

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 332 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUPER TOTAL", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 59200/2023, A NOMBRE DE SUZHOU DAKE MACHINERY CO., LTD.----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "SUPER TOTAL" 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 "SUPER TOTAL" fue presentada para cubrir productos de la clase 09 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"Programas informáticos [software descargable]; contadores; aparatos para comprobar el franqueo; detectores de monedas falsas; dispensadores de billetes; máquinas de votación; aparatos de identificación de rostros; fotocopadoras [fotográficas, electrostáticas, térmicas]; aparatos e instrumentos de pesaje; aparatos de medición; tableros de anuncios electrónicos; instrumentos de navegación; instalaciones de video vigilancia eléctricas y electrónicas; cámaras [fotografía]; aparatos e instrumentos topográficos; niveles [instrumentos para determinar la horizontal]; aparatos de control de velocidad para vehículos; aparatos de medición de presión; aparatos e instrumentos de química; dispositivos de medición eléctrica; láseres que no sean para uso médico; aparatos e instrumentos ópticos; materiales para redes eléctricas [alambres, cables]; semiconductores; tarjetas con chip electrónico; condensadores [capacitores]; interruptores eléctricos; acoplamientos eléctricos; enchufes eléctricos; paneles de control [electricidad]; cubiertas para enchufes eléctricos; pantallas de video; aparatos de control remoto; fibras ópticas [filamentos conductores de luz]; aparatos de regulación de calor; pararrayos; electrolizadores; aparatos para la extinción de incendios; aparatos radiológicos para uso industrial; dispositivos de protección para uso personal contra accidentes; ropa de protección contra accidentes, irradiación y fuego; máscaras protectoras; guantes de protección contra accidentes; rodilleras para trabajadores; instalaciones eléctricas antirrobo; cerraduras eléctricas; gafas; baterías eléctricas; cargadores de baterías eléctricas; dibujos animados; botas de seguridad para uso industrial; enchufes; arrancadores de contactores industriales, eléctricos; tapones para los oídos para buceadores; cerraduras biométricas con huellas dactilares para puertas; cámaras endoscópicas industriales; cámaras retrovisoras para vehículos; sensores; alarmas; carcasas para altoparlantes; impresoras para su uso con ordenadores; baterías recargables; tacógrafos; básculas; conmutadores de red informática; puentes de redes informáticas; enrutadores de red; receptores y transmisores de radio; sintonizadores de señales de radio; timbres eléctricos para puertas; intercomunicadores; teléfonos de video; monitores de video; aparatos de análisis de aire; enrutadores inalámbricos, comprendidos en la clase 9 (NUEVE)".* La clase 09 comprende principalmente los productos de aparatos e instrumentos científicos o de investigación, los equipos audiovisuales y de tecnología de la información y los equipos de seguridad y salvamento.¹ -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "SUPER TOTAL" 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 "SUPER TOTAL" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 09 del nomenclador internacional.-----

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

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°

0606

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 332 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUPER TOTAL", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 59200/2023, A NOMBRE DE SUZHOU DAKE MACHINERY CO., LTD.----

Asunción,

11 AGO 2026

VISTO: el recurso apelación interpuesto por el representante convencional de SUZHOU DAKE MACHINERY CO., LTD., contra la Resolución N° 332 de fecha 27 de Febrero de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 11 de Marzo de 2025, se presenta el representante convencional de SUZHOU DAKE MACHINERY CO., LTD. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 332 de fecha 27 de Febrero de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, en fecha 09 de Abril de 2025, el representante convencional de SUZHOU DAKE MACHINERY CO., LTD. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 14 de Abril de 2025.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que la solicitud de registro de la marca SUPER TOTAL ha sido presentada para amparar los productos de la clase 09. 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 representante convencional de SUZHOU DAKE MACHINERY CO., LTD. y manifiesta que: "(...)De esta manera, haciendo una lectura rápida de los argumentos esgrimidos precedentemente y atendiendo el criterio que legalmente debe ser adoptado en estos casos, la solicitud de registro de la marca "SUPER TOTAL" y etiqueta debe ser considerada apta, original y distintiva para obtener su certificado de registro, puesto que la Administración no puede ni debe realizar distinciones o promover desigualdades donde la ley no las hace; razón por la cual la solicitud pretendida en nuestro país por mi comitente, Suzhou Dake Machinery Co., Ltd., no puede ser la excepción al derecho que le asiste y que le fue otorgado a nivel internacional, constituyéndose así en una solicitud que reúne los requisitos de originalidad y distintividad que la ley requiere.(...)"-----

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.-----


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

Resolución N°

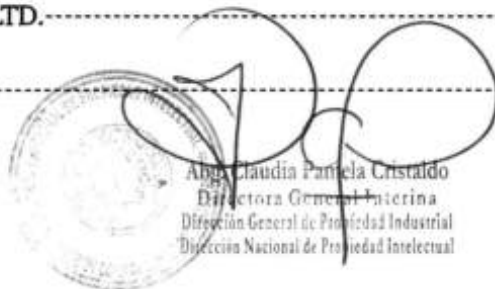
0606

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 332 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUPER TOTAL", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 59200/2023, A NOMBRE DE SUZHOU DAKE MACHINERY CO., LTD.----

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° 332 de fecha 27 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 "SUPER TOTAL", clase 09, Expediente N° 59200/2023, solicitada a nombre de SUZHOU DAKE MACHINERY CO., LTD.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----


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

Resolución N°

0606

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 332 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUPER TOTAL", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 59200/2023, A NOMBRE DE SUZHOU DAKE MACHINERY CO., LTD.----

