y distintivas una de la otra, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, por ende, esta dependencia administrativa discrepa con la decisión final a la que ha arribado el A-quo. -----

Que, asimismo, corresponde valorar que la denominación "SUMMIT AGRO" mantiene una estrecha vinculación con la identidad corporativa de la firma solicitante SUMITOMO CORPORATION, constituyendo una marca corporativa derivada y utilizada internacionalmente para identificar su división de negocios dedicada al sector agrícola. En consecuencia, no se trata de una denominación arbitraria, sino de un signo que responde a la estructura comercial y a la estrategia global de identificación empresarial desarrollada por su legítimo titular.-----

Que, dicha circunstancia constituye un elemento jurídicamente relevante dentro del análisis de registrabilidad, por cuanto refuerza el carácter distintivo del signo solicitado y permite al consumidor identificar inequívocamente el origen empresarial de los productos. En tal sentido, la vinculación objetiva entre la marca "SUMMIT AGRO" y la identidad comercial de SUMITOMO CORPORATION, apreciada conjuntamente con las diferencias gráficas y la distinta cobertura de productos, excluye razonablemente la existencia de riesgo de confusión o de asociación indebida con el antecedente registral invocado.-----

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la resolución N° 558 de fecha 07 de abril de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SUMMIT AGRO Y ETIQUETA", clase 01, Expediente N° 20/17036, solicitada a nombre de SUMITOMO CORPORATION. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**. -----


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

Resolución N° 0584

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 93 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2021 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUMMIT AGRO", CLASE 1, EXPEDIENTE N° 20/25493, SOLICITADO POR SUMITOMO CORPORATION.-----

parasitcidas; productos químicos para uso hortícola, excepto fungicidas, herbicidas, insecticidas y parasitcidas; productos químicos para la silvicultura, excepto fungicidas, herbicidas, insecticidas y parasitcidas; aditivos químicos para insecticidas; aditivos químicos para uso médico; preparaciones para regular el crecimiento de las plantas....". En cambio la adversa protege solo: Exclusivamente FERTILIZANTES."(---)-----

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 "SUMMIT AGRO Y ETIQUETA" en la Clase 1 y la marca base de rechazo "SUMMIT BOX TS" Clase 35. -----

Que, del estudio de las actuaciones administrativas se advierte que la resolución recurrida fundamenta el rechazo exclusivamente en la coincidencia del vocablo "SUMMIT", concluyendo que ambas denominaciones resultarían casi idénticas, sin efectuar el análisis comparativo que exige la doctrina y la jurisprudencia marcaria, según las cuales el juicio de confundibilidad debe realizarse considerando la impresión de conjunto que producen los signos, apreciando simultáneamente sus elementos denominativos, gráficos, fonéticos y conceptuales, así como la naturaleza de los productos o servicios que identifican. -----

Que, en tal sentido, esta Dirección considera que la comparación de los signos no puede limitarse al aislamiento de uno de sus vocablos integrantes, sino que debe recaer sobre la configuración marcaria en su totalidad, conforme al principio de apreciación global universalmente aceptado en materia de Derecho Marcario. -----

Que, en concordancia con lo anteriormente expuesto, esta Dirección General considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles." En el presente caso, vemos que el hecho de compartir un elemento, no basta para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún, teniendo en cuenta los demás elementos que serán analizados en conjunto en la presente resolución. -----

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



Resolución N° **0584**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 93 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2021 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUMMIT AGRO", CLASE 1, EXPEDIENTE N° 20/25493, SOLICITADO POR SUMITOMO CORPORATION.-----

Asunción, **10 AGO 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **SUMITOMO CORPORATION**, contra la Resolución N° 93 de fecha 22 de Enero de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 06 de Marzo de 2024 se presenta el representante convencional de la firma **SUMITOMO CORPORATION**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 93 de fecha 22 de Enero de 2021, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 07 de Mayo de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 12 de junio de 2024, el representante convencional de la firma **SUMITOMO CORPORATION**, expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de junio de 2024.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) *Que la solicitud de registro de la marca "SUMMIT AGRO" 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 "SUMMIT BOX TS", registrada con el número 494025 en fecha 15 de Octubre de 2019 a favor de TECNOMYL 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 la apelante y manifiesta: "(...) *Como podemos notar con facilidad, el análisis que deriva en la resolución recaída en el caso de autos carece absolutamente de fundamentos válidos y se aparta por completo de los principios básicos del Derecho Marcario. En efecto es bien sabido que como principio general, el cotejo para determinar la confundibilidad entre las marcas debe realizarse desde una visión de conjunto.*" *"El cotejo debe realizarse con una visión sintética de conjunto, en su integridad, de forma sucesiva y no simultánea, colocándose el juzgador en la situación de los eventuales consumidores, procurando advertir si la percepción de uno de los signos provoca su asociación con el otro y crea de ese modo una similitud confusionista."* ... *"una marca no debe ser mecánicamente desintegrada en sus vocablos componentes a fin de comparar cada palabra componente de una marca con cada palabra componente de la marca confrontada; la disección minuciosa de las marcas en sus vocablos integrantes debe evitarse precisamente porque al contemplar tales marcas y compararlas, los consumidores no se dejan guiar por diferencias cuantificables de detalle, sino por la impresión general y persistente que estas denominaciones globalmente contempladas producen en el consumidor correspondiente."* ... *"Cabe resaltar que SUMMIT AGRO, es un nombre comercial, y está protegido por nuestra ley de marcas, en el Art. 72..."; " ...vemos la diferencia entre los productos de mi mandante que busca proteger: Productos químicos para uso industrial; productos químicos para uso agrícola, excepto fungicidas, herbicidas, insecticidas y*

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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 93 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2021 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUMMIT AGRO", CLASE 1, EXPEDIENTE N° 20/25493, SOLICITADO POR SUMITOMO CORPORATION.-----

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 analizadas comparten la misma clase del nomenclador internacional, pero los productos por ellas amparados son diferenciables.** -----

Que, al respecto las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"² señalan cuanto sigue: "(...) El hecho que un producto o servicio se encuentre clasificado en una clase determinada debe siempre sopesarse con otros factores para decidir si hay similitud o disimilitud entre los productos o servicios en un caso concreto. En consecuencia, la Oficina podrá determinar que en ciertos casos podrán coexistir en el registro marcas similares para productos distintos, aún cuando estos se encuentren clasificados en la misma clase(...)".-----

Que, entre la marca antecedente y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos considerable o de significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su conjunto, son disímiles, originales y distintivas una de la otra, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, por ende, esta dependencia administrativa discrepa con la decisión final a la que ha arribado el A-quo. -----

Que, asimismo, corresponde valorar que la denominación "SUMMIT AGRO" mantiene una estrecha vinculación con la identidad corporativa de la firma solicitante SUMITOMO CORPORATION, constituyendo una marca corporativa derivada y utilizada internacionalmente para identificar su división de negocios dedicada al sector agrícola. En consecuencia, no se trata de una denominación arbitraria, sino de un signo que responde a la estructura comercial y a la estrategia global de identificación empresarial desarrollada por su legítimo titular.-----

Que, dicha circunstancia constituye un elemento jurídicamente relevante dentro del análisis de registrabilidad, por cuanto refuerza el carácter distintivo del signo solicitado y permite al consumidor identificar inequívocamente el origen empresarial de los productos. En tal sentido, la vinculación objetiva entre la marca "SUMMIT AGRO" y la identidad comercial de SUMITOMO CORPORATION, apreciada conjuntamente con las diferencias gráficas y la distinta cobertura de productos, excluye razonablemente la existencia de riesgo de confusión o de asociación indebida con el antecedente registral invocado.-----

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

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

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*, p. 230. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 93 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2021 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUMMIT AGRO", CLASE 1, EXPEDIENTE N° 20/25493, SOLICITADO POR SUMITOMO CORPORATION.-----

Que, en ese sentido, asiste razón a la recurrente cuando sostiene que el análisis efectuado por el A-quo se limita prácticamente a advertir la presencia común del término **"SUMMIT"**, sin desarrollar un examen comparativo integral de las marcas confrontadas, metodología que resulta incompatible con los principios universalmente aceptados del Derecho Marcario, según los cuales el consumidor no percibe los signos mediante una descomposición analítica de cada uno de sus elementos, sino que los identifica por la impresión global que éstos generan en su memoria.-----

Que, precisamente por ello, el examen comparativo debe recaer sobre la totalidad de las expresiones **"SUMMIT AGRO"** y **"SUMMIT BOX TS"**, evitando otorgar un peso decisivo a un solo componente denominativo cuando ambas expresiones presentan estructuras, composición y significado suficientemente diferenciados para individualizarse autónomamente dentro del tráfico comercial.-----

Que, en efecto, mientras el antecedente registral se encuentra conformado por la expresión **"SUMMIT BOX TS"**, integrada por tres vocablos que conforman una denominación compleja, la solicitud objeto de autos consiste exclusivamente en la denominación **"SUMMIT AGRO"**, integrada por dos vocablos cuya estructura fonética, conceptual y denominativa resulta claramente distinta.-----

Que, desde el punto de vista fonético, las expresiones enfrentadas presentan terminaciones completamente diferentes, siendo precisamente los vocablos **"AGRO"** y **"BOX TS"** los que otorgan identidad propia a cada signo, generando una pronunciación, sonoridad y cadencia claramente diferenciables.-----

Que, igualmente, desde el punto de vista conceptual, la denominación **"SUMMIT AGRO"** evoca inmediatamente la actividad agrícola, circunstancia derivada de la incorporación del vocablo **"AGRO"**, mientras que la denominación **"SUMMIT BOX TS"** carece de dicha evocación conceptual, transmitiendo al consumidor una idea completamente distinta.-----

Que, en consecuencia, la coexistencia parcial del término **"SUMMIT"** no resulta suficiente, por sí sola, para concluir la existencia de confundibilidad marcaria, pues admitir dicha tesis equivaldría a reconocer un monopolio absoluto sobre un vocablo aislado, desconociendo que el derecho exclusivo recae sobre el signo considerado en su conjunto y no sobre cada uno de los términos que eventualmente lo integran.-----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, vemos que la marca en trámite de registro **"SUMMIT AGRO Y ETIQUETA"** pretende obtener la cobertura de los productos de la clase 1, presentando su solicitud con la siguiente descripción: *"...Productos químicos para uso industrial; productos químicos para uso agrícola, excepto fungicidas, herbicidas, insecticidas y parasiticidas; productos químicos para uso hortícola, excepto fungicidas, herbicidas, insecticidas y parasiticidas; productos químicos para la silvicultura, excepto fungicidas, herbicidas, insecticidas y parasiticidas; aditivos químicos para insecticidas; aditivos químicos para uso médico; preparaciones para regular el crecimiento de las plantas..."*. Mientras que, la marca base de rechazo **"SUMMIT BOX TS"** posee el registro N° 494025 para productos de la clase 1 del nomenclador internacional, para la cobertura: *Exclusivamente FERTILIZANTES*. -----

Del análisis de coberturas se concluye que existe diferencia de productos amparados, mientras que la solicitada abarca diversos productos, la marca base del rechazo a sido otorgada para un producto específico, diferente a la marca solicitada, dentro de la clase 1.-----

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



Resolución N°

0584

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 93 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2021 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUMMIT AGRO", CLASE 1, EXPEDIENTE N° 20/25493, SOLICITADO POR SUMITOMO CORPORATION.-----

- Art. 1º REVOCAR la resolución N° 93 de fecha 22 de Enero de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SUMMIT AGRO Y ETIQUETA", clase 1, Expediente N° 20/25493, solicitada a nombre de SUMITOMO CORPORATION.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE .-----


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

Resolución N° **0585**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 08 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COPEFRUT", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 1828/2019, SOLICITADO POR COPEFRUT S.A.-----

clase 32, sino que también fue invocado el registro de la misma marca COPALFRUT, concedido en las clases 1, 29 y 30. De donde se puede deducir que las afirmaciones del Inferior demuestran así un desconocimiento total y acabado de los hechos, lo cual hace derivar en una decisión errada e injusta pues es indudable que mi representada posee una familia de marcas bajo la denominación COPALFRUT; y al ser la marca pedida extremadamente similar a la misma, los consumidores indefectiblemente creerán que todas ellas proceden de un mismo propietario, produciéndose así un elevado riesgo de asociación indeseable." .../"... "Niego categóricamente que entre las marcas COPALFRUT vs. COPEFRUT existan diferencias fonéticas, visuales e ideológicas que permitan que el público consumidor las identifique, tal como se afirma, pues la mera sustitución de unas letras realizada en la estructura de la marca de mi mandante no es capaz de hacer viable el registro de la marca pedida.../"... "Corresponde la aplicación del principio marcario que establece que 'es el conjunto marcario el que debe ser objeto de análisis y de estudio, y NO sus partes integrantes, pues es de esa manera como el público consumidor las encontrará en el mercado'. No debe ser olvidado que la doctrina marcaria recomienda que las marcas sean cotejadas en forma sucesiva y no simultánea.../"... "Resulta evidente que el Señor Director de Asuntos Marcarios Litigiosos ha errado en el método al efectuar el análisis sobre la confundibilidad existente entre la marca solicitada COPEFRUT y la marca COPALFRUT ya registrada por mi mandante, considerando que basta una sola causal de confundibilidad para que la coexistencia de las marcas quede vedada." (...).-----

Que, contesta la expresión de agravios la solicitante y, entre otros argumentos, expresa: "(...) "La mencionada Resolución N.º 8 debe ser CONFIRMADA en todos sus términos en razón de que la misma se ajusta en un todo a derecho..."...al considerar las denominaciones en pugna, desde un aspecto puramente nominal, notamos que entre las marcas en pugna NO EXISTE POSIBILIDAD ALGUNA DE CONFUSIÓN."/... "..."conviene señalar que las marcas en pugna son marcas COMPUESTAS, formadas por la combinación de DOS (2) palabras, con lo cual, se produce una apariencia de conjunto totalmente diferente en los aspectos visual y gráfico.".../"... "El Inferior ha juzgado correctamente el caso de autos, fundado en los principios legales vigentes en la materia... considerando que la resolución recurrida dice: '...existen diferencias entre las mismas en los aspectos fonético, visual e ideológico que permitirán que el público consumidor las identifique en el mercado...'."/... "respecto al uso de la partícula 'FRUT', como parte de su denominación, esta partícula puede ser considerada de uso común ya que la misma forma parte de numerosos registros de marcas que han coexistido y que aún CO-EXISTEN PACÍFICAMENTE en el mercado paraguayo." .../"... "esta misma Dirección ha concedido los registros de las siguientes marcas: 'UNIFRUTTI', 'FRUTIKA', 'LA FRUTTA'... y la propia marca 'COPALFRUT' a nombre de la adversa." .../"... "las marcas en pugna protegen PRODUCTOS DIFERENTES, los cuales están amparados por CLASES DIFERENTES." .../"... "la circunstancia fue debidamente evaluada por el Inferior quien... afirmó: 'que la marca COPEFRUT fue solicitada para amparar productos de la clase 31 (frutas frescas) mientras que la marca oponente se encuentra registrada en las clases 32, 30, 29 y 01 amparando PRODUCTOS ALIMENTICIOS'."/... "entre las marcas en pugna NO EXISTE POSIBILIDAD ALGUNA DE CONFUSIÓN... ambas marcas podrán COEXISTIR PACÍFICAMENTE en el mercado paraguayo."-----

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

Que, conforme a los principios universalmente aceptados en materia marcaria y receptados por las Directrices para el Examen de Marcas de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), el examen de confundibilidad debe realizarse apreciando los signos en su conjunto, atendiendo a la impresión global que producen en el consumidor medio, efectuando un cotejo sucesivo y no simultáneo,


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

Resolución N°

0585

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 08 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COPEFRUT", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 1828/2019, SOLICITADO POR COPEFRUT S.A.-----