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "SUPER TOTAL", presentada como una **marca mixta**, se encuentra integrada por un elemento denominativo y un elemento figurativo. En efecto, la denominación "SUPER TOTAL" se encuentra representada en letras estilizadas de color negro y blanco. Se observa también en la etiqueta las figuras de un delfín, un taladro, un destornillador y una llave de tuerca.--

marca solicitada



Que, tanto la configuración gráfica de la etiqueta como la denominación "SUPER TOTAL", 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.-----

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, teniendo en cuenta los registros mencionados en el escrito de expresión de agravios, puede advertirse que la titular cuenta con un derecho adquirido sobre la denominación en virtud de los registros obtenidos tanto en el extranjero, y en ese sentido, con el propósito de consolidar y con el propósito de extender la protección de sus derechos marcarios en el territorio nacional, SUZHOU DAKE MACHINERY CO., LTD. ha promovido el registro de la marca "SUPER TOTAL" 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 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.-----



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

Resolución N° **0607**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2221 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GINZA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 105651/2023, SOLICITADA POR IMPORTADORA BOM SONO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.-.....

solicitante "G INZA" y la marca base de rechazo "GINZA", 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.

G INZA	(solicitada), y
GINZA	(base de rechazo)

Que, esta Dirección considera que la denominación solicitada presenta similitudes susceptibles de generar confusión con la marca base de rechazo. Ello obedece a que el vocablo "GINZA" constituye el elemento principal y predominante del signo solicitado, al ser el único componente denominativo que lo conforma y, por ende, aquel que captará de manera inmediata la atención del 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.

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 "GINZA", en la clase 18 con la cobertura de los siguientes productos: *"Todos los artículos de la clase 18, comprendiéndose entre ellos cuero e imitaciones del cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clase, pieles de animales, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guarnicionería"*. Por su parte, la marca solicitada "G INZA" pretende obtener la cobertura para los siguientes servicios de la clase 35: *"SERVICIOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE 35, TALES COMO: VENTA Y COMERCIALIZACIÓN DE MOCHILAS, MALETAS, VALIJAS, CARTERAS, TARJETEROS, BILLETERAS, BOLSOS DE MANO, PUBLICIDAD Y MARKETING."*. En tal sentido, ambas marcas se encuentran destinadas a operar dentro del mismo ámbito comercial, dirigidas al mismo público consumidor, circunstancia que incrementa la posibilidad de confusión o asociación empresarial respecto de su procedencia.

Que, desde el punto de vista gráfico, la solicitud en cuestión se configura como un signo mixto, integrado por un elemento denominativo y una etiqueta. En tal sentido, si bien ambas marcas presentan composiciones gráficas particulares, se advierte la existencia de semejanzas visuales relevantes, principalmente en la disposición, estilización y tonalidad de los elementos que acompañan a la denominación "GINZA". Asimismo, debe considerarse que el componente denominativo "GINZA" coincide íntegramente con la marca base de rechazo, constituyendo el elemento de mayor fuerza distintiva dentro del conjunto marcario. En consecuencia, la coincidencia denominativa, sumada a las similitudes gráficas apreciadas, genera una impresión de conjunto semejante en el consumidor, resultando susceptible de ocasionar riesgo de confusión o asociación entre los signos enfrentados, conforme puede apreciarse a continuación:.....


Abg. Claudio Páez Cristaldo
Dirección General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

Resolución N°

0607

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2221 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GINZA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 105651/2023, SOLICITADA POR IMPORTADORA BOM SONO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.-

Asunción,

11 AGO 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **IMPORTADORA BOM SONO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.-**, contra la Resolución N° 2221 de fecha 26 de Diciembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas y;

RESULTA:

Que, en fecha 21 de Mayo de 2025, se presenta el representante convencional de **IMPORTADORA BOM SONO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.-** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 2221 de fecha 26 de Diciembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.

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

Que, en fecha 14 de Julio de 2025, el representante convencional de **IMPORTADORA BOM SONO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.-** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 21 de Julio de 2025.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que la solicitud de registro de la marca **G INZA** ha sido presentada para amparar los productos 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: Denominación: **GINZA**, Clase 18, Registro 470138, Titular: **Jorge Enrique Pappalardo Bedoya Y Maria Alejandra Burro De Pappalardo**. 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: "(...)La coexistencia marcaria es perfectamente viable y legítima cuando concurren circunstancias objetivas que descartan el riesgo efectivo de confusión o asociación en el público consumidor, tal como acontece en la especie. El hecho de que existan registros con denominaciones similares o incluso idénticas, pero bajo distintos titulares y, en la práctica, destinados a productos o servicios diferenciados y bajo estrategias de mercado independientes, configura lo que la doctrina denomina "coexistencia pacífica"(...)"

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 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



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

Resolución N°

0607

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2221 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GINZA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 105651/2023, SOLICITADA POR IMPORTADORA BOM SONO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.-

marca solicitada

GINZA

marca registrada

GINZA

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° 2221 de fecha 26 de Diciembre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "G INZA", clase 35, Acta N° 105651/2023, solicitada a nombre de IMPORTADORA BOM SONO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.-
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----


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

Resolución N° **0608**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 569 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "G INZA", CLASE 18, EXPEDIENTE N° 105652/2023, SOLICITADA POR IMPORTADORA BOM SONO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.-.....

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 "G INZA" y la marca base de rechazo "GINZA", 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.

G INZA	(solicitada), y
GINZA	(base de rechazo)

Que, esta Dirección considera que la denominación solicitada presenta similitudes susceptibles de generar confusión con la marca base de rechazo. Ello obedece a que el vocablo **"GINZA"** constituye el elemento principal y predominante del signo solicitado, al ser el único componente denominativo que lo conforma y, por ende, aquel que captará de manera inmediata la atención del 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.

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 **"GINZA"**, en la clase 18 con la cobertura de los siguientes productos: *"Todos los artículos de la clase 18, comprendiéndose entre ellos cuero e imitaciones del cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clase, pieles de animales, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guarnicionería"*. Por su parte, la marca solicitada **"G INZA"** pretende obtener la cobertura para los siguientes productos de la clase 18: *"PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE 18, TALES COMO: MOCHILAS, MALETAS, VALIJAS, CARTERAS, TARJETEROS, BILLETERAS, BOLSOS DE DE MANO"*.

En resumen, en el cotejo de las coberturas se advierte que los productos distinguidos por ambos signos resultan similares, al encontrarse comprendidos dentro de la misma clase 18, existiendo coincidencia respecto en artículos. En consecuencia, ambas marcas se encuentran destinadas a identificar productos del mismo rubro y dirigidos al mismo público consumidor, circunstancia que incrementa el riesgo de confusión o asociación respecto de su origen empresarial.

Que, desde el punto de vista gráfico, la solicitud en cuestión se configura como un signo mixto, integrado por un elemento denominativo y una etiqueta. En tal sentido, si bien ambas marcas presentan composiciones gráficas particulares, se advierte la existencia de semejanzas visuales relevantes, principalmente en la disposición, estilización y tonalidad de los elementos que acompañan a la denominación **"GINZA"**. Asimismo, debe considerarse que el componente denominativo **"GINZA"** coincide íntegramente con la marca base de rechazo, constituyendo el elemento de mayor fuerza distintiva dentro del conjunto marcario. En consecuencia, la coincidencia denominativa, sumada a las similitudes gráficas apreciadas, genera una impresión de conjunto semejante en el consumidor, resultando susceptible de

Resolución N° **0608**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 569 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "G INZA", CLASE 18, EXPEDIENTE N° 105652/2023, SOLICITADA POR IMPORTADORA BOM SONO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.-

Asunción, **11 AGO 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **IMPORTADORA BOM SONO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.-**, contra la Resolución N° 569 de fecha 20 de Marzo de 2025, dictada por la Dirección de Marcas y;

RESULTA:

Que, en fecha 21 de Mayo de 2025, se presenta el representante convencional de **IMPORTADORA BOM SONO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.-** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 569 de fecha 20 de Marzo de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.

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

Que, en fecha 14 de Julio de 2025, el representante convencional de **IMPORTADORA BOM SONO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.-** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 21 de Julio de 2025.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que la solicitud de registro de la marca **G INZA** ha sido presentada para amparar los productos de la clase 18. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Denominación: **GINZA**, Clase 18, Registro 470138, Titular: **Jorge Enrique Pappalardo Bedoya Y Maria Alejandra Burro De Pappalardo**. Comentario: Que las denominaciones son idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.(...)"

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...)En primer término, cabe señalar que la coexistencia marcaria resulta plenamente admisible y legítima conforme a la doctrina y la normativa vigente cuando concurren circunstancias objetivas que descartan el riesgo real de confusión o de asociación en el público consumidor, tal como acontece en autos. Si bien "**GINZA**" y "**G-INZA**" presentan similitud fonética y gráfica, la inclusión del prefijo "**G-**" y el diseño gráfico de la etiqueta constituyen elementos distintivos que permiten identificar inequívocamente al origen empresarial de los productos de mi representada. La doctrina y la jurisprudencia reiteran que el análisis de confundibilidad debe efectuarse sobre la impresión general del signo y la percepción integral por parte del consumidor medio, evitando un enfoque fragmentario.(...)"

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 artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser

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

Resolución N° **0608**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 569 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "G INZA", CLASE 18, EXPEDIENTE N° 105652/2023, SOLICITADA POR IMPORTADORA BOM SONO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.-

ocasionar riesgo de confusión o asociación entre los signos enfrentados, conforme puede apreciarse a continuación:-

marca solicitada

GINZA

marca registrada

GINZA

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° 569 de fecha 20 de Marzo de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca "G INZA", clase 18, Acta N° 105652/2023, solicitada a nombre de **IMPORTADORA BOM SONO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.-**-----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**-----


Ab. Gladys Patricia Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2141 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LISTAMILK Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 57586/2016, A NOMBRE DE PASTEURIZADORA RICA, S.A.-----

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 "LISTAMILK Y ETIQUETA" resulta descriptiva o genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita o se refiere a características propias de los productos que se desea amparar. -----

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 "LISTAMILK Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir productos de la clase 29 del nomenclador internacional, que textualmente describe: "Leche". La clase 29 comprende principalmente los productos alimenticios de origen animal, así como la fruta, las verduras, hortalizas y legumbres, y otros productos hortícolas comestibles preparados o en conserva para su consumo.¹ -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "LISTAMILK Y ETIQUETA" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "LISTAMILK Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 29 del nomenclador internacional.-----

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "LISTAMILK Y ETIQUETA" representa una creación distintiva. Esta singularidad surge de la combinación de los elementos que integran el signo, los cuales, apreciados en su conjunto, conforman una denominación con identidad propia y suficiente fuerza distintiva. En efecto, si bien el elemento "MILK" corresponde al vocablo inglés que significa leche, dicho término se encuentra fusionado con el elemento "LISTA", dando lugar a una expresión unitaria que no describe de manera inmediata, directa y específica la naturaleza, calidad, composición o demás características de los productos amparados en la clase correspondiente, sino que configura un signo de fantasía apto para individualizarlo. -----