Asunción, **10 AGO 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **COMPAÑIA PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA)** contra la Resolución N° 08 de fecha 2 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 08 de febrero de 2023 se presenta el representante convencional de **COMPAÑIA PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA)** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 08 de fecha 02 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 26 de mayo de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 06 de septiembre de 2023, el representante convencional de **COMPAÑIA PARAGUAYA DE LEVADURAS SOCIEDAD ANONIMA (COPALSA)** expresó agravios; y en fecha 10 de noviembre de 2023, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 15 de noviembre de 2023.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) *"Que, al realizar el cotejo de las marcas COPEFRUT (marca solicitada) vs. COPALFRUT (marca oponente) se puede apreciar que existen diferencias entre las mismas en los aspectos fonético, visual e ideológico que permitirán que el público consumidor las identifique en el mercado."*...*"Que, la marca solicitada pretende identificar productos limitados de la clase 31; específicamente frutas frescas; la marca oponente tiene el registro de su marca COPALFRUT en las clases 32, 30, 29 y 1."*... *"Que, es importante mencionar que existen numerosas marcas registradas que utilizan la partícula FRUT como parte de su denominación, está considerada de uso común, algunas marcas son: UNIFRUTTI, FRUTIKA, LA FRUTTA, entre otros; la oponente se halla coexistiendo en el mercado con las marcas mencionadas, de lo cual se puede colegir que también podrá coexistir con la marca solicitada en autos."*...*"Que, al pronunciar/visualizar de seguido se aprecian las diferencias auditivas y gráficas existentes entre ambas; la marca solicitada utiliza la denominación COPEFRUT que también utiliza en su nombre comercial; esta dirección considera que la marca solicitada posee los elementos distintivos propios que la hacen un signo registrable y no se halla incurso en las prohibiciones de registro establecidas en el Art. 2 de la Ley N.º 1294/98 de Marcas."* (...) "-----

Que, se agravia la apelante y, entre otros argumentos, expresa: "(...) *"Más allá del infundado considerando del Señor Director de Asuntos Marcarios Litigiosos en la Resolución N° 8/2023, manifiesto a la Señora Directora General la contradicción jurídica existente en el expediente de autos, en vista de la errada resolución de primera instancia, solución que sólo está en manos del Superior remediar y que se hará efectivo a través del dictado de una resolución revocatoria de la hoy apelada."*...*"Estas aseveraciones constituyen una prueba del poco profundo análisis del que fue objeto la presente oposición pues la misma no solo fue deducida en base al registro de la marca COPALFRUT, concedido a favor de mi principal en la*



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

Resolución N° **0585**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 08 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COPEFRUT", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 1828/2019, SOLICITADO POR COPEFRUT S.A.-----

comercial, tal circunstancia no resulta suficiente para neutralizar las diferencias objetivas existentes entre los signos ni para configurar, por sí misma, el supuesto de prohibición previsto en el artículo 2 de la Ley de Marcas, debiendo apreciarse conjuntamente la naturaleza de los productos, el grado de similitud de las marcas y la percepción del consumidor medio.-----

Que, reviste igualmente particular relevancia el hecho acreditado en autos de que la denominación **COPEFRUT** constituye el nombre comercial de la propia solicitante **COPEFRUT S.A.**, circunstancia que refuerza su aptitud distintiva y evidencia una identificación legítima entre el signo pretendido y la actividad empresarial que desarrolla su titular. En este sentido, el artículo 76 de la Ley N.º 1294/98 reconoce protección al nombre comercial frente al uso de signos susceptibles de generar confusión o riesgo de asociación, por lo que la utilización de la misma denominación por parte de quien legítimamente identifica con ella su establecimiento y actividad económica constituye un elemento adicional que confirma la individualidad del signo solicitado y aleja la posibilidad de que el público consumidor atribuya erróneamente un origen empresarial común con la marca invocada por la oponente-----.

Que, en consecuencia, no se verifica en el presente caso ninguna de las prohibiciones relativas previstas en el artículo 2º, incisos e), f), g), i), de la Ley N° 1294/98, por cuanto la marca solicitada reúne las condiciones de distintividad, especialidad y aptitud registral exigidas por nuestro ordenamiento jurídico.---

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 DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE**

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 08 de fecha 02 de febrero 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 "**COPEFRUT**", clase 31, Expediente N° **1828/2019**, solicitada a nombre de **COPEFRUT S.A.**-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----


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



Resolución N°

0585

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 08 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COPEFRUT", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 1828/2019, SOLICITADO POR COPEFRUT S.A.-----

evitando el fraccionamiento artificial de sus elementos, salvo cuando alguno de ellos resulte descriptivo, genérico, necesario o de uso común en el comercio.-----

Que, en tal sentido, constituye un principio consolidado del Derecho Marcario que los vocablos descriptivos o de uso común no pueden ser objeto de apropiación exclusiva por una sola persona, pues ello implicaría restringir injustificadamente la libre competencia y el derecho de los demás agentes económicos a emplear expresiones necesarias para identificar o evocar las características de los productos que comercializan.-----

COPEFRUT Marca Solicitada

COPALFRUT Marca Oponente

Que, desde el punto de vista ortográfico, las denominaciones presentan una estructura claramente diferenciable. La marca oponente se compone de la secuencia "COPALFRUT", mientras que la marca solicitada adopta la forma "COPEFRUT". La primera incorpora el segmento distintivo "PAL", compuesto por tres letras, mientras que la segunda únicamente incorpora la vocal "E", generando una estructura gráfica sensiblemente distinta. En consecuencia, las marcas difieren en su longitud, en la distribución de sus caracteres y en su conformación interna, produciendo una imagen visual diferente al momento de su lectura. La supresión de las consonantes "P" y "L", así como la modificación de la estructura central del vocablo, impiden sostener que una denominación constituya una reproducción o imitación de la otra.-----

Que, desde el aspecto fonético, las diferencias adquieren aún mayor relevancia. La denominación "COPALFRUT" se articula naturalmente en cuatro golpes silábicos (CO-PAL-FRUT), destacando la pronunciación fuerte y claramente perceptible del grupo consonántico "PAL". En cambio, "COPEFRUT" se pronuncia en tres sílabas (CO-PE-FRUT), con una cadencia distinta y una sonoridad significativamente más breve. La desaparición de la sílaba "PAL" modifica el ritmo, la acentuación y la musicalidad del vocablo, produciendo una percepción auditiva diferente para el consumidor. En materia marcaria, estas diferencias fonéticas poseen especial trascendencia, pues el consumidor suele solicitar verbalmente los productos identificados por las marcas, siendo precisamente la distinta secuencia sonora uno de los factores más eficaces para evitar errores sobre el origen empresarial.-----

Que, resulta acertado el razonamiento contenido en la resolución recurrida respecto a la limitada fuerza distintiva de la partícula **"FRUT"**, por tratarse de un elemento frecuentemente utilizado en el mercado para identificar productos vinculados al rubro frutícola y alimenticio. Obra acreditado en autos, además, que existen numerosas marcas concedidas que incorporan dicha expresión, tales como **UNIFRUTTI**, **FRUTIKA** y **LA FRUTTA**, coexistiendo pacíficamente con la propia marca **COPALFRUT**, circunstancia que evidencia que dicho vocablo no puede ser objeto de apropiación exclusiva por un solo titular. En consecuencia, la valoración de la distintividad debe recaer sobre la configuración global de cada signo y no sobre un elemento de uso común cuya capacidad individualizadora se encuentra naturalmente atenuada. -----

Que, asimismo, corresponde ponderar el principio de especialidad que informa el sistema marcario consagrado por la Ley N.º 1294/98. Si bien la recurrente invoca registros de la marca **COPALFRUT** en diversas clases, la marca solicitada **COPEFRUT** fue requerida para distinguir exclusivamente *frutas frescas* de la clase 31, mientras que los antecedentes marcarios de la oponente amparan productos comprendidos en las clases 32, 30, 29 y 1. Aun cuando entre algunos de dichos productos pueda existir cierta vinculación



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

Resolución N°

0586

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1127 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMPRAYVENDETUMARCA.COM Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 45403/2021, SOLICITADO POR JOSUE ECHAVARRÍA LOPEZ.

extenderse en el mercado ... Que, en virtud al uso y la promoción continúa extendiéndose alrededor del mundo, la marca de mi mandante ha adquirido una considerable reputación en el comercio y se convirtió en una marca muy conocida. (...)

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 precautar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "COMPRAYVENDETUMARCA.COM Y ETIQUETA" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita.

Que, la marca ha sido solicitada para amparar servicios de la clase 42 del nomenclador internacional, la cual comprende: "Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; Servicios de análisis e investigación industriales; Diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software; Programación de computadoras Computadoras (Programación de -); Diseño de bases de datos informáticas; Elaboración de bases de datos informáticas; Puesta a disposición temporal de software en línea no descargable; Facilitación de software en línea no descargable; Servicios de motores de búsqueda en Internet con opciones de búsqueda específicas; Diseño y desarrollo de tarjetas de felicitación electrónicas; Provisión de motores de búsqueda para obtener datos en redes informáticas mundiales; Servicios científicos y tecnológicos". En ese sentido, tenemos que en la denominación "COMPRAYVENDETUMARCA.COM Y ETIQUETA" no se menciona a ningún servicio que conforma la clase 42 del nomenclador internacional.

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud, la cual consiste en un diseño minimalista en blanco y negro que muestra el texto en minúsculas "comprayvende" arriba y "tumarca.com" abajo; a ambos lados del bloque de texto, se observan tres pequeñas líneas diagonales que apuntan hacia afuera, simulando destellos o rayos de énfasis:

≧ **Comprayvende** ≧
tumarca.com



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

Resolución N°

0586

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1127 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMPRAYVENDETUMARCA.COM Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 45403/2021, SOLICITADO POR JOSUE ECHAVARRÍA LOPEZ.-----

Asunción,

10 AGO 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de JOSUE ECHAVARRÍA LOPEZ, contra la Resolución N° 1127 de fecha 01 de julio de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 11 de julio de 2022 se presenta el representante convencional de JOSUE ECHAVARRÍA LOPEZ e interpone Recurso de Apelación en subsidio en contra de la Resolución N° 1127 de fecha 01 de julio de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 31 de agosto de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 05 de septiembre de 2022, el representante convencional de JOSUE ECHAVARRÍA LOPEZ expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 06 de marzo de 2024. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) 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, solicito el registro de la marca COMPRAYVENDETUMARCA.COM y etiqueta para cubrir los servicios de la clase 42, 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. En los sistemas informáticos de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual se pueden apreciar la cantidad de registros otorgados con denominaciones compuestas con designaciones genéricas, y otras totalmente genéricas, además se puede apreciar cantidad de registros concedidos con las denominaciones COMPRA y VENDE las cuales no han causado ningún tipo de inconvenientes con las demás marcas.//.. Que, el derecho consuetudinario otorga a mi representada la facultad de solicitar y obtener el registro de la marca COMPRAYVENDETUMARCA.COM, al igual que se han solicitado y otorgados otros registros similares a nombre de terceros tanto nacional como internacionalmente de marcas compuestas por denominaciones evocativas, genéricas o compuestas por palabras de uso común.//..Que, es importante mencionar que mi titular ya cuenta con registros concedidos y solicitudes pendientes en el extranjero, como así también Certificado del Registro Público del Derecho de Autor, las cuales paso a exponer y cuyas copias acompaño con este escrito .//..Por lo que esta Dirección no puede hacer esa distinción, otorgando derecho a unos y negándoselo a otros, siendo mi titular el legítimo titular de su marca y por ende cuenta con un derecho ya adquirido por la misma, habiendo solicitado el registro en este país con el único fin de



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

Resolución N°

0586

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1127 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMPRAYVENDETUMARCA.COM Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 45403/2021, SOLICITADO POR JOSUE ECHAVARRÍA LOPEZ.

Que, estos elementos aportan cierta distintividad que podría alejar el carácter genérico 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, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca evocativa, diciendo: *"La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla su titular.../... Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento en el que se basa esta afirmación es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las mismas propiedades o características."*

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: ENVIA MI COMPRA clase 39, Registro N° 584298; TU MEJOR COMPRA TCM, clase 16, Registro N° 610844; YES COMPRA, clase 35, Registro N° 530150; COMPRAR Y VENDER NUNCA FUE TAN FÁCIL, clase 09, Registro N° 537116; extremo que demuestra que dentro del nomenclador solicitado existen varios registros que contienen dentro de su estructura el elemento "COMPRAR", "VENDER"; y sus variables, en ese sentido se confirma que la denominación tal y como ha sido presentada es registrable y no atenta contra intereses de terceros en particular así como tampoco contra el público consumidor en general. Que, por último, conviene asimismo mencionar que el solicitante JOSUE ECHAVARRÍA LOPEZ, ya es poseedor de la marca "VENDE LIBRE Y COMPRA EN GRANDE (SLOGAN)", Registro N° 557970, clase 35.

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 la marca solicitada es un signo con características propias, cuenta con suficiente distintividad y no se encuentra incurso dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2° de la Ley de Marcas. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida.

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

- Art. 1º** REVOCAR la Resolución N° 1127 de fecha 01 de julio de 2022 dictada por la Dirección de Marcas.
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "COMPRAYVENDETUMARCA.COM Y ETIQUETA Y ETIQUETA", clase 42, Acta No. 45403/2021, solicitada a nombre de JOSUE ECHAVARRÍA LOPEZ.
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE.

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

Resolución N° **0587**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 576 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2022 Y N° 245 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2023, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NOS VAMOOS", EXPEDIENTE N° 26556/2021, CLASE 39, SOLICITADA POR NOS VAMOOS S.A. -----

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

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

Que, al analizar los aspectos ortográficos, fonéticos y auditivos de la denominación solicitada "NOS VAMOOS" frente a la marca previamente registrada "ON TRAVEL PLANNERS ¡NOS VAMOS! Y ETIQUETA", se advierte que ambos signos presentan diferencias sustanciales en su composición y percepción global. En primer término, "NOS VAMOOS" constituye una denominación breve, compuesta por dos vocablos, mientras que la marca antecedente posee una estructura más extensa y compleja, integrada por cinco vocablos ("ON-TRAVEL-PLANNERS-¡NOS-VAMOS!"), lo que genera un ritmo de pronunciación distinto y fácilmente identificable por el consumidor medio. -----

Que, el elemento común resulta insuficiente para generar confusión, ya que, considerados en su conjunto y dentro de sus respectivas estructuras denominativas, configuran signos claramente diferenciables. En consecuencia, las marcas confrontadas exhiben diferencias sustanciales en su longitud, estructura, composición gráfica, así como en su configuración fonética y auditiva, lo que reduce significativamente cualquier riesgo de confusión o de asociación indebida en el mercado. Ello se corrobora en el siguiente cotejo: -----

NOS VAMOOS

(solicitada), y

ON TRAVEL PLANNERS ¡NOS VAMOS! Y ETIQUETA (marca base de rechazo)

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles."¹ Vemos que el hecho de compartir ciertos elementos no resulta suficiente para justificar el rechazo, máxime si se consideran los demás aspectos evaluados conjuntamente en la presente resolución.--

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud es la etiqueta que conforma la marca base del Rechazo. En este caso, la marca registrada posee una etiqueta consistente en donde sobresalen las denominaciones que constituyen la marca "ON TRAVEL PLANNERS" y en segundo plano las palabras componentes "NOS VAMOS". En contraste, la marca solicitada carece de etiqueta, al tratarse de una marca denominativa. En síntesis, ésta circunstancia reduce significativamente cualquier posibilidad de confusión o asociación en el público consumidor. -----

Marca solicitada

-Denominativa-

Marca antecedente



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



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

Resolución N° **0587**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 576 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2022 Y N° 245 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2023, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NOS VAMOOS", EXPEDIENTE N° 26556/2021, CLASE 39, SOLICITADA POR NOS VAMOOS S.A. -----

Asunción, **10 AGO 2026**

VISTO: El recurso de reconsideración interpuesto por el representante convencional de NOS VAMOOS S.A., contra la Resolución N.º 245 de fecha 24 de enero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas; y, -----

RESULTA:

Que, en 03 de febrero de 2023, se presenta el representante convencional de NOS VAMOOS S.A., e interpone recurso de reconsideración en contra la Resolución N.º 245 de fecha 24 de enero de 2023 dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, por Resolución N.º 245 de fecha 24 de enero de 2023, la Dirección de Marcas confirmó en todas sus partes la Resolución N.º 576 de fecha 07 de abril de 2022.-----

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

Que, en fecha 27 de junio de 2023, el representante convencional de NOS VAMOOS S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver mediante providencia de fecha 04 de julio de 2023, quedando notificada la recurrente en fecha 18 de octubre de 2023.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que la solicitud de registro de la marca "NOS VAMOOS", ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 39. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2020-2029157 Denominación ON TRAVEL PLANNERS ;NOS VAMOS! clase 39 Registro 518380 Titular Leidy Daiana Gonzalez Campuzano (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, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...)Queremos partir del hecho de no habría posibilidad alguna de confusión entre las marcas citadas. PRIMERAMENTE, resaltar que la marca solicitada, donde pesa este rechazo, no tiene etiqueta, es DENOMINATIVA, en cambio la marca que se presenta como antecedente posee una etiqueta, bastante llamativa. Seguidamente, en un caso así en el que se observan marcas son de la misma clase, pero ofrecen DIFERENTES SERVICIOS ...//.. En el caso que nos atañe, posicionando las marcas en la situación descrita tenemos que si bien exhiben ciertas características similares, las marcas finalmente son completamente distinguibles. Es así como se nota en el plano fonético y gráfico...//..Para culminar mencionamos que la denominación NOS VAMOOS no solo es una marca registrada y protegida ya en otra clase 35 (Reg. Nro. 541263) sino que también merece el reconocimiento como nombre comercial, el cual está protegido de hecho por la Ley de Marcas en su Art. 72 y siguientes... Teniendo en cuenta la protección ampliada de esta marca, y el uso actual de la misma podemos deducir que la misma NO ha causado inconvenientes ni confusiones en el mercado ni entre consumidores ni entre los titulares de estos derechos entonces se entiende que las marcas son perfectamente viables y su coexistencia pacífica es posible y comprobada.(...).-----