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 la distintividad de la solicitud lo constituye la etiqueta que integra el signo marcario. Al respecto, se observa que la misma incorpora la denominación "LISTAMILK" representada mediante una tipografía particular, con un diseño gráfico y una combinación

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° **0609**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2141 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LISTAMILK Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 57586/2016, A NOMBRE DE PASTEURIZADORA RICA, S.A.-----

Asunción, **11 AGO 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **PASTEURIZADORA RICA, S.A.** en contra de la Resolución N° 2141 de fecha 11 de julio de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 01 de Junio de 2018 se presenta el representante convencional de **PASTEURIZADORA RICA, S.A.**, e interpone recurso de apelación en subsidio en contra de la Resolución N° 2141 de fecha 11 de Julio de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 25 de Junio de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 22 de Septiembre de 2022, el representante convencional de **PASTEURIZADORA RICA, S.A.** expresa agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 07 de Octubre de 2022.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)Que la solicitud de registro de la marca "LISTAMILK Y ETIQUETA" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 29. 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, consideramos que la Dirección de Marcas se apresuró al señalar que la marca citada se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los productos que desea proteger.../... En el caso que nos atañe, posicionando a la marca en la situación descripta tenemos que si bien existen ciertas características, que la hacen especial y distinguible. Primeramente, esta solicitud de registro de marca cuenta con un logotipo muy colorido, diferente y único que muestro a continuación.../... Se ha dicho que deben extraerse del conjunto de elementos que tengan gravitación fundamental en la distinción de las composiciones marcarias, especialmente en los vocablos con sentido conceptual propio, que si bien no son excluyentes no hay duda de que son principales. Recordamos, que el Convenio de París y el ADPIC admiten que los titulares de marcas extranjeras tendrán derecho a "trato nacional" en Paraguay y conforme al Art 6 quinquies del Convenio de París las marcas extranjeras tienen derecho a registrarse localmente.../... Para demostrar ello, en el subsecuente cuadro, se puede observar en países de la Unión, y el país de origen que es República Dominicana, se han registrado exitosamente esta marca(...)". -----

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

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



Resolución N° **0609**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2141 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LISTAMILK Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 57586/2016, A NOMBRE DE PASTEURIZADORA RICA, S.A.-----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 2141 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 "LISTAMILK Y ETIQUETA", clase 29, Acta N° 57586/2016, solicitada a nombre de PASTEURIZADORA RICA, S.A.-----
- Art. 29º NOTIFÍQUESE.-----


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

Resolución N°

0609

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2141 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LISTAMILK Y ETIQUETA", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 57586/2016, A NOMBRE DE PASTEURIZADORA RICA, S.A.-----

cromática en tonalidades azules, elementos que, apreciados en su conjunto, le confieren una identidad visual propia y refuerzan su capacidad distintiva.-----

marca solicitada



Que, la combinación de la denominación con los elementos gráficos que integran la etiqueta contribuye a dotar al signo de una impresión de conjunto distintiva, permitiendo al consumidor identificar y diferenciar el origen empresarial de los productos que pretende distinguir. En consecuencia, puede afirmarse que la marca solicitada posee suficiente aptitud distintiva, no resultando genérica ni descriptiva respecto de los productos comprendidos en la clase correspondien.-----

Que, además de todo lo expuesto, corresponde considerar las pruebas ofrecidas por la recurrente en su escrito de expresión de agravios, de las cuales se desprende que la marca "LISTAMILK Y ETIQUETA" se encuentra registrada en diversos países miembros del Convenio de París, los mismos constituyen una prueba de que el solicitante ya posee un derecho adquirido sobre dicha denominación y con la presente solicitud sólo pretende registrar en nuestro país la marca que ya le pertenece.-----

Que, de modo a ilustrar la importancia que otorgan las leyes internacionales a las marcas registradas en el extranjero, el Convenio de París (Ley N° 300/1994) en su Art. 6 bis establece que: "(...) 1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares."-----

Que, entendemos que la firma solicitante simplemente estaría buscando extender un derecho ya adquirido en el extranjero, ejerciendo su legítimo derecho conferido en la Ley 1294/98 en su Art. 18, el cual establece que: "El propietario de una marca de productos o servicios inscripta en el exterior, o sus agentes debidamente autorizados son los únicos que pueden solicitar el registro", en concordancia con lo establecido en el Art. 6 quinquies del convenio de París el cual determina principalmente, que toda marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el país de origen será admitida para su depósito y protegida tal cual es en los demás países de la Unión.-----

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

Abg. Claudia Pamela Cristiani
Directora General Industria
Dirección General de Planificación Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1940 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONTROL-TECH", CLASE 3, EXPEDIENTE N° 67218/2016, A NOMBRE DE COLGATE-PALMOLIVE COMPANY.-----

marca CONTROL-TECH de ninguna manera hara caer en error al consumidor, como tampoco el mismo podrá engañarse pensando que está adquiriendo algo diferente a lo que la presentación de la marca le ofrece(...)"-----

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "CONTROL-TECH" fue presentada para cubrir productos de la clase 3 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"Desodorantes y antitranspirantes de uso personal"*-----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "CONTROL-TECH" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "CONTROL-TECH" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 3 del nomenclador internacional.-----