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

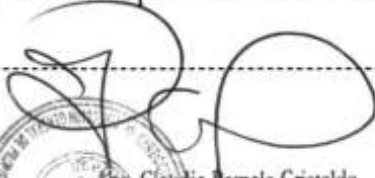
0587

Resolución N° _____

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 576 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2022 Y N° 245 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2023, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NOS VAMOOS", EXPEDIENTE N° 26556/2021, CLASE 39, SOLICITADA POR NOS VAMOOS S.A. -----

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 576 de fecha 07 de abril de 2022 dictada por la Dirección de Marcas y la Resolución N° 245 de fecha 24 de enero de 2023, por las cuales se rechazó la solicitud de registro de la marca "NOS VAMOOS", clase 39, Expediente N° 26556/2021, presentada por NOS VAMOOS S.A.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "NOS VAMOOS", clase 39, Expediente N° 26556/2021, presentada por NOS VAMOOS S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----


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

Resolución N° **0587**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 576 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2022 Y N° 245 DE FECHA 24 DE ENERO DE 2023, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NOS VAMOOS", EXPEDIENTE N° 26556/2021, CLASE 39, SOLICITADA POR NOS VAMOOS S.A. -----

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 NOS VAMOS S.A. (titular solicitante), ya cuenta con la siguiente marca registrada: "NOS VAMOOS" clase 35 Registro N° 541263; para cubrir los siguientes servicios: "Administración de programas de fidelización de consumidores; administración de programas de viajero frecuente ; gerencia administrativa de hoteles; gestión administrativa externalizada para empresas; información y asesoramiento comerciales al consumidor en la selección de productos y servicios; marketing; promoción de ventas para terceros; suministro de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de productos y servicios". Es decir, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con un registro concedido, bajo la misma denominación.** Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética.-----

Que, sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia de la marca oponente diciendo: "Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de ellas registrada y la otra no o ambas de hecho, sin que se hayan suscitado confusiones es la mejor prueba de la inconfundibilidad, y así se lo ha reconocido."². -----

Que, igualmente resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "NOS VAMOOS", coincide con la razón social de la firma solicitante, NOS VAMOOS S.A. 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, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección considera que la marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resolución recurrida. -----



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

Resolución N°

0588

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 175 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INSTITUTO SAN CARLOS", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 110048/2021, A NOMBRE DE INSTITUTO SAN CARLOS.-----

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión, esta Dirección considera que no puede ser pasado por alto el hecho de que los titulares de las marcas en pugna: **LA UNIVERSIDAD SAN CARLOS** (titular de la marca base de rechazo) e **INSTITUTO SAN CARLOS** (titular de la marca solicitada), son partes integrantes de la Universidad. Esto se constata en autos mediante la copia autenticada de la Escritura Pública de Protocolización de los Estatutos Sociales de la Entidad sin fines de lucro y de capacidad restringida UNIVERSIDAD SAN CARLOS.-----

Que, dicho esto, nos resulta lógico suponer que ambas denominaciones "**S UNIVERSIDAD SAN CARLOS LÍDERES EN AGRONEGOCIOS (SLOGAN)**" (marca base del rechazo) y "**INSTITUTO SAN CARLOS**" (marca solicitante) pertenecen a un mismo titular y que si permitimos la coexistencia de las mismas, no existe riesgo de confusión alguno, ni mucho menos perjuicio para su propietario.-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección General considera que es un signo con características propias, y en vista a que no se incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en 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° 175 de fecha 23 de enero de 2023 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "**INSTITUTO SAN CARLOS**", clase 41, Expediente N° 110048/2021, solicitada a nombre del **INSTITUTO SAN CARLOS**.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**.-----


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

Resolución N° **0588**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 175 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INSTITUTO SAN CARLOS", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 110048/2021, A NOMBRE DE INSTITUTO SAN CARLOS.

Asunción, 10 AGO 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional del INSTITUTO SAN CARLOS en contra de la Resolución N° 175 de fecha 23 de enero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 18 de diciembre de 2023 se presenta el representante convencional del INSTITUTO SAN CARLOS e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 175 de fecha 23 de enero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 20 de diciembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.

Que, en fecha 02 de mayo de 2025, el representante convencional del INSTITUTO SAN CARLOS expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 18 de febrero de 2026.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca Expediente 2019-1953839 Denominación S UNIVERSIDAD SAN CARLOS LÍDERES EN AGRONEGOCIOS (SLOGAN) clase 41 Registro 505739 Titular La Universidad San Carlos (PY), Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) La dirección de marcas alega la existencia de un riesgo de confusión, sin embargo, expone también que el antecedente encontrado, "UNIVERSIDAD SAN CARLOS LÍDERES EN AGRONEGOCIOS", se encuentra registrado a favor de la entidad La Universidad San Carlos, la cual es parte integrante del Instituto San Carlos, el cual es su predecesor. De hecho podrá notarse que la marca UNIVERSIDAD SAN CARLOS, bajo el Registro 539733 se encuentra registrada a favor del INSTITUTO SAN CARLOS, dado que ambas personas jurídicas se encuentran CONEXAS.//.. Se adjuntan los estatutos de la UNIVERSIDAD SAN CARLOS, en los cuales consta que el INSTITUTO SAN CARLOS es parte integrante de la UNIVERSIDAD. También se adjunta la Ley N° 3397 por la cual se creó la Universidad San Carlos".(...).

Que, corresponde a esta Dirección 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°

0589

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1648 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FUELTECH Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 76449/2021, SOLICITADO POR FUELTECH LTDA. —

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

Que, en primer lugar, al realizar 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, al respecto, 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 sentido, corresponde analizar si en el caso de autos existen suficientes diferencias entre los principales elementos de los signos analizados en su conjunto. -----

Que adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, la cual en conjunto deja una impresión diferente, dado que la marca base del rechazo es una marca Denominativa.-----

Marca solicitada

FuelTech

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar que el titular solicitante **FUELTECH LTDA**, ya cuenta con el registro de la marca **"FUELTECH Y ETIQUETA"**, bajo el Registro N° 551487, en la clase 35; **"FUELTECH"**, bajo el Registro N° 551489, en la clase 12, del nomenclador internacional. Es decir, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros concedidos, por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece. Asimismo del presente análisis también se desprende que la marca base del Rechazo **FULTECH**, clase 9, Registro N° 453675, a nombre de **JSV HOLDING Sarl (LU)**, están coexistiendo de forma pacífica dentro del mercado.-----

Que, igualmente resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita **"FUELTECH Y ETIQUETA"**, coincide con la razón social de la firma solicitante **FUELTECH LTDA**, 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, aunque las denominaciones contengan vocablos similares, sin embargo, dicha coincidencia no es suficiente para rechazar sin mayores miramientos la solicitud de registro, puesto que existen otros elementos que deben ser cotejados y que hacen a la distinción y posible coexistencia de las marcas en conflicto.-----



Resolución N°

0589

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1648 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FUELTECH Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 76449/2021, SOLICITADO POR FUELTECH LTDA. —

Asunción, 10 AGO 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma FUELTECH LTDA. contra la Resolución N° 1648 de fecha 12 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 18 de noviembre de 2022 se presenta el representante convencional de FUELTECH LTDA. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1648 de fecha 12 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 09 de marzo de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 11 de agosto de 2023, el representante convencional de FUELTECH LTDA. expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 11 de julio de 2024.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2017-1783569 Denominación FULTECH Clase 9 Registro 453675 Titular JSV HOLDING Sarl (LU). 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: "(...) ..mi mandante FUELTECH LTDA., es una empresa genuinamente brasileña, establecida en Porto Alegre/RS y fundada en 2003, desarrolla tecnología y diversas soluciones para el mercado de desempeño automotriz...//...para obtener más información, visite el sitio web oficial FUELTECH: <https://fueltech.com.br/pages-nos> ...//...si bien ambas marcas fueron solicitadas en la clase 9, el examinador puede notar la diferencia entre una y otra marca, puesto que la marca solicitada por mi principal se enfoca en la producción de: Módulo de control de inyección para motores de combustión interna, módulo electrónico de control de presión de turbo, módulo conversor de comunicación can y USB.....//...Que si bien la marca FULTECH, Registro 453675 cubre todos los productos de la clase 9 (nueve), este se enfoca directamente en el desarrollo de soluciones de comunicación, a través de materiales patentadas avanzados para las industrias de transporte, energía, aviación y defensa...//...Visualmente se suma el hecho diferenciador entre las marcas en cuestión, ya que la solicitud de mi comitente, "FUELTECH Y ETIQUETA" cuenta con una etiqueta propia y alusiva con la cual el público consumidor puede reconocerla directamente, constituyéndose una marca mixta, mientras que el antecedente en cuestión "FULTECH", es meramente denominativa...//...Un punto muy importante a tener en cuenta es que la solicitud de registro "FUELTECH y etiqueta", se constituye en el nombre comercial de mi representada (...)." -----



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

Resolución N°

0589

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1648 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FUELTECH Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 76449/2021, SOLICITADO POR FUELTECH LTDA. —

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección arriba a la conclusión en base al cotejo técnico de las marcas denominativas y considerando que ha sido descartada toda posibilidad de confusión y/o asociación de la marca solicitante con la marca oponente, corresponde revocar la Resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 1648 de fecha 12 de septiembre de 2022 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "FUELTECH Y ETIQUETA", clase 09, Expediente N° 76449/2021, solicitada a nombre de FUELTECH LTDA.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----



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

Resolución N°

0590

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1323 DE FECHA 3 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RIVIERA LODGE Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 62936/2021, SOLICITADO POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA. -----

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. -----

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "MAISON LA RIVIERA" y la solicitud de registro de la marca "RIVIERA LODGE", se evidencia que la marca base del rechazo se encuentra reproducida en la marca solicitada. Como se puede apreciar a continuación:-----

RIVIERA LODGE (solicitada)

MAISON LA RIVIERA (marca base de rechazo)

Del cotejo entre las marcas enfrentadas, "RIVIERA LODGE" y "MAISON LA RIVIERA", ambas presentan una evidente semejanza susceptible de generar riesgo de confusión, por cuanto que comparten de manera íntegra el vocablo "RIVIERA", que constituye el elemento de mayor fuerza distintiva y el que mayor impacto produce en la percepción del consumidor. Los restantes términos, "LODGE" y "MAISON", corresponden a expresiones de uso común en el sector de hospedaje y alojamiento comprendido en la clase 43, por lo que poseen una reducida eficacia diferenciadora y no desvirtúan la identidad del elemento principal compartido. -----

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 se encuentra registrada en la clase 43, con la cobertura de los *"Servicios de alojamiento en hoteles; Servicios de agencia de reservas de alojamiento en hotel; Servicios de alojamiento en complejos turísticos; Servicios de restaurante y hotel; reserva de hoteles; servicios de agencias de alojamiento [hoteles, pensiones]; servicios de casas de huéspedes"*, mientras que la marca en trámite de registro pretende obtener la cobertura para los siguientes servicios de la clase 43: *"Servicios de alquiler y reserva de alojamiento temporal, alquiler de salas de reunión, alquiler de sillas, mesas, mantelería y cristalería, alquiler de tiendas de campaña, residencias para animales, servicios de banquetes, bares, restaurantes, bares de comidas rápidas, cafeterías, servicios de bebidas y comidas preparadas, servicios de campamento de vacaciones (hospedaje), explotación de camping, casas de huéspedes, casas de vacaciones, servicios de catering, comedores, guarderías infantiles, servicios de hotelería, reserva de hotel, pensiones"*, existe una plena identidad y similitud en cuanto a la clase y la cobertura de los servicios de la marca solicitante y la marca base de rechazo. Similitud que podría generar confusión en el consumidor, lo que constituye un riesgo para la distintividad de la nueva solicitud y podría contribuir a la percepción de una relación entre ambas marcas.-----



Resolución N°

0590

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1323 DE FECHA 3 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RIVIERA LODGE Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 62936/2021, SOLICITADO POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA. -----

Asunción, 10 AGO 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA contra la Resolución N° 1323 de fecha 03 de agosto de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 06 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1323 de fecha 03 de agosto de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 29 de Diciembre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 18 de Enero de 2023, el representante convencional de CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 14 de diciembre de 2023.-----

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 "MAISON LA RIVIERA", registrada con el número 495242 a favor de ELVIRA MIRANDA DE DIDIER (PY). Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores .- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) "Gramaticalmente la palabra 'RIVIERA' no puede ser tomada como único elemento en el que coinciden entre ambas marcas en pugna, debiendo de ser tomada en la totalidad de su conjunto y no solo considerar elementos aislados..." "MAISON LA RIVIERA" cuenta con tres términos..., mientras que la solicitud..." "RIVIERA LODGE" cuenta con dos términos..."//... "La pronunciación de las mismas son totalmente diferentes... el elemento fonético se constituye en otro punto diferenciador..."//... "RIVIERA LODGE cuenta una etiqueta propia y alusiva... mientras que el antecedente en cuestion MAISON LA RIVIERA son meramente denominativas, sin contar con etiqueta alguna." ...//... "el Director de Marcas no ha analizado lo suficiente el expediente... habiendo obviado elementos indispensables..." (...)"-----

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

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



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

Resolución N° **0590**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1323 DE FECHA 3 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RIVIERA LODGE Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 62936/2021, SOLICITADO POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA. -----

corresponde confirmar la Resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas. -----

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 1323 de fecha 03 de agosto de 2022 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º** ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "RIVIERA LODGE Y ETIQUETA", clase 43, Expediente N° 62936/2021, solicitada a nombre de CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA.-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE. -----


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

Resolución N°

0590

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1323 DE FECHA 3 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RIVIERA LODGE Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 62936/2021, SOLICITADO POR CARLO GIUSEPPE ESPINOZA VEGA. -----

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

Que, tampoco resulta suficiente para neutralizar dicho riesgo la incorporación de elementos gráficos en la marca solicitada, puesto que la marca antecedente, al ser denominativa, protege el signo verbal con independencia de la forma en que sea representado. Del mismo modo, la existencia de otros registros que contienen el vocablo "RIVIERA" en distintas clases o integrando expresiones diferentes no constituye un precedente que obligue a conceder el registro solicitado, ya que el examen de registrabilidad debe efectuarse respecto del antecedente concreto invocado y de las circunstancias particulares del caso. -----

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

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

³ "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9º Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017



Resolución N° **0591**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 634 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PASEO VIALE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 92817/2021, SOLICITADA POR SABRINA DANIELA CERETTA CARDOZO.-----

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

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

Que, al analizar los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos de la denominación solicitada "PASEO VIALE Y ETIQUETA" frente a la marca previamente registrada "V VIALE Y ETIQUETA", se advierte que ambos signos presentan diferencias sustanciales en su composición y percepción global.-----

Que, el elemento común resulta insuficiente para generar confusión, ya que, considerados en su conjunto y dentro de sus respectivas estructuras denominativas, configuran signos claramente diferenciados. En consecuencia, las marcas confrontadas exhiben diferencias sustanciales en su composición gráfica, así como en su configuración fonética y auditiva, lo que reduce significativamente cualquier riesgo de confusión o de asociación indebida en el mercado. Ello se corrobora en el siguiente cotejo:-----

PASEO VIALE Y ETIQUETA

(solicitada), y

V VIALE Y ETIQUETA

(marca base de rechazo)

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles."*¹. Vemos que el hecho de compartir ciertos elementos no resulta suficiente para justificar el rechazo, máxime si se consideran los demás aspectos evaluados conjuntamente en la presente resolución.--

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud es la etiqueta que conforma la marca base del Rechazo. En este caso, la marca registrada posee una etiqueta consistente en donde sobresale la letra V acompañada de la palabra VIALE. En contraste, la marca solicitada presenta una etiqueta en la que resalta la denominación VIALE acompañada de la palabra PASEO. En síntesis, ésta circunstancia reduce significativamente cualquier posibilidad de confusión o asociación en el público consumidor.-----

Marca solicitada

Viale
• PASEO •

Marca antecedente


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

V
VIALE

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

Resolución N°

0591

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 634 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PASEO VIALE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 92817/2021, SOLICITADA POR SABRINA DANIELA CERETTA CARDOZO.-----

Asunción, **10 AGO 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SABRINA DANIELA CERETTA CARDOZO** en contra de la Resolución N° 634 de fecha 25 de abril de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 11 de mayo de 2023 se presenta el representante convencional de **SABRINA DANIELA CERETTA CARDOZO**, e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 634 de fecha 25 de abril de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 18 de julio de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, el representante convencional de **SABRINA DANIELA CERETTA CARDOZO** expresa agravios en fecha 10 de agosto de 2023. Por providencia de fecha 04 de septiembre de 2023 esta Dirección llama Autos para Resolver.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2020-2063013 Denominación V VIALE clase 35 Registro 528018 Titular Viale 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, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...)Es bien sabido Sra. Directora por todos los que nos manejamos en el mundo de la Propiedad Intelectual que conforme dictan los Art. 6 y 8 se podrá conceder marcas en las mismas clases si los servicios protegidos son diferentes, y más aún teniendo en cuenta que al solicitar una marca en una clase de servicios, la especificación del servicio debe ser obligatoria. La propia Ley de Marcas prevé este tipo de situaciones ...//..PASEO VIALE (MARCA SOLICITADA), CLASE 35: "Servicios de difusión de anuncios publicitarios; distribución de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras]; difusión de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras]; marketing; presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta minorista; gestión interina de negocios comerciales. //..Como podrá corroborar la Sra. Directora, los servicios solicitados por mi cliente nada tienen que ver con los servicios protegidos por la marca antecedente, pues la marca de mi cliente es un centro comercial que ofrece compras, servicios y entretenimiento...//..Es importante mencionar, que mi mandante además de ser titular de la solicitud que hace al expediente de autos, es titular de la marca 'PASEO VIALE'... " Clase 41, Registro N° 560572. Clase 43, Registro N° 560573. "La denominación 'PASEO VIALE' actualmente ya corresponde a mi cliente... de manera que lo que solicitamos es una ampliación de dicho derecho también en la clase 35."(...)"-----



Resolución N° **0591**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 634 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PASEO VIALE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 92817/2021, SOLICITADA POR SABRINA DANIELA CERETTA CARDOZO.-----

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que según la verificación y búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que la titular solicitante, ya cuenta con los siguientes registros: **"PASEO VIALE Y ETIQUETA" clase 41** Registro N° 560572; para cubrir los siguientes servicios: *"Servicios de entretenimiento; organización de exposiciones con fines culturales o educativos; organización de espectáculos [servicios de empresarios]; información sobre actividades recreativas; información sobre actividades de entretenimiento"*. **clase 43** Registro N° 560573; para cubrir los siguientes servicios: *"Servicios de restaurantes; servicios de bar; servicios de bares de comida rápida; servicios de restaurantes de autoservicio; servicios de bebidas y comidas preparadas"*. Es decir, **el titular de la solicitud de autos ya cuenta con dos registros concedidos, bajo la misma denominación**. 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.

La marca base del rechazo **V VIALE y etiqueta**, está registrada en la **clase 35**; para cubrir los servicios de: *"Administración de negocios y trabajo de oficio; Administración y gestión de negocios; Agencias de importación y exportación; Agencias de importación-exportación de productos; Gestión comercial; servicios de agencias de importación-exportación; Venta al por mayor y menor de accesorios de bisutería e indumentaria; Importación, exportación y comercialización de accesorios de bisutería e indumentaria"*. Esto también demuestra la coexistencia pacífica que están teniendo las marcas en el mercado.-----

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

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 634 de fecha 25 de abril de 2023 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"PASEO VIALE Y ETIQUETA"**, clase 35, Acta N° 92817/2021, solicitada a nombre de **SABRINA DANIELA CERETTA CARDOZO**.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**.-----


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

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

Resolución N° **0592**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 913 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FORFEST DESCARTÁVEIS Y ETIQUETA", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 38491/2021, SOLICITADA POR FORFEST INDUSTRIA DE DESCARTÁVEIS EIRELI.

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

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "FORFEST DESCARTÁVEIS Y ETIQUETA" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "FORFEST DESCARTÁVEIS Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 21 del nomenclador internacional. En ese sentido, se aprecia que la solicitud de registro de la marca solicitada, fue presentada para cubrir productos de la clase 21 del nomenclador internacional, que textualmente describe: "específicamente recipientes térmicos para alimentos; bandejas de papel para uso domestico; bandejas para uso domestico; pajillas para beber; recipiente para beber; recipiente térmico para bebidas; botellas; moldes de cocina; recipientes de cocina; paños de limpieza para quitar polvo (trapos); moldes para pasteles;; platos; platillos; platos de papel; platos desechables; vasos de papel o materias plásticas".

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente.

Al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" 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, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "FORFEST DESCARTÁVEIS Y ETIQUETA" representa una creación lingüística distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos visuales, fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y diferenciadora.

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, la cual en su conjunto aporta distintividad a la marca.

forfeste
descartáveis



Resolución N°

0592

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 913 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FORFEST DESCARTÁVEIS Y ETIQUETA", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 38491/2021, SOLICITADA POR FORFEST INDUSTRIA DE DESCARTÁVEIS EIRELI.-----

Asunción, **10 AGO 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **FORFEST INDUSTRIA DE DESCARTÁVEIS EIRELI.** en contra de la Resolución N° 913 de fecha 10 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 14 de julio de 2022 se presenta el representante convencional de **FORFEST INDUSTRIA DE DESCARTÁVEIS EIRELI.**, e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 913 de fecha 10 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 14 de setiembre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, el representante convencional de **FORFEST INDUSTRIA DE DESCARTÁVEIS EIRELI.** expresa agravios en fecha 20 de setiembre de 2022. Por providencia de fecha 01 de marzo de 2023 esta Dirección llama Autos para Resolver.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)habíéndose 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. La denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los productos que desea proteger. La denominación en su traducción en español significa PARA FIESTA.-En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)". -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)Que la marca solicitada no está incurso dentro de la prohibición anteriormente citada, puesto que la misma no designa ni describe el servicio que desea prestar y mucho menos el hecho de que con su denominación sirva dentro del comercio para describir características del mismo. La denominación 'FORFEST DESCARTAVEIS y etiqueta' no debe ser considerada como nombre genérico puesto que la misma cuenta con dos términos que la componen y distinguen como tal, además de contar con una etiqueta propia y alusiva, por lo tanto, no debería ser estudiada tan solo desde un punto de vista, sino desde la visión de conjunto que se tiene de ella...//Cabe destacar que la denominación 'FORFEST DESCARTAVEIS y etiqueta' no debe ser considerada como nombre genérico puesto que FORFEST no es considerada una palabra, sino una denominación de fantasía sin significado propio y que el idioma inglés no es el idioma oficial de Paraguay. Además, ningún fabricante o comerciante dedujo oposición contra la solicitud de esta marca que se encuentra en uso en su país de origen desde hace muchos años, siendo además nombre comercial de la empresa solicitante...//En los sistemas informáticos de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual se pueden apreciar registros otorgados con denominaciones compuestas con designaciones genéricas, y otras totalmente genéricas tanto en inglés como así también en español que contienen íntegramente la palabra 'FIESTA', o 'GLOBOS'; con lo que se demuestra que tales términos no pueden considerarse de uso exclusivo de un único titular.(...)".-----



Resolución N° **0592**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 913 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FORFEST DESCARTÁVEIS Y ETIQUETA", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 38491/2021, SOLICITADA POR FORFEST INDUSTRIA DE DESCARTÁVEIS EIRELI.-----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 913 de fecha 10 de junio de 2022 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "FORFEST DESCARTÁVEIS Y ETIQUETA", clase 21, Acta N° 38491/2021, solicitada a nombre de FORFEST INDUSTRIA DE DESCARTÁVEIS EIRELI.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----


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

Resolución N° **0592**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 913 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FORFEST DESCARTÁVEIS Y ETIQUETA", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 38491/2021, SOLICITADA POR FORFEST INDUSTRIA DE DESCARTÁVEIS EIRELI.-----

Asimismo cabe mencionar que la Denominación solicitada constituye el Nombre comercial de la Firma solicitante: **FORFEST INDUSTRIA DE DESCARTÁVEIS EIRELI**. 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, esta combinación estratégica de término posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en el mercado. En virtud de ello, se puede afirmar que la marca es evocativa, ya que no satisface los requisitos doctrinales para ser clasificada como genérica o descriptiva.-----

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca evocativa, diciendo: *"La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla su titular.../... Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento en el que se basa esta afirmación es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las mismas propiedades o características."*-----

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

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


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

Resolución N°

0593

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1651 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CALIBRE", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 84434/2021, SOLICITADO POR GLYMAX PARAGUAY S.A. -----
de la marca CALIBRE en la clase 1 y que la misma coexista pacíficamente con su registro a nombre de Glymax Paraguay S.A.(...).-----

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

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

Que, 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 gráfico, ortográfico y fonético de la marca solicitante "CALIBRE" con la marca base de rechazo "CALIBRE", se evidencia que la solicitada reproduce la misma denominación de la marca registrada, a ésto se le suma que ambas son marcas Denominativas. Por consiguiente, de la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen elementos diferentes entre sí. En el siguiente cotejo se puede corroborar lo mencionado:-----

CALIBRE (solicitada), y

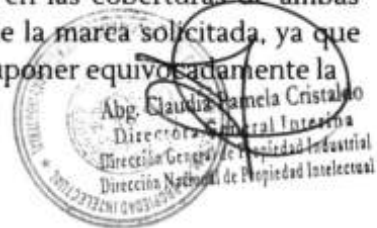
CALIBRE (marca base de rechazo)

Al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: "La esencia de una marca está en el poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada más confundible que una marca idéntica. La prohibición del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o servicios. Digo en principio porque ésta, que es la regla fundamental o básica que impide esta clase de coexistencias, no es la única." Y acertadamente menciona sobre la similitud ortográfica: "Es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o radicales o terminaciones comunes. Han sido declaradas confundibles: "Escoset" y "Eposet" (522), "Umus" y "Domus" (524), "Bretón" y "Eretón" (532), "Máxima" y "Maxim's" (537)."²-----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la solicitud de la marca "CALIBRE" pretende obtener la cobertura de productos comprendidos en la clase 01: "Productos químicos para la agricultura, la horticultura y la silvicultura, abonos, fertilizantes y bioestimulantes para las plantas", mientras que la marca base de rechazo "CALIBRE" ya tiene registrada la cobertura de todos los productos de la misma clase del clasificador internacional. Vemos así, que existe una evidente similitud tanto en la clase como en los productos comprendidos en las coberturas de ambas marcas. Esta semejanza genera un riesgo significativo para la distintividad de la marca solicitada, ya que podría inducir a error o confusión entre el público consumidor, llevándolo a suponer equivocadamente la

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

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



Resolución N°

0593

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1651 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CALIBRE", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 84434/2021, SOLICITADO POR GLYMAX PARAGUAY S.A. -----

Asunción,

10 AGO 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma GLYMAX PARAGUAY S.A. contra la Resolución N° 1651 de fecha 12 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 27 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de la firma GLYMAX PARAGUAY S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1651 de fecha 12 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 30 de enero de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 17 de agosto de 2023, el representante convencional de GLYMAX PARAGUAY S.A. expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 01 de septiembre de 2023. -----

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 2019-1990128 Denominación CALIBRE Clase 1 Registro 519946 Titular Trinseo Europe GmbH (CH) Comentario: Que las denominaciones son idénticas, cuentan con identidad plena, dando la imposibilidad de su inscripción, como nuevo registro-, 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 primeramente mi Titular solicitó la limitación de sus productos a cubrir, quedando la misma de la siguiente manera: 'productos químicos para la agricultura, la horticultura y la silvicultura, abonos, fertilizantes y bioestimulantes para las plantas, comprendidos en la clase 1 (UNO)...Que, si bien ambas fueron solicitadas en la clase 01, la marca antecedente CALIBRE Registro No. 519.946, se usa solo en una 'resina policarbonada' que se utiliza en la industria como material componente de varios productos, pero que no tiene nada que ver con agroquímicos. Es así que ambas marcas podrían coexistir sin tener problemas de confusión en cuanto a su naturaleza, funciones, canales de distribución y por parte del público consumidor...Que, mi titular GLYMAX S.A., es una empresa reconocida a nivel nacional... Comercializando insumos agrícolas de alta calidad desde 2001, la empresa viene creciendo con solidez financiera, destacándose como una de las mayores empresas del rubro agrícola paraguayo...Debido a estas razones, es preciso mencionar que ante el estudio de dos marcas en pugna lo que debe primar es la visión de conjunto que se tenga de las mismas y no hacer un estudio de sus partes por separado, y de esta manera, la marca de mi comitente presenta suficientes elementos que logran diferenciarla del antecedente en cuestión...Que, un punto muy importante a resaltar es que la empresa titular del registro citado como antecedente por el Examinador y ningún otro titular no dedujo oposición contra la solicitud de Glymax, en el tiempo legal que tenía para hacerlo... por lo que es evidente que no considera que exista perjuicio alguno en la concesión del registro

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

Resolución N° **0593**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1651 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CALIBRE", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 84434/2021, SOLICITADO POR GLYMAX PARAGUAY S.A. -----

Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "CALIBRE", clase 01, Expediente N° 84434/2021, solicitada a nombre de GLYMAX PARAGUAY S.A. -----

Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----

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

Resolución N°

0593

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1651 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CALIBRE", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 84434/2021, SOLICITADO POR GLYMAX PARAGUAY S.A. -----

existencia de una relación comercial o de un origen empresarial común entre las mismas.-----

Que, el A-quo manifestó que la denominación solicitada incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, específicamente el Art. 6 de la Ley N° 1294/98 que dispone: *"...La Dirección de la Propiedad Industrial en interés del público, podrá denegar el registro de una marca idéntica o muy semejante a otra registrada para el mismo producto o servicio, con notificación al solicitante, aún mediando consentimiento del titular de la marca registrada. El registro solicitado podrá concederse sólo para alguno de los productos o servicios indicados en la solicitud, o concederse con una limitación para determinados productos o servicios, cuando no se justifique una denegación total..."*.-----

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

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

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

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

Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1651 de fecha 12 de septiembre de 2022 dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

³ Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia, 2008.