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

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

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

Que, 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: Colombia: LADY SPEED STICK CONTROL-TECH, Reg. N° 561358; Argentina: LADY SPEED STICK CONTROL-TECH, Reg. N° 2.913.893; Bolivia: LADY SPEED CONTROL-TECH, Reg. N°171641 - C; El Salvador: LADY SPEED STICK CONTROL-TECH, Reg. N° 86520; Chile: LADY SPEED STICK CONTROL-TECH, Reg. N° 1240397; Guatemala: LADY SPEED STICK CONTROL-TECH, Reg. N° 036083 y, Honduras: LADY SPEED STICK CONTROL-TECH, Reg. N° 141880. Lo expuesto evidencia que la denominación "CONTROL-TECH" goza de protección registral

0610

Resolución N°

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1940 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONTROL-TECH", CLASE 3, EXPEDIENTE N° 67218/2016, A NOMBRE DE COLGATE-PALMOLIVE COMPANY. -----

Asunción, 11 AGO 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de COLGATE-PALMOLIVE COMPANY en contra de la Resolución N° 1940 de fecha 30 de junio de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 18 de Mayo de 2018, se presenta el representante convencional de COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, e interpone recurso de reconsideración y apelación en subsidio en contra de la Resolución N° 1940 de fecha 30 de Junio de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 25 de Junio de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 28 de Diciembre de 2018, el representante convencional de COLGATE-PALMOLIVE COMPANY expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 28 de Enero de 2019.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)Que la solicitud de registro de la marca "CONTROL-TECH" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 3. 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: "(...)Teniendo como parámetro esta correcta premisa, debemos analizar si CONTROL-TECH define la categoría, especie o género de los productos que pretende proteger: Desodorantes y antitranspirantes de uso personal. La conclusión es evidente. La denominación CONTROL-TECH de ninguna manera puede considerarse genérica ya que no sólo no define a los productos que pretende identificar sino que tampoco define la categoría, especie ni género de esos productos. Para mejor ilustración ejemplificamos el caso. Una denominación genérica para cubrir Desodorantes y antitranspirantes de uso personal sería "Productos de higiene" o "Higienizadores" entre otros tantos ejemplos que entran dentro de la categoría de lo genérico, pero de ninguna manera la marca CONTROL-TECH es una denominación genérica. Además, siempre siguiendo a Otamendi, en cuanto a los límites de la irregistrabilidad de las marcas el mismo razona: "La palabra "Mesa" no es registrable para mesas pero sí lo es para heladeras. Debería determinarse si la marca en cuestión puede inducir a error o engaño al consumidor. Si la respuesta es negativa, el registro procedería" 3 Teniendo en cuenta este correcto razonamiento no cabe la menor duda de que el registro de la marca CONTROL-TECH es procedente, pues la misma cumple con ambas características requeridas según el citado autor. Primero, tenemos que la marca CONTROL-TECH fue solicitada para cubrir productos específicos de la clase 3. Podemos apreciar que en cuanto a la primera premisa, el registro de la marca es procedente ya que como se ha demostrado, de ningún modo puede constituirse en designación genérica para la clase 3. Segundo, la denominación de mi representada tampoco puede inducir a error o engaño al consumidor, en razón a que la denominación no hace referencia alguna a los productos que pretende proteger. Por consiguiente, la

Resolución N° **0610**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1940 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONTROL-TECH", CLASE 3, EXPEDIENTE N° 67218/2016, A NOMBRE DE COLGATE-PALMOLIVE COMPANY. -----

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 la titular COLGATE-PALMOLIVE COMPANY cuenta con derechos adquiridos sobre la denominación "CONTROL-TECH", en virtud de los registros marcarios obtenidos en el extranjero. En ese sentido, con el propósito de consolidar y extender la protección de sus derechos marcarios, la referida compañía ha promovido la solicitud de registro de la marca "CONTROL-TECH" 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 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 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° 1940 de fecha 30 de Junio de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "CONTROL-TECH", clase 03, Acta N° 67218/2016, solicitada a nombre de COLGATE-PALMOLIVE COMPANY.-----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**-----


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

Resolución N° _____

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2525 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA CASA DEL GUIISO", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 02134/2017, A NOMBRE DE LA OLLA S.A. —————

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "LA CASA DEL GUIISO" 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 "LA CASA DEL GUIISO" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 43 del nomenclador internacional.-----

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "LA CASA DEL GUIISO" representa una creación lingüística distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y diferenciadora. Aunque los componentes léxicos "CASA" y "GUIISO" pudieran interpretarse, en su estado aislado, como términos de uso común o descriptivos dentro del sector pertinente, su ensamblaje inyecta una dosis sustancial de especificidad al vocablo resultante. -----

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

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

Que, otro criterio a ser considerado al momento de determinar la procedencia del registro consiste en verificar la existencia de antecedentes coexistentes en la clase solicitada. Al respecto, de la búsqueda efectuada en el sistema informático de esta Institución, se advierte la coexistencia de diversos registros marcarios que incorporan los vocablos "CASA" y "GUIISO" para distinguir servicios comprendidos en la clase 43. En efecto, se encuentran registrados: **LA CASA DEL EXA**, clase 43, Registro N° 630439 a nombre de Anibal Emilio Adorno Semidei; **LA CASA DEL PANADERO**, clase 43, Registro N° 634766 a nombre de CARLOS LUIS INSFRAN MICOSI; **LA CASA DE PEDRO**, clase 43, Registro N° 451320 a nombre de Carlos Eduardo Agüero Lugo; **CASA RICA**, clase 43, Registro N° 486330 a nombre de Alimentos Especiales S.a.; **GUIISO EXPRESS... TU CARRITO DE COMIDA (SLOGAN)**, clase 43, Registro N° 447810 a nombre de Gabriela Miracca Sarubi Y Luis Fernando Castillo Zarate.-----

En consecuencia, dichos antecedentes evidencian que los vocablos "CASA" y "GUIISO" han coexistido pacíficamente en el registro marcario para distinguir servicios de la clase 43, circunstancia que demuestra que tales expresiones, consideradas aisladamente, son de uso frecuente dentro del rubro y que la distintividad de los signos radica en el conjunto marcario y no en dichos elementos individualmente considerados. -----

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

Resolución N° **0611**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2525 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA CASA DEL GUIISO", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 02134/2017, A NOMBRE DE LA OLLA S.A. -----

Asunción, **11 AGO 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de LA OLLA S.A. en contra de la Resolución N° 2525 de fecha 17 de agosto de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 21 de Junio de 2018 se presenta el representante convencional de LA OLLA S.A., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 2525 de fecha 17 de Agosto de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 23 de Julio de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 14 de Septiembre de 2018, el representante convencional de LA OLLA S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de Octubre de 2018. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) *Que la solicitud de registro de la marca "LA CASA DEL GUIISO" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 43. 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, la marca solicitada "LA CASA DEL GUIISO", es una MARCA COMPUESTA, por hallarse la misma constituida por la unión de varias palabras lo que le dan la necesaria NOVEDAD y ESPECIALIDAD que hacen factible su registro. En el caso en estudio es la combinación de varias palabras de uso común lo que les da la capacidad distintiva de que carecerían por separado. Así, una marca formada por elementos del dominio público o de uso común, es novedosa por la particular agrupación o disposición de los vocablos o figuras que la componen (...)*" -----

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "LA CASA DEL GUIISO" fue presentada para cubrir productos de la clase 43 del nomenclador internacional, que textualmente describe: "*Protege servicios prestados por personas o establecimientos cuyo fin es preparar alimentos y bebidas para el consumo, servicios de comida sana, comprendidos en la clase 43.*" -----

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

Resolución N° **0611**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 2525 DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA CASA DEL GUIZO", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 02134/2017, A NOMBRE DE LA OLLA S.A. -----

dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, línea de productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Dirección considera que es un signo que posee las características necesarias para 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° 2525 de fecha 17 de agosto de 2017 dictada por la Dirección de Marcas, -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"LA CASA DEL GUIZO"**, clase 43, Acta N° 02134/2017, solicitada a nombre de **LA OLLA 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° 1.230 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUPER SMOOTHIE FIT y etiqueta", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 47361/2017, SOLICITADO POR JORGE D. MACIEL/MARIO NEUMANN SOSKY.-----

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, 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 "SUPER SMOOTHIE FIT y etiqueta" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. -----

En ese sentido, la solicitud de registro de la marca "SUPER SMOOTHIE FIT y etiqueta" pretende obtener cobertura para productos de la clase 32, específicamente para: *"Todos los productos comprendidos en la clase 32 (TREINTA Y DOS)."* Recordemos que la denominación solicitada está conformada por los vocablos del idioma inglés "SUPER", "SMOOTHIE" y "FIT". Al efectuar un análisis semántico de dichos términos, se advierte que "SUPER" puede traducirse como "súper" o "excelente"; "SMOOTHIE" como "batido"; y "FIT" como "en forma" o "ajuste". No obstante, la combinación de estos vocablos no describe de manera inmediata, directa y específica la naturaleza, composición, calidad u otras características propias de los productos comprendidos en la clase 32 del Nomenclador Internacional, la cual cubre principalmente Cervezas; bebidas sin alcohol; aguas minerales; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones sin alcohol para elaborar bebidas ¹.-----

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud es la etiqueta que conforma el signo solicitado. Al respecto, se observa que la misma se encuentra integrada por los vocablos "SUPER" y "SMOOTHIE" en letras mayúsculas de color marrón; el vocablo "fit" en letras minúsculas, cursivas y de color verde; una línea horizontal de color marrón ubicada debajo de la palabra "SMOOTHIE"; y, en la parte superior derecha, el diseño estilizado de un vaso con bebida, sorbete y una hoja, también en color marrón. La combinación de estos elementos denominativos y gráficos conforma un conjunto visual armónico y distintivo, dotando al signo de una identidad propia que permite individualizar los productos que pretende distinguir en el mercado.-----


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

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° 1.230 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUPER SMOOTHIE FIT y etiqueta", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 47361/2017, SOLICITADO POR JORGE D. MACIEL/MARIO NEUMANN SOSKY.-----

Asunción, 11 1 AGO 2018

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de JORGE D. MACIEL/MARIO NEUMANN SOSKY, contra la Resolución N° 1.230 de fecha 27 de Junio de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 26 de abril de 2018 se presenta la representante convencional de JORGE D. MACIEL/MARIO NEUMANN SOSKY e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1.230 de fecha 27 de Junio de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 20 de Julio de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 17 de Agosto de 2018, la representante convencional de JORGE D. MACIEL/MARIO NEUMANN SOSKY expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 21 de Febrero de 2019. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que la solicitud de registro de la marca "SUPER SMOOTHIE FIT y etiqueta" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 32. 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: "Arte 2 I c. 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, al respecto mis representados solicitaron el registro de la marca "SUPER SMOOTHIE FIT Y ETIQUETA" para cubrir productos de la clase 32, realizando una búsqueda de antecedentes previa para no incurrir en ninguna de las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, ni quebrantar ninguna disposición vigente sobre la materia. En el sistema informático de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual se pueden apreciar la cantidad de registros otorgados con denominaciones compuestas con designaciones genéricas, e incluso en algunos casos denominaciones totalmente genéricas. Que, la solicitud de mis mandantes se constituye en una denominación compuesta ya que cuenta con tres términos que la conforman, por lo cual el examinador no puede basarse únicamente en uno de ellos como fundamento para el rechazo que nos compete, más aún atendiendo a los numerosos antecedentes de marcas concedidas con términos idénticos o similares y para la misma clase, sin que por ello los mismos hayan sido considerados como genéricos o descriptivos. Así también la denominación en estudio se constituye en una marca mixta, contando con una etiqueta propia y original que la representa y distingue dentro del mercado consumidor.(...)".-----