Resolución N°

0594

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1917 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRENCH CONNECTION", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 33871/2015, SOLICITADA POR FRENCH CONNECTION LIMITED. -----

Que, de la búsqueda realizada en el sistema informático Institucional se verifican los **Registros N° 443598 y 454599 de la marca FRENCH CONNECTION**, en las **clases 14 y 25** respectivamente, a nombre de **FRENCH CONNECTION LIMITED**. En virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el Sistema adoptado es el de Uniclase, el solicitante ya posee derechos adquiridos con la denominación de autos, la misma pertenece a una misma familia de marcas. Por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece. -----

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

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca base de rechazo "**FRENCH CONNECTION**" registrada para la clase 35, comprende: *Servicios de importación, exportación, comercialización y venta de productos alimenticios, y en especial delicatessen, telas, tejidos, artículos decorativos, artículos decorativos para el hogar*"; mientras que la marca en trámite de registro "**FRENCH CONNECTION**" solicita la cobertura para los servicios de la clase 35: *"Servicios de venta en línea y en tiendas al por menor en relación a prendas de vestir, calzado, sombrerería, gafas en general, joyas, relojes, relojes de pulsera, correas para relojes de pulsera, cajas protectoras para relojes, artículos de cuero, productos de baño y de belleza, servicios de venta por correo por catálogo en relación a prendas de vestir"*. Como se puede observar de la cobertura señalada, si bien ambas marcas se encuentran insertas en la misma clase del nomenclador, los servicios contemplados por las mismas se encuentran dirigidos a rubros distintos. Esta circunstancia constituye un elemento que disminuye el riesgo de asociación o confusión en el público consumidor y favorece la coexistencia pacífica entre ambas marcas dentro del mercado, sin que ello afecte el interés público ni los derechos de los titulares. -----

Que, en conclusión, el signo solicitado podrá coexistir pacíficamente con el antecedente, en igualdad de condiciones, ya que es un signo con características propias que lo hacen diferente, original y distintivo, por lo que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** las Resolución N° 1917 de fecha 28 de octubre de 2022 dictadas por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "**FRENCH CONNECTION**", clase 35, Acta N° 33871/2015 solicitada a nombre de **FRENCH CONNECTION LIMITED**. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**. -----

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

Resolución N°

0594

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1917 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FRENCH CONNECTION", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 33871/2015, SOLICITADA POR FRENCH CONNECTION LIMITED. -----

Asunción, 10 AGO 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **FRENCH CONNECTION LIMITED** contra la Resolución N° 1917 de fecha 28 de octubre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 05 de diciembre de 2022 se presenta el representante convencional de **FRENCH CONNECTION LIMITED**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1917 de fecha 28 de octubre de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 02 de marzo de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 29 de marzo de 2023, el representante convencional de **FRENCH CONNECTION LIMITED** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 22 de septiembre de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Que la solicitud de registro de la marca FRENCH CONNECTION 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 2015-1526239 Denominación FRENCH CONNECTION 35 Registro 520637 Titular FRENCH CONNECTION S.R.L. [PY]. Comentario: Que las denominaciones son idénticas, cuentan con identidad plena, dando la imposibilidad de su inscripción, como nuevo registro.-, 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: *"(...)Que, como es sabido el análisis de las marcas se debe efectuar de acuerdo a una visión de conjunto de las mismas y no tan solo considerando elementos aislados, razón por la cual todos los detalles o elementos deben de tenerse en cuenta para poder realizar el cotejo correspondiente...//.. Un punto importante a tener en cuenta es que la solicitud de registro de la marca FRENCH CONNECTION, constituye el nombre comercial de mi representada, es decir la firma FRENCH CONNECTION LIMITED, encontrándose plenamente amparada por la Ley de Marcas en los Arts. 75º, 76º y concordantes de la Ley 1294/98 de Marcas.(...)"* -----

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

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


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

Resolución N° **0595**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 880 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EL CHIRINGUITO DEL MEDITERRANEO Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 69908/2017, SOLICITADO POR ROBERTO DE LA HORRA GONZALEZ. -----

Que, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "EL CHIRINGUITO" y la solicitud de registro de la marca "EL CHIRINGUITO DEL MEDITERRANEO Y ETIQUETA", se evidencia que la parte principal de la denominación de la solicitante se encuentra reproducida en la marca base de rechazo. En ese sentido, tenemos que "EL CHIRINGUITO DEL MEDITERRANEO Y ETIQUETA" es muy semejante a la marca registrada "EL CHIRINGUITO", diferenciándose la solicitante solo por las palabras "DEL MEDITERRANEO", como se puede apreciar a continuación: -----

EL CHIRINGUITO DEL MEDITERRANEO Y ETIQUETA
EL CHIRINGUITO

(solicitada)
(marca base de rechazo)

Esta dependencia administrativa considera que la denominación solicitada 'EL CHIRINGUITO DEL MEDITERRANEO Y ETIQUETA' constituye una reproducción total de la marca registrada. Debido a su especial relevancia y fuerza distintiva, dicho componente asume el papel principal y protagónico, captando la atención del consumidor de manera absoluta. Siguiendo la doctrina citada, al ser 'EL CHIRINGUITO' el elemento decisivo para la identificación comercial, su incorporación íntegra en el signo solicitado anula cualquier diferencia periférica, configurando así una identidad sustancial entre ambos signos. -----

Del análisis comparativo de las denominaciones, en su conjunto se verifica que no existen suficientes elementos diferentes entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.-----

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 "EL CHIRINGUITO DEL MEDITERRANEO Y ETIQUETA" no podrá coexistir con la marca base de rechazo "EL CHIRINGUITO", con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los servicios por ambas comercializadas.-----

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestión se encuentran en la misma CLASE 43. En ese sentido, contribuye traer a colación lo dispuesto en el Art. 2 Inc f) de la Ley 1214/18, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Dicho esto, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de productos, vemos que la solicitante "EL CHIRINGUITO DEL MEDITERRANEO Y ETIQUETA" pretende cubrir los servicios de: "SERVICIOS PRESTADOS POR PERSONAS O ESTABLECIMIENTO CUYO FIN ES PREPARAR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CONSUMO (BAR - RESTAURANT)" comprendidos en la CLASE 43, mientras que la marca base de rechazo "EL CHIRINGUITO" con registro N° 457049 cubre: "Servicios de restauración, comprende los servicios prestados por personas o establecimientos cuyo fin es preparar alimentos y bebidas para el consumo, comprendidos en la clase 43 (cuarenta y tres)" 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

Dr. Claudia Riquelme
Directora General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0595**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 880 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EL CHIRINGUITO DEL MEDITERRANEO Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 69908/2017, SOLICITADO POR ROBERTO DE LA HORRA GONZALEZ. -----

Asunción, **10 AGO 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ROBERTO DE LA HORRA GONZALEZ** contra la Resolución N° 880 de fecha 17 de mayo de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 25 de junio de 2018 se presenta la representante convencional de **ROBERTO DE LA HORRA GONZALEZ** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 880 de fecha 17 de mayo de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 10 de julio de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 29 de agosto de 2018, el representante convencional de **ROBERTO DE LA HORRA GONZALEZ** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 26 de octubre de 2018. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) *Que la solicitud de registro de la marca "EL CHIRINGUITO DEL MEDITERRANEO y etiqueta" 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 "EL CHIRINGUITO", registrada con el número 457049 en fecha 9 de Marzo de 2018 a favor de DIANA ALFONSO DA SILVA, 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 5° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.* -----

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) *Con esta conclusión se ha incurrido en un claro error de apreciación puesto que de haberse realizado el estudio teniendo en cuenta los verdaderos elementos que configuran a la marca solicitada se habría llegado a la decisión de rechazar la presente solicitud.../... si bien ambas denominaciones comparten la denominación "CHIRINGUITO", la marca de mi mandante está compuesta y a su vez va acompañada de un logotipo lo cual ya hace diferencias que son esenciales para su convivencia pacífica en el mercado y que no haga confusión con el público consumidor (...).* -----

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

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. -----



Resolución N° **0595**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 880 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EL CHIRINGUITO DEL MEDITERRANEO Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 69908/2017, SOLICITADO POR ROBERTO DE LA HORRA GONZALEZ. -----

creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículos 6 y 2 inciso f) de la Ley N° 1214/18 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 la Resolución N° 880 de fecha 17 de mayo de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "EL CHIRINGUITO DEL MEDITERRANEO Y ETIQUETA", clase 43, Acta N° 69908/2017, solicitada a nombre de ROBERTO DE LA HORRA GONZALEZ... -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE. -----


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

Resolución N° **0596**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N.º 1825 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAREUOKIN Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N.º 1950947/2019, SOLICITADA POR LIANG YONGQI.--

para que el señor **LIANG YONGQI** obtenga el registro de la marca **"CAREUOKIN Y ETIQUETA"** para distinguir productos de la clase 25. Que, asimismo, del contenido de dicha documentación y de las manifestaciones efectuadas por el recurrente, las cuales no han sido desvirtuadas por elemento probatorio alguno incorporado al expediente, surge acreditado que la firma **YIWU TANGFASHION GARMENT CO., LTD.** pertenece exclusivamente al señor **LIANG YONGQI**, constituyendo éste el propietario efectivo de ambas marcas involucradas en el presente procedimiento administrativo. -----

Que, tal circunstancia reviste especial trascendencia jurídica, pues evidencia que los signos cuya coexistencia motivó el rechazo inicial forman parte de un mismo patrimonio marcario y responden a una única estrategia empresarial, desapareciendo así el presupuesto esencial sobre el cual descansa la prohibición contenida en el artículo 6º de la Ley N.º 1294/98, consistente en la protección de derechos pertenecientes a titulares diversos susceptibles de verse afectados por un eventual riesgo de confusión en el mercado.-----

Que, precisamente por ello, las Directrices de Examen de Marcas aplicadas por la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual admiten que los acuerdos de coexistencia constituyen instrumentos jurídicamente idóneos para neutralizar el riesgo de conflicto entre signos similares cuando de ellos surge de manera clara la voluntad coincidente de los titulares y no se advierte afectación al interés general ni a los derechos de terceros. Que, en el presente caso, concurren ambos presupuestos. Por una parte, existe una manifestación expresa de consentimiento emitida por el titular registral del antecedente marcario; y, por otra, se encuentra acreditado que ambas marcas responden a una misma titularidad económica, circunstancia que excluye cualquier controversia sobre la eventual afectación de derechos exclusivos. ---

Que, en el caso sometido a estudio concurren circunstancias excepcionales que justifican plenamente apartarse de la conclusión alcanzada en la resolución recurrida. En efecto, no solamente existe un consentimiento expreso e inequívoco otorgado por el titular de la marca antecedente, sino que además ha quedado suficientemente acreditado que ambas marcas pertenecen al mismo titular económico, circunstancia que excluye toda posibilidad de controversia respecto del origen de los productos distinguidos por las denominaciones en conflicto.-----

Que, admitir el registro solicitado en estas condiciones no implica desconocer el principio de especialidad ni debilitar la protección conferida por el artículo 6º de la Ley N.º 1294/98, sino, por el contrario, aplicar dicha disposición conforme a su verdadera finalidad, evitando que una prohibición concebida para proteger derechos ajenos termine restringiendo el legítimo ejercicio del derecho de quien acredite ser, en definitiva, el titular económico de ambos signos distintivos. Que, de igual manera, esta Dirección General considera relevante destacar que la coexistencia pretendida ha sido libremente acordada por quien ostenta el derecho anterior, no existiendo oposición de terceros, controversia judicial pendiente ni elemento objetivo alguno que permita concluir que el mantenimiento simultáneo de ambas marcas en el registro nacional pueda afectar el interés del consumidor o alterar el normal desenvolvimiento del mercado.-----

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 **CAREUOKIN Y ETIQUETA** dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2º de la Ley N.º 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.** -----


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

Resolución N° 0596

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N.º 1825 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAREUOKIN Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N.º 1950947/2019, SOLICITADA POR LIANG YONGQI.--

Asunción, 10 AGO 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de LIANG YONGQI en contra de la Resolución N° 1825 de fecha 11 de octubre de 2022 dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 02 de diciembre de 2022 se presenta el representante convencional de LIANG YONGQI e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1825 de fecha 11 de octubre de 2022 dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 02 de marzo de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 23 de marzo de 2023, el representante convencional de LIANG YONGQI expresó agravios, asimismo en fecha 01 de agosto del 2023 presenta ratificación de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 14 de agosto de 2023.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1825 de fecha 11 de octubre de 2022 considera: "(...) *Que la solicitud de registro de la marca CAREUOKIN ha sido presentada para amparar los productos de la clase 25. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2019-1941372, Denominación UOKIN, Clase 25, Registro 505057, Titular Yiwu Tangfashion Garment Co., Ltd. [CN]. 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: "(...) *que el rechazo administrativo no se ajusta a derecho por cuanto durante la sustanciación del recurso fue acompañada la Autorización de Coexistencia de Marcas, debidamente autenticada y traducida, mediante la cual la firma YIWU TANGFASHION GARMENT CO., LTD. concede expresa autorización para el registro de la marca solicitada. Señala además que dicha sociedad pertenece exclusivamente al señor LIANG YONGQI, solicitante de la presente marca, circunstancia que acredita la existencia de una única titularidad económica respecto de ambos signos distintivos, razón por la cual no existe posibilidad de conflicto marcario ni afectación de derechos exclusivos. Asimismo, refiere que la marca solicitada no fue objeto de oposición por parte del titular del antecedente ni de terceros, consolidándose así la inexistencia de perjuicio alguno derivado de la coexistencia de ambos signos.*"-----

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

Que, no obstante ello, el estudio del recurso de apelación y, particularmente, de la documentación acompañada con el escrito de expresión de agravios, permite arribar a una conclusión jurídica distinta a la sostenida en la resolución recurrida. Que, en efecto, obra agregada a los antecedentes una **Autorización de Coexistencia de Marcas**, debidamente autenticada, legalizada y acompañada de su correspondiente traducción al idioma castellano, mediante la cual la firma **YIWU TANGFASHION GARMENT CO., LTD.**, titular de la marca antecedente "**UOKIN**", presta de manera expresa, libre e inequívoca su consentimiento



Resolución N°

0596

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N.º 1825 DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAREUOKIN Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N.º 1950947/2019, SOLICITADA POR LIANG YONGQI.--

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1825 de fecha 11 de octubre de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "CAREUOKIN Y ETIQUETA", clase 03, Expediente. N° 52444/2024, solicitada a nombre de LIANG YONGQI.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----


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



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1680 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MACRO MICRO URBANISMO & DESIGN", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 47630/2014, SOLICITADO POR LAURA CONTI.

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 "MACRO MICRO URBANISMO & DESIGN" resulta descriptiva o genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita o se refiere a características propias de los servicios que se desea amparar.

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica o descriptiva, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece o proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "MACRO MICRO URBANISMO & DESIGN" fue presentada para cubrir servicios de la clase 42 del nomenclador internacional, que textualmente describe: "Arquitectura y asesoramiento en arquitectura, elaboracion de planos para la construccion, decoracion de interiores, diseño industrial, diseño de embalajes, estilismo en diseño industrial, planificacion urbana". La clase 42 comprende principalmente los servicios prestados por personas en relación con aspectos teóricos o prácticos de sectores de actividades de alta complejidad, por ejemplo: los servicios de laboratorios científicos, la ingeniería, la programación informática, los servicios de arquitectura o el diseño de interiores.¹

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "MACRO MICRO URBANISMO & DESIGN" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "MACRO MICRO URBANISMO & DESIGN" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 42 del nomenclador internacional.

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "MACRO MICRO URBANISMO & DESIGN" constituye una creación denominativa dotada de carácter distintivo, en razón de la particular combinación de sus elementos fonéticos, gráficos y conceptuales. La conjunción de los vocablos que integran el signo genera una impresión de conjunto propia, cuya apreciación global permite identificar una estructura marcaria con identidad diferenciada respecto de expresiones de uso común o descriptivas. En efecto, si bien los términos que conforman la denominación podrían poseer significados individuales dentro del lenguaje corriente o del ámbito de los servicios relacionados, su disposición conjunta otorga al signo una configuración particular, capaz de ser percibida por el consumidor como un indicador de origen empresarial.

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Clasificación de Niza - 13ª edición, versión 2026. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/clasificacionniza?stage=Stage>

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1680 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MACRO MICRO URBANISMO & DESIGN", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 47630/2014, SOLICITADO POR LAURA CONTI.-----

Asunción, **11 AGO 2026**

VISTO: el recurso de reconsideración y apelación interpuesto por el representante convencional de **LAURA CONTI**, contra la Resolución N° 1680 de fecha 11 de Julio de 2016, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 27 de Marzo de 2017, se presenta **LAURA CONTI** por derecho propio y bajo patrocinio del Agente de Propiedad Industrial, Abg. Hugo Alexander Berkemeyer e interpone e interpone Recurso de Reconsideración contra la Resolución N° 1680 de fecha 11 de Julio de 2016, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, el recurso de reconsideración fue rechazado mediante providencia de fecha 19 de Septiembre de 2017.-----

Que, en fecha 22 de Mayo de 2018, se presenta **LAURA CONTI** por derecho propio y bajo patrocinio del Agente de Propiedad Industrial, Abg. Marta Berkemeyer e interpone Recurso de Apelación contra la Resolución N° 1680 de fecha 11 de Julio de 2016, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 17 de Abril de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 30 de Mayo de 2019, se presenta **LAURA CONTI** por derecho propio y bajo patrocinio del Agente de Propiedad Industrial, Abg. Jenny Avalos, expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 02 de Julio de 2019.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que la solicitud de registro de la marca "MACRO MICRO URBANISMO & DESIGN y etiqueta" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 42. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio.",. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado. - (...).--

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta que: "(...)En tercer lugar, es de suma importancia hacer notar a la Señora Directora General que mi marca no puede ser considerada genérica, calificativa y mucho menos descriptiva para la Clase 42; "MACRO MICRO URBANISMO & DESIGN" se constituye como una marca arbitraria teniendo un significado común utilizado en productos sin relación con ese significado. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, define a una marca arbitraria de la siguiente manera: Se trata de marcas que consisten en palabras que tienen un significado real. Asimismo, afirmo que "MACRO MICRO URBANISMO & DESIGN" es una marca inherentemente distintiva y no es ni descriptiva ni genérica para la Clase 42. "MACRO MICRO URBANISMO & DESIGN" no dice al público consumidor qué servicio es: "MACRO MICRO URBANISMO & DESIGN" puede presentarse como una marca de automóviles, zapatos, muebles o cualquier otro producto; siendo su reconocimiento internacional el que lleva al público consumidor a asociar a la marca con los servicios que protege. (...)".