Resolución N°

0612

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.230 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUPER SMOOTHIE FIT y etiqueta", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 47361/2017, SOLICITADO POR JORGE D. MACIEL/MARIO NEUMANN SOSKY.-----

con otras denominaciones sin afectar derechos de terceros ni generar perjuicio al público consumidor. Por tanto, la solicitud presentada resulta susceptible de registro y podrá coexistir pacíficamente con las marcas previamente concedidas. -----

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° 1.230 de fecha 27 de Junio de 2018 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SUPER SMOOTHIE FIT y etiqueta", clase 32, Acta No. **47361/2017**, solicitada a nombre de **JORGE D. MACIEL/MARIO NEUMANN SOSKY** -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** .-----



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.230 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUPER SMOOTHIE FIT y etiqueta", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 47361/2017, SOLICITADO POR JORGE D. MACIEL/MARIO NEUMANN SOSKY.-----



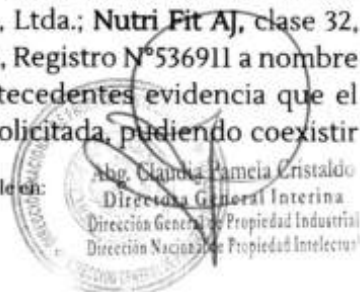
Que, estos elementos aportan cierta distintividad que podría alejar el carácter genérico o descriptivo de los vocablos que componen la denominación y bien podría calificarse a la misma como evocativa, no encontrándose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica o descriptiva.-

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

Que, conviene mencionar lo señalado en el Material: *"Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay"* aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: *"(...)La Oficina denegará el registro de un signo por ser descriptivo si el significado del signo fuese percibido inmediatamente por el público pertinente como una información sobre los productos o servicios especificados. Tal sería el caso cuando el signo proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios(...)"*² -----

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 32 que contienen el elemento "FIT" y sus variables, tales como: **SMART FIT**, clase 32, Registro N° 463266 a nombre de Escola De Natacao E Ginastica Bioswin Ltda; **SMART FIT ENERGY**, clase 32, Registro N° 467596 a nombre de Escola De Natação E Ginastica Bioswin Ltda.; **TODDYNHO FIT**, clase 32, Registro N° 473919 a nombre de Pepsico Do Brasil, Ltda.; **Nutri Fit AJ**, clase 32, Registro N° 536912 a nombre de Aj S.a. Calidad Ante Todo., **Fit Life AJ**, clase 32, Registro N° 536911 a nombre de Aj S.a. Calidad Ante Todo. En consecuencia, la existencia de dichos antecedentes evidencia que el elemento "FIT" no resulta de uso exclusivo de un tercero dentro de la clase solicitada, pudiendo coexistir

² Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay. (2025). Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>



0613
Resolución N°

POR LA CUAL SE REVOCAR LA RESOLUCIÓN N° 774 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FIREX", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 71752/2017, SOLICITADA POR DISVERSEY, INC.,-----

Que, la parte oponente contesta el traslado de los agravios, manifiesta: "(...)En segundo lugar, niego categóricamente que entre las marcas VIREX / FIREX existan notables diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas, tal como se afirma, pues ellas se diferencian en tan solo una letra, pues la solicitante se ha limitado a introducir como única modificación la sustitución de la letra "V" de la marca de mi mandante por la letra "F", siendo ambas consonantes, conservando intacto el resto de las letras integrantes de aquella. De donde se puede inferir que ellas comparten la misma cantidad de sílabas y de vocales, además de ser las mismas y estar en la misma secuencia, además de compartir la misma desinencia y, por ende, la ínfima modificación introducida no otorga el suficiente carácter diferencial como para hacer viable su registro. En tercer lugar, la misma solicitante de la marca FIREX confunde a ésta con la marca oponente, entonces por qué razón no habrían de hacerlo los consumidores, quienes generalmente no son versados en temas marcarios y actúan en base a recuerdos o evocaciones y, al ser la marca pedida, FIREX, directamente evocativa de la marca VIREX de mi principal, el riesgo de confusión y/o asociación es muy elevado.(...)" ---

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, 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 muy diferente. -----

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

Que, 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 "FIREX" en la clase 05, con la marca de la oponente "VIREX" registrada en la clase 05. -----

FIREX (marca solicitada) y,

VIREX (marca oponente)

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "FIREX" y la marca oponente "VIREX", por más que compartan elementos en común no se leen de la misma manera al tener otros componentes que permiten diferenciarlas claramente, como se puede notar al cotejar dichas marcas.-----

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

Resolución N° **0613**

POR LA CUAL SE REVOCAR LA RESOLUCIÓN N° 774 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FIREX", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 71752/2017, SOLICITADA POR DISVERSEY, INC.,-----