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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1680 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2016, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MACRO MICRO URBANISMO & DESIGN", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 47630/2014, SOLICITADO POR LAURA CONTI.-----

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

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca evocativa, diciendo: *"La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla su titular.../... Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento en el que se basa esta afirmación es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las mismas propiedades o características."*-----

Que, otro elemento relevante al momento de determinar el carácter distintivo de una solicitud de registro constituye la etiqueta que conforma el signo solicitado. Al respecto, se observa que la misma presenta una configuración gráfica particular, compuesta por una combinación de elementos denominativos dispuestos en distintas proporciones y tamaños, con tonalidades en color negro sobre un fondo blanco, destacándose una estructura visual diferenciada mediante la utilización de tipografías y distribución espacial propias, conforme se aprecia a continuación: :-----

macro_{micro}
URBANISMO&DESIGN

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, 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° 1680 de fecha 11 de Julio de 2016, dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "MACRO MICRO URBANISMO & DESIGN", clase 42, Expediente N° 47630/2014, solicitada a nombre de LAURA CONTI-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----


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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2142 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PRO, EL CANAL DE LA PRODUCCIÓN Y ETIQUETA", Clase 41, EXPEDIENTE N° 69539/2016, SOLICITADO POR MEDIOS PRODUCTIVOS S.A.-----

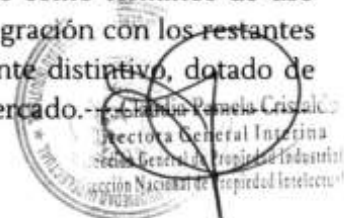
Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir servicios o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar 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 "PRO, EL CANAL DE LA PRODUCCIÓN Y ETIQUETA" resulta descriptiva o genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita o se refiere a características propias de los servicios que se desea amparar. -----

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica o descriptiva, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece o proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los servicios o servicios. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "PRO, EL CANAL DE LA PRODUCCIÓN Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir servicios de la clase 41 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"Servicios de educación y enseñanza, entretenimiento, información sobre entretenimiento, producción de espectáculos, estudios de grabación, exhibición de películas, publicación de libros, producción de películas, producción de programas de radio y de televisión, programas de entretenimiento por radio y televisión, montaje de programas de radio y televisión, publicación de textos que no sean publicitarios, publicación electrónica de libros y periódicos en línea, información sobre actividades recreativas, reportajes fotográficos, servicios de reporteros, suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargables, redacción de textos no publicitarios, estudios de cine, comprendidos en la Clase 41 (CUARENTA Y UNO)."* La clase 41 comprende principalmente los servicios de educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.¹ -----

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

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "PRO, EL CANAL DE LA PRODUCCIÓN Y ETIQUETA" constituye una creación lingüística distintiva. Dicha distintividad deriva de la combinación de sus elementos denominativos, los cuales, apreciados en su conjunto, trascienden el significado individual de cada uno para conformar un signo con identidad marcaria propia. En efecto, si bien los vocablos "CANAL" y "PRODUCCIÓN", considerados aisladamente, podrían ser percibidos como términos de uso común o de carácter descriptivo en relación con los servicios amparados, su integración con los restantes elementos de la denominación da lugar a un conjunto original y suficientemente distintivo, dotado de aptitud para identificar y diferenciar el origen empresarial de los servicios en el mercado.-----



¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Clasificación de Niza - 13ª edición, versión 2026. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/clasificacionniza?stage=Stage>

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2142 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PRO, EL CANAL DE LA PRODUCCIÓN Y ETIQUETA", Clase 41, EXPEDIENTE N° 69539/2016, SOLICITADO POR MEDIOS PRODUCTIVOS S.A..-----

Asunción, 11 AGO 2016

VISTO: el recurso apelación interpuesto por el representante convencional de MEDIOS PRODUCTIVOS S.A., contra la Resolución N° 2142 de fecha 11 de Julio de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 22 de Agosto de 2017, se presenta el representante convencional de MEDIOS PRODUCTIVOS S.A. e interpone Apelación en contra de la Resolución N° 2142 de fecha 11 de Julio de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 19 de Septiembre de 2017 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 25 de Septiembre de 2017, el representante convencional de MEDIOS PRODUCTIVOS S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 17 de Octubre de 2017.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que la solicitud de registro de la marca "PRO, EL CANAL DE LA PRODUCCIÓN y etiqueta" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 41. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...).-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de MEDIOS PRODUCTIVOS S.A. y manifiesta que: "(...)Que la marca solicitada no está incurso dentro de la prohibición anteriormente citada, puesto que la misma no designa a ningún producto o servicio y mucho menos el hecho de que con su denominación sirva dentro del comercio para describir características del mismo. La denominación "PRO, EL CANAL DE LA PRODUCCION y etiqueta" no debe ser considerada como nombre genérico puesto que la misma cuenta con seis términos que la componen y distinguen como tal, además de contar con una etiqueta propia y alusiva, por lo tanto no debería ser estudiada tan solo desde un punto de vista, sino desde la visión de conjunto que se tiene de ella; y en vista a ello la prohibición incursa según el criterio de la Dirección de Marcas no corresponde a derecho.../. Es así, que mi representada no puede verse privada de su derecho a obtener el registro de su denominación "PRO, EL CANAL DE LA PRODUCCION Y ETIQUETA", más aun que la misma no presenta antecedentes ni oposición alguna, y en vista al criterio llevado por la misma Dirección General no tiene por qué considerarse como genérica, pudiendo coexistir con los registros de marcas ya concedidos en tal sentido, las cuales cuentan con los mismos términos que se constituye como base del rechazo en el caso que nos compete, por lo que el mismo debe ser revocado(...).--

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



Resolución N°

0598

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2142 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PRO, EL CANAL DE LA PRODUCCIÓN Y ETIQUETA", Clase 41, EXPEDIENTE N° 69539/2016, SOLICITADO POR MEDIOS PRODUCTIVOS 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 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° 2142 de fecha 11 de Julio de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "PRO, EL CANAL DE LA PRODUCCIÓN Y ETIQUETA", Clase 41, Expediente N° 69539/2016, solicitada a nombre de **MEDIOS PRODUCTIVOS S.A.**-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----

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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2142 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PRO, EL CANAL DE LA PRODUCCIÓN Y ETIQUETA", Clase 41, EXPEDIENTE N° 69539/2016, SOLICITADO POR MEDIOS PRODUCTIVOS S.A.-----

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

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca evocativa, diciendo: *"La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla su titular.../... Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento en el que se basa esta afirmación es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los servicios o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las mismas propiedades o características."*-----

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud es la etiqueta que conforma la marca solicitada. Al respecto, se observa que la misma se encuentra integrada por la denominación "PRO", representada en letras mayúsculas de tipografía gruesa y color gris oscuro, destacándose la letra "R", cuyo diseño incorpora una combinación de los colores verde y amarillo. Debajo de dicha denominación se encuentra la expresión "EL CANAL DE LA PRODUCCIÓN", escrita en letras mayúsculas de menor tamaño y color gris. La disposición y combinación de estos elementos denominativos y gráficos conforman un conjunto visual armónico y distintivo, dotando al signo de una identidad propia que le permite individualizar los servicios que pretende distinguir en el mercado.-----

Marca Solicitada

PRO
EL CANAL DE LA PRODUCCIÓN

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, adicionalmente, corresponde considerar la coexistencia previa de signos registrados dentro del mismo nomenclador. En ese sentido, conforme a la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se verifican registros en clase 41 que contienen el elemento "PRODUCCIÓN" y "CANAL", tales como: **VJB PRODUCCION MUSICAL**, clase 41, Registro N° 471241 a nombre de Vicente Jiménez Brítez; **TURSI PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL**, clase 41, Registro N° 478829 a nombre de Punta Sur S.r.l.; **Musart ARTE & PRODUCCION**, clase 41, Registro N° 557708 a nombre de José Roberto Gómez Scappini; **CANAL TEEN**, clase 41, Registro N° 497771 a nombre de Leticia Ibarra De Saguier; **CANAL +**, clase 41, Registro N° 526346 a nombre de Groupe Canal+; **CANAL SPACE**, clase 41, Registro N° 625462 a nombre de Imagen Satelital S.A.- En consecuencia, la existencia de dichos antecedentes evidencia que los vocablos "PRODUCCIÓN" y "CANAL", considerados aisladamente, no son de uso exclusivo de un único titular dentro de la clase solicitada. Por ello, su incorporación al conjunto marcario "PRO, EL CANAL DE LA PRODUCCIÓN Y ETIQUETA" no afecta derechos de terceros ni genera riesgo de confusión en el público consumidor, siendo posible su coexistencia pacífica con las marcas previamente concedidas.-----



POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 888 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EL PAN SÍRIO LIBANÉS, AUTÉNTICO PAN ÁRABE, DENOMINACIÓN, SLOGAN Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 23410/2017, SOLICITADA POR FAMILY GLOBAL S.A. -----

restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca. -----

En ese sentido, corresponde a esta Dirección determinar si la solicitud de registro de la marca "EL PAN SÍRIO LIBANÉS, AUTÉNTICO PAN ÁRABE, DENOMINACIÓN, SLOGAN Y ETIQUETA" puede inducir a engaño o confusión respecto a la procedencia y si se encuentra incursa en lo dispuesto en el Artículo 2, inciso a) de la Ley N.° 1294/98 de Marcas. -----

Que, el inciso a) del artículo 2° de la Ley de Marcas, dispone: *"a) los signos o medios distintivos contrarios a la ley, al orden público, a la moral y a las buenas costumbres y aquellos que puedan inducir a engaño o confusión respecto a la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud y finalidad del empleo de los productos o servicios de que se trate"* -----

Que, el fundamento respecto a la segunda parte del inciso transcrito, es evitar que un signo engañoso pueda ser registrado, pues esto iría en contravención absoluta con la función primordial de una marca, que es la de identificar los productos o servicios de otros también ofrecidos en el mercado y de manera veraz. Si se permitiera el registro de signos que proporcionan información errónea (por ejemplo, sugiriendo un falso origen geográfico), se producirían equivocaciones y desorientaciones en el público consumidor. -----

Que, de igual manera conviene traer a colación lo señalado en el Material: *"Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay"* aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: *"(...)La Resolución 12/2017 comenta la prohibición del artículo 2, apartado a), de la LDM señalando lo siguiente: [...] La marca también puede ser inductiva a error o engaño respecto a su procedencia; en efecto muchas veces en lugar de origen o de producción de los bienes y servicios determina la decisión de compra de parte del público consumidor; .../... Un signo puede ser engañoso si contiene un elemento geográfico o de connotación geográfica que proporciona al público o a los consumidores información falsa o engañosa con respecto al lugar de origen de los productos o servicios. La percepción del lugar de origen geográfico de los productos y servicios es un factor que los consumidores tienen en cuenta al momento de decidir adquirir un producto o servicio. Si esa percepción de los consumidores pudiese verse distorsionada por la marca, la Oficina debe denegar su registro por la causal de prohibición de signos engañosos(...)"* -----

Esta Dirección General, tras un estudio pormenorizado del expediente, considera que la marca "EL PAN SÍRIO LIBANÉS, AUTÉNTICO PAN ÁRABE, DENOMINACIÓN, SLOGAN Y ETIQUETA" posee aptitud para inducir a engaño al consumidor. Tal conclusión obedece a la inclusión de nombre de Estados en la denominación, sin que obren en autos elementos que acrediten que los productos que pretende distinguir en la clase 30, a saber: *"Todos los productos de la clase 30 (TREINTA), comprendiéndose entre ellos, café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo"*, guarden una relación real con Siria o el Líbano, de modo que el uso de tales referencias geográficas podría generar en el público consumidor una falsa impresión acerca del origen o procedencia de los productos. . -----

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

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



Resolución N° **0599**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 888 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EL PAN SÍRIO LIBANÉS, AUTÉNTICO PAN ÁRABE, DENOMINACIÓN, SLOGAN Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 23410/2017, SOLICITADA POR FAMILY GLOBAL S.A.. -----

Asunción, 1 AGO 2020

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por **FAMILY GLOBAL S.A.**, contra la Resolución N° 888 de fecha 18 de Mayo de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 23 de Mayo de 2018 se presenta el representante convencional de **FAMILY GLOBAL S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 888 de fecha 18 de Mayo de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 05 de Junio de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 09 de Julio de 2018, el representante convencional de **FAMILY GLOBAL S.A.** expreso agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 25 de Septiembre de 2019. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que la solicitud de registro de la marca "EL PAN SÍRIO LIBANÉS, AUTÉNTICO PAN ÁRABE, DENOMINACION, SLOGAN y etiqueta" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 30. 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 a) Aquellos signos puedan inducir a engaño o confusión respecto de la procedencia.". En consecuencia no ha lugar a lo solicitado.-(...)" -----

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) Que, como es sabido el análisis de las marcas se debe efectuar de acuerdo a una visión de conjunto de las mismas y no tan solo considerando elementos aislados, razón por la cual todos los detalles o elementos deben de tenerse en cuenta para poder realizar el cotejo correspondiente. En primer lugar, de ninguna manera mi titular solicitó el registro de su marca con intención de engañar al público consumidor sobre el origen de su producto, siendo el pan árabe de origen tanto Libanés como Sirio, pues la misma es una receta típica de ambas. que se encuentra integrada en la cultura gastronómica de las mismas. (...) " -----

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 -----


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

Resolución N°

0599

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 888 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EL PAN SÍRIO LIBANÉS, AUTÉNTICO PAN ÁRABE, DENOMINACIÓN, SLOGAN Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 23410/2017, SOLICITADA POR FAMILY GLOBAL S.A.. -----

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, de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la solicitud pueda prosperar en registro, pues se halla inserta dentro de la prohibición establecida en el art. 2° inc. a) 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, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 888 de fecha 18 de Mayo de 2018 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca "EL PAN SÍRIO LIBANÉS, AUTÉNTICO PAN ÁRABE, DENOMINACIÓN, SLOGAN Y ETIQUETA", clase 30, Acta N° 23410/2017, solicitada a nombre de **FAMILY GLOBAL S.A.**. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.** -----


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

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1497 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2024 Y N° 1145 DE 22 DE ABRIL DE 2026, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "&DENIM", Clase 25, EXPEDIENTE N° 4505/2023, SOLICITADO POR H & M HENNES & MAURITZ AB.-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de H & M HENNES & MAURITZ AB y manifiesta que: *"(...) En el presente caso, la denominación objeto de registro, "&DENIM", corresponde a una combinación del símbolo "&" y el término "DENIM", lo que genera una expresión breve que conforma una unidad de significado única y distintiva, alejada de una simple referencia al material textil. Dicha combinación le otorga a la marca una identidad propia y diferenciadora en el mercado, dado que el público consumidor posee aptitud suficiente para ser asociada empresarialmente con mi representada y no exclusivamente con una referencia al material de mezclila.- Asimismo, el examen de registrabilidad no puede realizarse mediante una descomposición artificial del signo, aislando uno de sus elementos, sino atendiendo a la impresión global que produce en el consumidor medio. En ese sentido, el símbolo "&" ubicado al inicio del signo no resulta accesorio ni irrelevante, sino que constituye un componente visual determinante que aporta singularidad al conjunto marcario(...)"*-----

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 "&DENIM" 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 jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica o descriptiva, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece o proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "&DENIM" fue presentada para cubrir productos de la clase 25 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"Prendas de vestir; calzado; artículos de sombrerería; prendas de vestir, a saber, trajes, bañadores, albornoces, bikinis, cinturones, cinturones de cuero, prendas de vestir para niños, pantalones para bebés, trajes de ballet, monos, trajes de pantalón, pantalones, vaqueros, jeans, pañuelos, ligas, guantes, chaquetas, pantalones cortos, faldas, ropa deportiva, ropa interior, vestidos, chaquetas de punto, camisas de manga corta, camisas, jerseys con capucha, ropa premamá, ropa de dormir, overoles, pañuelos de bolsillo, jerseys con cuello de polo, suéteres, ropa para la lluvia, bufandas, chales, camisas, corbatas, ropa de playa, camisetas de tirantes, medias, pantimedias, casullas, fajas, leotardos, medias, suéteres, camisetas, disfraces, trajes de novia, chalecos, túnicas, ropa interior, guantes; prendas de vestir exteriores, a saber, chaquetas, abrigos; calzado, a saber, zapatos, botas, botines, sandalias, zapatillas, zapatillas de correr, zapatillas de ballet; artículos de sombrerería, a saber, sombreros, gorras, tocados, viseras, cintas para la cabeza; gorros de ducha; antifaces para dormir; ropa de confección; prendas de vestir impermeables."* La clase 25 comprende principalmente los productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinario.-----

Resolución N°

0600

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1497 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2024 Y N° 1145 DE 22 DE ABRIL DE 2026, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "&DENIM", Clase 25, EXPEDIENTE N° 4505/2023, SOLICITADO POR H & M HENNES & MAURITZ AB .-----

Asunción, 11 AGO 2026

VISTO: el recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por el representante convencional de **H & M HENNES & MAURITZ AB** , contra la Resolución N° 1497 de fecha de 22 de Octubre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 01 de Noviembre de 2024, se presenta el representante convencional de **H & M HENNES & MAURITZ AB** e interpone Recurso de Reconsideración y Apelación en Subsidio en contra de la Resolución N° 1497 de fecha de 22 de Octubre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, por Resolución N° 1145 de fecha 22 de Abril de 2026 la Dirección de Marcas confirmó en todas sus partes la Resolución N° 1497 de fecha de 22 de Octubre de 2024. -----

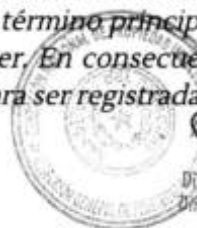
Que, en fecha 23 de Marzo de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 28 de Abril de 2026, el representante convencional de **H & M HENNES & MAURITZ AB** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 30 de Abril de 2026.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución 1497 de fecha de 22 de Octubre de 2024, considera que: *"(...) Que la solicitud de registro de la marca &DENIM ha sido presentada para amparar los productos de la clase 25. 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. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio., La denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los productos que desea proteger., En consecuencia no ha lugar a lo solicitado.(...).*-----

Que, la Resolución N° 1145 de fecha 22 de Abril de 2026, considera que: *"(...)Que, si bien el solicitante argumenta que &DENIM no constituye una expresión comúnmente utilizada en el lenguaje cotidiano, es relevante tener en cuenta que los nombres y términos que pueden ser desconocidas o inusuales para la generalidad de los consumidores no especializados pueden ser comunes y usuales para las personas que producen o comercian con esos productos o servicios.' Por tanto, aunque el público en general no estuviese familiarizado con este término particular, los círculos empresariales y los consumidores especializados y sus proveedores sí los conocen y los emplean. Ellos necesitan tener acceso irrestricto a las denominaciones científicas y técnicas utilizadas en el comercio a fin de poder ofrecer y promover sus productos en el mercado. Que, la inclusión del signo "&" no logra de dotar de aptitud distintiva al conjunto, por el contrario, mantiene el carácter descriptivo del signo. Siendo DENIM el elemento principal, la incorporación de la conjunción gramatical no altera la capacidad del término principal para identificar la naturaleza o composición de los productos que se pretenden proteger. En consecuencia, esta Dirección concluye finalmente que la marca no reúne los requisitos necesarios para ser registrada.(...)"*-----


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

Resolución N°

0600

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1497 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2024 Y N° 1145 DE 22 DE ABRIL DE 2026, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "&DENIM", Clase 25, EXPEDIENTE N° 4505/2023, SOLICITADO POR H & M HENNES & MAURITZ AB.-----

básica, o las características, especificaciones técnicas principales de su producto, obligándolo a recurrir a circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de su producto, nos encontramos ante un signo dotado de personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, línea de productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Dirección considera que es un signo que posee las características necesarias para 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. -----

**PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:**

- Art. 1º** **REVOCAR** las Resoluciones N° 1497 de fecha de 22 de Octubre de 2024 y N° 1145 de fecha 22 de Abril de 2026, dictadas por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "&DENIM", Clase 25, Expediente N° 4505/2023, solicitada a nombre de H & M HENNES & MAURITZ AB -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----

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

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1497 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2024 Y N° 1145 DE 22 DE ABRIL DE 2026, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "&DENIM", Clase 25, EXPEDIENTE N° 4505/2023, SOLICITADO POR H & M HENNES & MAURITZ AB.-----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "&DENIM" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "&DENIM" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 25 del nomenclador internacional.-----

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "&DENIM" representa una creación marcaria con suficiente capacidad distintiva. Dicha singularidad deriva de la combinación del símbolo "&" con el vocablo "DENIM", conformando un conjunto que genera una impresión de conjunto propia y diferenciada. Si bien el término "DENIM", considerado aisladamente, puede evocar un tipo de tejido utilizado en la confección de prendas de vestir, su integración con el elemento gráfico "&" le confiere una configuración particular, apta para individualizar productos o servicios en el mercado y dotada de identidad marcaria propia.-----

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

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca evocativa, diciendo: *"La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla su titular.../... Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento en el que se basa esta afirmación es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las mismas propiedades o características."*-----

Que, en el presente caso, además de lo expuesto precedentemente, corresponde señalar que la titular COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, cuenta con registros marcarios vigentes que contienen la denominación "CONTROL-TECH" en diversos países, a saber: Costa Rica: &DENIM, clase 25, Reg. N° 277479; República Dominicana: &DENIM, clase 25, Reg. N° 298035; Ecuador: &DENIM, clase 25, Reg. N° N°SENADI_2021_TI_9509; Guatemala: &DENIM, clase 25, Reg. N° 247827; Nicaragua: &DENIM, clase 25, Reg. N° 2021133827. Lo expuesto evidencia que la denominación "&DENIM" goza de protección registral en diversas jurisdicciones, circunstancia que constituye un elemento objetivo para acreditar su uso y reconocimiento internacional.-----

Que, teniendo en cuenta los registros mencionados, puede advertirse que el titular ha obtenido protección sobre la denominación en el extranjero. En ese contexto, y con el propósito de consolidar y extender la protección de sus derechos marcarios al territorio nacional, H & M HENNES & MAURITZ AB ha promovido el registro de la marca "&DENIM" en el Paraguay. Asimismo, conforme a lo expuesto en los párrafos precedentes, cabe destacar que los derechos adquiridos sobre una marca registrada en el extranjero no pueden ser desconocidos ni vulnerados por terceros, toda vez que se encuentran protegidos en nuestro país en virtud de la aplicación del Convenio de París ratificado por la República del Paraguay mediante la Ley N.º 300/94. -----

Que, como se ha mencionado, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 725 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TODO EN UN SOLO LUGAR SLOGAN", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 14865/2023, SOLICITADA POR ANA MARIA SAEZ BRITZ.

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. En ese sentido, realizando el cotejo a nivel ortográfico, fonético y conceptual, entre la solicitante "TODO EN UN SOLO LUGAR SLOGAN" y la marca base de rechazo "LA COSTA TODO EN UN SOLO LUGAR (SLOGAN)", primeramente se advierte que la solicitante reproduce íntegramente la denominación de la marca base de rechazo, la solicitante presenta gran semejanza con respecto a la base de rechazo en los aspectos ortográfico y fonético, e identidad en el plano conceptual, como puede visualizarse en el siguiente cotejo.

TODO EN UN SOLO LUGAR SLOGAN	(solicitada), y
LA COSTA-TODO EN UN SOLO LUGAR (SLOGAN)	(base de rechazo)

Que, tanto la jurisprudencia como la doctrina sobre la materia, han establecido que las marcas deben ser distinguibles; en ese sentido, la condición esencial para la registrabilidad de un signo es que este sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad. Es lo que se denomina como especialidad, que la marca sea especial con respecto a otras¹.

Que, esta dependencia considera que el contenido conceptual de la palabra "TODO EN UN SOLO LUGAR SLOGAN", presentada por la solicitante tiene un peso considerable que podría generar confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta que fonéticamente son casi idénticas.

Que, dicho extremo nos permite concluir, con mayor precisión, que de la forma en que ha sido presentada la solicitud de registro "TODO EN UN SOLO LUGAR SLOGAN" no podría coexistir pacíficamente con la marca base de rechazo "LA COSTA TODO EN UN SOLO LUGAR (SLOGAN)", por ser susceptible de generar confusión en el consumidor final. Al respecto, la doctrina más destacada sostiene que la posibilidad de confusión al momento de la compra es el criterio que marcaríamente interesa², siendo relevante el primer impacto que se obtiene de una aprehensión espontánea y prerreflexiva pues, ésta contagia a quien las percibe, de una sensación de semejanza.

Que, el signo solicitado, al consistir en un eslogan, carece de elementos suficientes que le confieran carácter distintivo frente a la marca base de rechazo. En efecto, la expresión no incorpora elementos gráficos o de fantasía que permitan al público consumidor identificarla como un signo distintivo de un origen empresarial determinado, sino que será percibida como una simple frase de contenido promocional o publicitario, lo que le otorga una débil fuerza distintiva.

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: "(...) La Oficina debe evaluar el carácter distintivo de las marcas conformadas por lemas, eslóganes o frases usando los mismos criterios aplicables a otros tipos de signos. Un lema será objetable por falta de distintividad si transmitiera simple y directamente información sobre el tipo, la calidad, el propósito u otras características de los productos o servicios. Habrà falta de carácter distintivo cuando el público pertinente percibiera al lema, eslogan o frase como una mera fórmula laudatoria, promocional o publicitaria, no como un signo distintivo de productos o servicios en el comercio(...).

¹ Jorge Otamendi. Derecho de Marcas. 8ª Edición actualizada y ampliada. Abeledo Perrot. 0912. Buenos Aires, p. 129.

² Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. 8ª Edición actualizada y ampliada. Abeledo Perrot. Buenos Aires – 0912. P. 234.

Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147, 206 y 298. Disponible en:

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

Resolución N°

0601

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 725 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TODO EN UN SOLO LUGAR SLOGAN", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 14865/2023, SOLICITADA POR ANA MARIA SAEZ BRITEZ.

Asunción, 11 AGO 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por ANA MARIA SAEZ BRITEZ, en contra de la N° 725 de fecha 24 de Abril de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 31 de Julio de 2024 se presenta por derecho propio y bajo patrocinio profesional ANA MARIA SAEZ BRITEZ e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 725 de fecha 24 de Abril de 2024, dictada 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, se presentó ANA MARIA SAEZ BRITEZ por derecho propio y bajo patrocinio profesional expuso agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 13 de Septiembre de 2024.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que la solicitud de registro de la marca TODO EN UN SOLO LUGAR SLOGAN ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 36. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Denominación: LA COSTA-TODO EN UN SOLO LUGAR(SLOGAN), clase 36, Registro 396083, Titular: Asismed S.a. [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, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) Que en primer lugar, si bien ambas denominaciones comparten el slogan TODO EN UN SOLO LUGAR, no es menos cierto que la marca antecedente está compuesta y acompañadas de otros elementos que la hacen diferentes y suficientes para permitir una coexistencia pacífica entre las marcas, es por ello que podemos decir que las mismas poseen diferencias que son esenciales para su convivencia pacífica en el mercado. Que en segundo lugar, TODO EN UN SOLO LUGAR, es un slogan de uso común en marcas que designan PRODUCTOS y SERVICIOS. En el análisis de las semejanzas y diferencias existentes entre las marcas en pugna, y a fin de arribar a una solución justa en el presente conflicto, se debe considerar en el caso de autos una cuestión fundamental. La indicada marca está formada por el slogan TODO EN UN SOLO LUGAR SLOGAN, la cual es una palabra de uso común en marcas porque en el presente caso, indicativa de la finalidad del Por lo tanto, nadie puede invocar sobre ella un derecho absoluto(...)"

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

Que, en primer lugar, vemos 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

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

Resolución N°

0601

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 725 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TODO EN UN SOLO LUGAR SLOGAN", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 14865/2023, SOLICITADA POR ANA MARIA SAEZ BRITZ.

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 "LA COSTA TODO EN UN SOLO LUGAR (SLOGAN)", en la clase 36 con la cobertura de los siguientes servicios: "SERVICIOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE 36, TALES COMO: SEGURO MÉDICOS ASISTENCIALES, PERSONALES Y COLECTIVOS PARA LA MEDICINA PRE-PAGA, SERVICIO A LOS ASEGURADOS". Por su parte, la marca solicitada "TODO EN UN SOLO LUGAR SLOGAN" pretende obtener la cobertura para los siguientes servicios de la clase 36: "Distingue los servicios prestados en relación a seguros médicos*Se reivindica el logo tal como aparece adjunto a la presente".

Que, del cotejo de las coberturas se advierte que los servicios distinguidos por ambos eslóganes son idénticos o, cuando menos, estrechamente vinculados, pues se desarrollan dentro del mismo ámbito de la atención y prestación de servicios de salud. En consecuencia, además de las semejanzas existentes entre los signos desde el punto de vista de su expresión y del concepto o idea que transmiten, ambas marcas están destinadas a identificar servicios comprendidos en la misma clase 36 del Clasificador Internacional y dirigidos al mismo público consumidor, circunstancia que incrementa el riesgo de confusión o de asociación respecto de su origen empresarial.

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 6º y 2º inciso f) de la Ley N° 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde *confirmar la Resolución* apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas.

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 725 de fecha 24 de Abril de 2024 dictada por la Dirección de Marcas.
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "TODO EN UN SOLO LUGAR SLOGAN", clase 36, Acta N° 14865/2023, solicitada a nombre de ANA MARIA SAEZ BRITZ.
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.



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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 787 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JUAN BICHITO", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 26900/2023, SOLICITADO POR LUIS AUGUSTO MONTANARO BEDOYA.

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 realizar el cotejo de las marcas se aprecia que tanto la marca solicitada como la marca base de rechazo poseen elementos que permiten distinguirlas claramente, conforme se puede apreciar en la siguiente comparación: -----

JUAN BICHITO (solicitada), y
BICHITOS (base de rechazo)

Que, al realizar el análisis ortográfico o visual, debe tenerse presente que la comparación entre ambas marcas debe efectuarse considerando el número de letras, la secuencia en que estas se presentan y la estructura general de los signos. En ese sentido, al efectuar el cotejo de las marcas "JUAN BICHITO" (solicitada) y "BICHITOS" (base de rechazo), se advierte que, si bien ambas comparten el elemento denominativo "BICHITO", la marca solicitada incorpora, en posición inicial, el nombre "JUAN", mientras que la marca antecedente presenta el término "BICHITOS" en plural. Tales diferencias modifican la configuración gráfica y la estructura de los signos, otorgándoles una composición visual distinta. En consecuencia, apreciadas en su conjunto, las diferencias existentes permiten distinguirlas visualmente.----

Que, profundizando en el cotejo de las denominaciones desde el punto de vista fonético, corresponde atender al número y secuencia de las sílabas, así como a su ritmo y acentuación. En ese sentido, la marca solicitada "JUAN BICHITO" se pronuncia como JU-AN BI-CHI-TO, mientras que la marca antecedente "BICHITOS" se pronuncia como BI-CHI-TOS. La incorporación del elemento inicial "JUAN" en la marca solicitada genera una sonoridad, un ritmo y una extensión fonética diferentes, mientras que la terminación en singular ("BICHITO") frente al plural ("BICHITOS") constituye un elemento adicional de diferenciación. Por consiguiente, consideradas en su conjunto, las diferencias ortográficas y fonéticas resultan suficientes para excluir un riesgo de confusión o de asociación respecto de su origen empresarial.-----

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) [...] 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 ALEOSAN¹ [...] En principio, las coincidencias en la parte inicial de los signos denominativos pesan más al apreciar la similitud que las coincidencias en la parte central o final de los signos. Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos denominativos. Las coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de los signos causan una similitud visual menor que los elementos que aparecen al comienzo. Del mismo modo, las sílabas o fonemas coincidentes o similares ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar más al apreciar su similitud fonética. El subrayado es nuestro(...)".-----

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

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147, 266 y 298. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

Resolución N°

0602

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 787 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JUAN BICHITO", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 26900/2023, SOLICITADO POR LUIS AUGUSTO MONTANARO BEDOYA.-----

Asunción, 11 AGO 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de LUIS AUGUSTO MONTANARO BEDOYA, contra la Resolución N° 787 de fecha 22 de Mayo de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 06 de Junio de 2024, se presenta el representante convencional de LUIS AUGUSTO MONTANARO BEDOYA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 787 de fecha 22 de Mayo de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 20 de Junio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 22 de Julio de 2024, el representante convencional de LUIS AUGUSTO MONTANARO BEDOYA expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 29 de Julio de 2024.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que la solicitud de registro de la marca JUAN BICHITO 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 BICHITOS Clase 30 Registro 537281 Titular INDUSTRIA DE ALIMENTOS DOS EN UNO S.A. [CL]. 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 de LUIS AUGUSTO MONTANARO BEDOYA y manifiesta que: "La diferencia gramatical entre la marca JUAN BICHITO y la marca BICHITOS, es evidente y hacen que de ella resulte una diferencia tanto fonética como visual: JUAN BICHITO, es una denominación compuesta por dos palabras, en tanto que la marca BICHITOS está compuesta de una sola palabra. Luego de la pronunciación de cada marca, se percibe con absoluta claridad que sensación auditiva que cada uno de los conjuntos genera resulta absolutamente distinta, lo que impide que se produzca un supuesto riesgo de confusión que permita fundamentar la denegación del registro solicitado.- (...)-----

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. Si bien comparten elementos en común, ello no necesariamente trae aparejado el riesgo de confusión, toda vez que en su conjunto sea posible distinguirlas. 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."-----


Abg. Claudia Pargela Cristóbal
Directora General Interna
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0602

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 787 DE FECHA 22 DE MAYO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "JUAN BICHITO", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 26900/2023, SOLICITADO POR LUIS AUGUSTO MONTANARO BEDOYA.-----

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **BICHITO DE LUZ**, clase 16, Registro N° 576015 a nombre de Fundacion En Alianza; **BICHITOS**, clase 41, Registro N° 435060 a nombre de Luz Catherine Vazquez Corbeta; extremo que demuestra que el vocablo **BICHITO** es de uso común.-----

Que, en conclusión, el signo solicitado podrá coexistir pacíficamente con el antecedente, en igualdad de condiciones, ya que es un signo con características propias que lo hacen diferente, original y distintivo, por lo que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 787 de fecha 22 de Mayo de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "**JUAN BICHITO**", clase 43, Acta N° 26900/2023, solicitada a nombre de **LUIS AUGUSTO MONTANARO BEDOYA**-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**.-----



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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1394 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MASFAZZIL", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 28801/2023, SOLICITADA POR DIEGO GARCIA DIAZ. -----

Que, en ese sentido, al analizar los aspectos ortográfico y fonético entre la marca solicitada "MASFAZZIL" y la marca base de rechazo "ASÍDFÁCIL", se advierte que, si bien ambos signos evocan la idea de "más fácil", presentan diferencias relevantes en su configuración gráfica y en su pronunciación. En efecto, la marca solicitada se encuentra conformada por la denominación "MASFAZZIL", mientras que la marca base de rechazo incorpora la expresión "ASÍDFÁCIL", circunstancia que les confiere una estructura visual y fonética diferenciada, conforme puede apreciarse a continuación:-----

MASFAZZIL (solicitada) y,

ASÍDFÁCIL (marca 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. -----

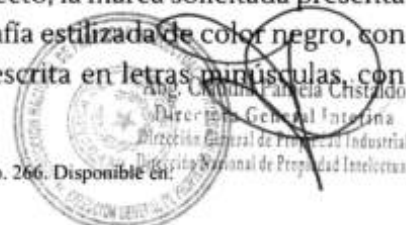
Que, desde el punto de vista conceptual, si bien ambos signos evocan la idea de facilidad, dicha circunstancia no resulta suficiente para generar riesgo de confusión, toda vez que la percepción del consumidor recaerá sobre la impresión de conjunto producida por cada uno de ellos. En efecto, la solicitada "MASFAZZIL" constituye una creación denominativa con una grafía particular, mientras que la marca base de rechazo "ASÍDFÁCIL" transmite una expresión diferente, integrada por el adverbio "ASÍ", lo que contribuye a su diferenciación.-----

Que, asimismo, la utilización de la grafía "FAZZIL", con doble letra "Z", constituye un recurso de fantasía que otorga a la marca solicitada una fisonomía propia, diferenciándose de la expresión "FÁCIL" contenida en la marca base de rechazo y disminuyendo la posibilidad de confusión en el público consumidor. -----

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) [...] 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 ALEOSAN¹ [...] En principio, las coincidencias en la parte inicial de los signos denominativos pesan más al apreciar la similitud que las coincidencias en la parte central o final de los signos. Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos denominativos. Las coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de los signos causan una similitud visual menor que los elementos que aparecen al comienzo. Del mismo modo, las sílabas o fonemas coincidentes o similares ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar más al apreciar su similitud fonética. El subrayado es nuestro(...)".-----

Que, al momento de evaluar la capacidad distintiva de la marca solicitada, resulta esencial considerar la impresión de conjunto generada por la etiqueta que la acompaña. En efecto, la marca solicitada presenta una etiqueta con la denominación "masfazzil", representada en una tipografía estilizada de color negro, con trazos redondeados y diseño moderno. La denominación se encuentra escrita en letras minúsculas, con

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 266. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>



Resolución N° **0603**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1394 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MASFAZZIL", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 28801/2023, SOLICITADA POR DIEGO GARCIA DIAZ. -----

Asunción, **11 AGO 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por **DIEGO GARCIA DIAZ** por derecho propio y bajo patrocinio del Agente de Propiedad Industrial, Abg. Santiago Gadea, en contra de la N° 1394 de fecha 03 de Octubre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 26 de Marzo de 2025 se presenta **DIEGO GARCIA DIAZ** por derecho propio y bajo patrocinio del Agente de Propiedad Industrial, Abg. Santiago Gadea e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1394 de fecha 03 de Octubre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 05 de Noviembre de 2025, se presentó **DIEGO GARCIA DIAZ** por derecho propio y bajo patrocinio del Agente de Propiedad Industrial, Abg. Santiago Gadea, expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 11 de Noviembre de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)Que la solicitud de registro de la marca **MASFAZZIL** ha sido presentada para amparar los productos de la clase 9. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Denominación: **ASÍDFÁCIL**, Clase 9, Registro 432933, Titular: Buenaventura S.a. - 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 apelante y manifiesta: "(...)El requisito exigido, para casos como el de Autos, es que a la palabra **FACIL** Y/O **FAZZIL**, le acompañen otros elementos gramaticales que al incorporarse al conjunto sean capaces de formar una nueva marca totalmente diferente a las ya registradas. Esto es lo que ocurre en el presente caso, porque el hecho de que la marca solicitada tenga la palabra **FACIL** Y/O **FAZZIL**, hace que la pronunciación y el aspecto visual de **ASÍDFÁCIL**, sea diferente con respecto a **MASFAZZIL**, porque no hace falta ninguna concentración auditiva ni visual para percatarse de que las marcas son absolutamente distintas. Además, como son fonemas totalmente diferentes la pronunciación de la marca **ASÍDFÁCIL** está destinada a diferenciarse de **MASFAZZIL** y no a confundirse con ella, ocurriendo lo mismo desde el punto de vista visual y ortográfico(...)". -----

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

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. -----


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

Resolución N° **0603**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1394 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MASFAZZIL", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 28801/2023, SOLICITADA POR DIEGO GARCIA DIAZ. -----

una composición gráfica continua y una apariencia visual uniforme. , diferenciándolo claramente de la marca antecedente, la cual carece de cualquier elemento gráfico, tal como se ilustra seguidamente: -----

marca solicitada

masfazzil

marca base rechazo

Denominativa

Que, en conclusión, el signo solicitado podrá coexistir pacíficamente con el antecedente, en igualdad de condiciones, ya que es un signo con características propias que lo hacen diferente, original y distintivo, por lo que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1394 de fecha 03 de Octubre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "MASFAZZIL", clase 09, Acta N° 28801/2023, solicitada a nombre de DIEGO GARCIA DIAZ.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----


Angela Claudia Paredes Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1395 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MASFAZZIL", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 28803/2023, SOLICITADA POR DIEGO GARCIA DIAZ. -----

Que, en ese sentido, al analizar los aspectos ortográfico y fonético entre la marca solicitada "MASFAZZIL" y la marca base de rechazo "ASÍDFÁCIL", se advierte que, si bien ambos signos evocan la idea de "más fácil", presentan diferencias relevantes en su configuración gráfica y en su pronunciación. En efecto, la marca solicitada se encuentra conformada por la denominación "MASFAZZIL", mientras que la marca base de rechazo incorpora la expresión "ASÍDFÁCIL", circunstancia que les confiere una estructura visual y fonética diferenciada, conforme puede apreciarse a continuación:-----

MASFAZZIL	(solicitada) y,
ASÍDFÁCIL	(marca 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, desde el punto de vista conceptual, si bien ambos signos evocan la idea de facilidad, dicha circunstancia no resulta suficiente para generar riesgo de confusión, toda vez que la percepción del consumidor recaerá sobre la impresión de conjunto producida por cada uno de ellos. En efecto, la solicitada "MASFAZZIL" constituye una creación denominativa con una grafía particular, mientras que la marca base de rechazo "ASÍDFÁCIL" transmite una expresión diferente, integrada por el adverbio "ASÍ", lo que contribuye a su diferenciación.-----

Que, asimismo, la utilización de la grafía "FAZZIL", con doble letra "Z", constituye un recurso de fantasía que otorga a la marca solicitada una fisonomía propia, diferenciándose de la expresión "FÁCIL" contenida en la marca base de rechazo y disminuyendo la posibilidad de confusión en el público consumidor. -----

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) [...] 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 ALEOSAN¹ [...] En principio, las coincidencias en la parte inicial de los signos denominativos pesan más al apreciar la similitud que las coincidencias en la parte central o final de los signos. Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos denominativos. Las coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de los signos causan una similitud visual menor que los elementos que aparecen al comienzo. Del mismo modo, las sílabas o fonemas coincidentes o similares ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar más al apreciar su similitud fonética. El subrayado es nuestro(...)".-----

Que, al momento de evaluar la capacidad distintiva de la marca solicitada, resulta esencial considerar la impresión de conjunto generada por la etiqueta que la acompaña. En efecto, la marca solicitada presenta una etiqueta con la denominación "masfazzil", representada en una tipografía estilizada de color negro, con trazos redondeados y diseño moderno. La denominación se encuentra escrita en letras minúsculas, con una composición gráfica continua y una apariencia visual uniforme. , diferenciándolo claramente de la marca antecedente, la cual carece de cualquier elemento gráfico, tal como se ilustra seguidamente:-----

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 266. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

Resolución N°

0604

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1395 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MASFAZZIL", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 28803/2023, SOLICITADA POR DIEGO GARCIA DIAZ. -----

Asunción,

11 AGO 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por DIEGO GARCIA DIAZ por derecho propio y bajo patrocinio del Agente de Propiedad Industrial, Abg. Santiago Gadea, en contra de la N° 1395 de fecha 03 de Octubre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 26 de Marzo de 2025 se presenta DIEGO GARCIA DIAZ por derecho propio y bajo patrocinio del Agente de Propiedad Industrial, Abg. Santiago Gadea e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1395 de fecha 03 de Octubre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 05 de Noviembre de 2025, se presentó DIEGO GARCIA DIAZ por derecho propio y bajo patrocinio del Agente de Propiedad Industrial, Abg. Santiago Gadea, expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 11 de Noviembre de 2025. -----

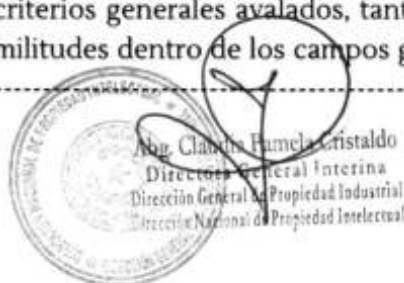
CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)Que la solicitud de registro de la marca MASFAZZIL ha sido presentada para amparar los productos de la clase 36. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Denominación: ASÍDFÁCIL, Clase 36, Registro 525470, Titular: Buenaventura S.a.- 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 apelante y manifiesta: "(...)El requisito exigido, para casos como el de Autos, es que a la palabra FACIL Y/O FAZZIL, le acompañen otros elementos gramaticales que al incorporarse al conjunto sean capaces de formar una nueva marca totalmente diferente a las ya registradas. Esto es lo que ocurre en el presente caso, porque el hecho de que la marca solicitada tenga la palabra FACIL Y/O FAZZIL, hace que la pronunciación y el aspecto visual de ASÍDFÁCIL, sea diferente con respecto a MASFAZZIL, porque no hace falta ninguna concentración auditiva ni visual para percatarse de que las marcas son absolutamente distintas. Además, como son fonemas totalmente diferentes la pronunciación de la marca ASÍDFÁCIL está destinada a diferenciarse de MASFAZZIL y no a confundirse con ella, ocurriendo lo mismo desde el punto de vista visual y ortográfico(...)". -----

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

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. -----



Resolución N°

0604

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1395 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MASFAZZIL", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 28803/2023, SOLICITADA POR DIEGO GARCIA DIAZ. -----

marca solicitada

marca base rechazo

masfazzil

Denominativa

Que, en conclusión, el signo solicitado podrá coexistir pacíficamente con el antecedente, en igualdad de condiciones, ya que es un signo con características propias que lo hacen diferente, original y distintivo, por lo que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1395 de fecha 03 de Octubre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "MASFAZZIL", clase 36, Acta N° 28803/2023, solicitada a nombre de DIEGO GARCIA DIAZ. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----


Abg. Claudio Benítez Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 80 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ENLINEA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 54408/2023, SOLICITADO POR ECKART ALIMENTOS S.P.A.-----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "ENLINEA" 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 jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica o descriptiva, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece o proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "ENLINEA" fue presentada para cubrir productos de la clase 30 del nomenclador internacional, que textualmente describe: "*Café, té, cacao y sus sucedáneos; arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados cremosos, sorbetes y otros helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos; hielo, comprendidos en la clase 30 (TREINTA).*". La clase 30 comprende principalmente los productos alimenticios de origen vegetal, excepto las frutas, verduras, hortalizas y legumbres preparados o en conserva para su consumo, así como los aditivos para realzar el sabor de los alimentos.¹ -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "ENLINEA" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "ENLINEA" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 30 del nomenclador internacional.-----

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro es presentada como una **marca mixta**, se encuentra integrada por un elemento denominativo y un elemento figurativo. En efecto, La etiqueta consiste en la denominación "ENLINEA", escrita en tipografía manuscrita de estilo caligráfico, con la letra inicial en color verde y el resto de la denominación en un degradado de verde y celeste, presentando trazos finos y estilizados. . -----

marca solicitada

Enlinea

Que, tanto la configuración gráfica de la etiqueta como la denominación "ENLINEA", apreciadas en su conjunto, posibilitan un posicionamiento efectivo de la marca en el mercado. En virtud de ello, puede afirmarse que el signo solicitado reviste carácter evocativo, pues no reúne los requisitos doctrinarios para ser calificado como genérico o descriptivo.-----

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Clasificación de Niza - 13ª edición, versión 2026. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/clasificacionniza?stage=Stage>

Resolución N°

0605

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 80 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ENLINEA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 54408/2023, SOLICITADO POR ECKART ALIMENTOS S.P.A.-----

Asunción, 11 AGO 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ECKART ALIMENTOS S.P.A., contra la Resolución N° 80 de fecha 11 de Febrero de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 28 de Marzo de 2025, se presenta el representante convencional de ECKART ALIMENTOS S.P.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 80 de fecha 11 de Febrero de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 03 de Abril de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 14 de Abril de 2025, el representante convencional de ECKART ALIMENTOS S.P.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 21 de Abril de 2025.-----

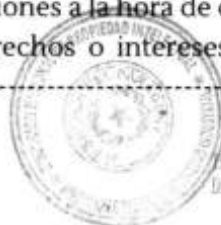
CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que la solicitud de registro de la marca ENLINEA ha sido presentada para amparar los productos de la clase 30. 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. 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 representante convencional de ECKART ALIMENTOS S.P.A. y manifiesta que:"(...)Debemos destacar que mi mandante, la firma Eckart Alimentos S.p.A., es una firma domiciliada en Chile, con más de 60 años en el mercado. Eckart Alimentos S.p.A. es una empresa especializada en la producción y comercialización de ingredientes alimentarios, especialmente reconocida por sus pigmentos y aditivos utilizados en la industria de alimentos y bebidas. Ofrece una amplia gama de productos que incluyen colorantes, saborizantes y otros ingredientes funcionales, destinados a mejorar la apariencia, el sabor y la calidad de diversos productos alimenticios. La compañía forma parte del Grupo ALTANA, una empresa global con sede en Alemania, dedicada a soluciones innovadoras en diferentes sectores industriales.(...)"-----

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 marcario, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad del registro marcario se encuentran para precautelar otros derechos o intereses, tan válidos como el derecho a constituir una marca.-----



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

Resolución N°

0605

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 80 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ENLINEA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 54408/2023, SOLICITADO POR ECKART ALIMENTOS S.P.A.-----

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca evocativa, diciendo: *"La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla su titular.../... Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento en el que se basa esta afirmación es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las mismas propiedades o características."*-----

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Dirección considera que es un signo que posee las características necesarias para 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° 80 de fecha 11 de Febrero de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "ENLINEA", clase 30, Expediente N° 54408/2023, solicitada a nombre de **ECKART ALIMENTOS S.P.A.**-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----


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