Asunción, **11 AGO 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **AGROFERTIL S.A** en contra de la Resolución N° 774 de fecha 04 de Diciembre de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 16 de Octubre de 2019 se presenta el representante convencional de **AGROFERTIL S.A** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 774 de fecha 04 de Diciembre de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 07 de Abril de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. —

Que, en fecha 18 de Mayo de 2022, el representante convencional de **AGROFERTIL S.A** expresó agravios; en fecha 01 de Junio de 2022 esta dependencia administrativa tuvo por presentada la expresión de agravios y ordenó el traslado a la contraparte por el plazo de la ley.-----

Que, en fecha 17 de Junio de 2022 el representante convencional de **DIVERSEY, INC.**, contestó el traslado de los agravios; en consecuencia, esta Dirección General dicta la providencia de Autos para resolver en fecha 05 de Julio de 2022.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que se promueve oposición contra la solicitud de registro de la marca "FIREX", solicitada para la clase 05, en base al registro de la marca "VIREX" en clase 05; por lo que corresponde a esta Dirección determinar si las marcas son o no confundibles. Que, analizando las marcas "FIREX" (marca solicitada) vs. "VIREX" (marca oponente), en un análisis en conjunto encontramos que entre las marcas en pugna existen estrechas semejanzas en el aspecto denominativo, tanto en el plano ortográfico como en el aspecto fonético y visual, por lo cual una eventual coexistencia pacífica entre las mismas queda totalmente descartada. Que, considerando las identidades existentes en el aspecto nominal, y teniendo en cuenta los elementos comunes que existen entre las marcas en pugna, al realizar un cotejo, surge que la solicitante reproduce en el mismo orden y secuencia a la marca oponente. Por lo tanto estamos delante de una marca que no reúne los requisitos de novedad y de especialidad, y que es susceptible de causar confusión entre los consumidores, por lo que es imposible una coexistencia pacífica entre las mismas. - (...) "-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de **AGROFERTIL S.A** y manifiesta: "(...)El hecho de que las denominaciones opuestas posean en común algunas letras no significa que "considerando las identidades existentes en el aspecto nominal, y teniendo en cuenta lo elementos comunes que existen entre las marcas en pugna" como erróneamente afirma el inferior en su resolución y mucho menos que "al realizar un cotejo, un cotejo surge que la solicitante reproduce en el mismo orden y secuencia a la marca oponente. Las construcciones gramaticales de las denominaciones en pugna son totalmente disimiles, simplemente llevan en común algunas letras, que en la denominación cumplen una función accesoria o complementaria teniendo en cuenta la preponderancia que se le debe dar a la denominación completa.(...)".-----



Resolución N° **06 13**

POR LA CUAL SE REVOCAR LA RESOLUCIÓN N° 774 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FIREX", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 71752/2017, SOLICITADA POR DISVERSEY, INC.,-----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 774 de fecha 04 de Diciembre de 2019 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "FIREX ", clase 05, Expediente N° 71752/2017, solicitada a nombre de AGROFERTIL S.A.,-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----


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

Resolución N° **0613**

POR LA CUAL SE REVOCAR LA RESOLUCIÓN N° 774 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FIREX", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 71752/2017, SOLICITADA POR DISVERSEY, INC.,-----

Al comparar estructuralmente los signos denominativos, encontramos que sus diferencias descartan la confusión directa. Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolución N° 259/2025 señalan que las letras al principio de una palabra tienden a notarse más que las demás letras y que las coincidencias en el comienzo pesan mucho más en el análisis porque el consumidor presta menos atención a la parte final. En el caso que nos ocupa, las marcas difieren ampliamente en sus respectivas raíces: "FIREX" - "VIREX", el inicio de la marca solicitada "FIREX" es visual y fonéticamente distinto al inicio de la marca oponente, la pronunciación de la "V" de la oponente es bilabial, sonido que no posee la solicitada. -----

Que, a pesar de que ambas marcas comparten los elementos "IREX", la marca solicitada tiene una diferencia sustancial en la estructura silábica inicial (F) y en la combinación de letras genera una pronunciación rítmica diferente y una impresión visual que el consumidor distinguirá de inmediato. El consumidor pronunciará la marca solicitada: "F-I-R-E-X". -----

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 ALEOSAN²[...] 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(...)".-----

Otro aspecto sumamente relevante para el caso en estudio es que la marca base de oposición individualizada, con el N° 407289, "VIREX", clase 05, a nombre DISVERSEY, INC., según la base de datos de la DINAPI venció 09 de junio de 2024, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo, tal y como lo expresa claramente el Art. 19 de la Ley N° 1294/98 de Marcas que textualmente expresa: "(...) Podrá solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento (...)".-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, y habiendo desaparecido la base de oposición, 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 analizadas. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resolución recurrida. ---

Abg. Claudia Gamela
Directora General
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

² Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147, 266 y 298. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

Resolución N° **0614**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 775 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FIREX", CLASE 1, EXPEDIENTE N° 71753/2017, SOLICITADA POR DISVERSEY, INC.,-----

mientras que la solicitud de mi mandante AGROFERTIL S.A esta solicitada para amparar "EXCLUSIVAMENTE FERTILIZANTES", es por ello que de ninguna manera VIREX puede ser impedimento para el registro de FIREX.-(...)".-----

Que, la parte oponente no contestó el traslado de los agravios, por lo que se la declaró en rebeldía, se dió por decaído el derecho que dejó de usar y se llamó a Autos para resolver. -----

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, 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 muy diferente. -----

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

Que, 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 "FIREX" en la clase 01, con la marca de la oponente "VIREX" registrada en la clase 05. -----

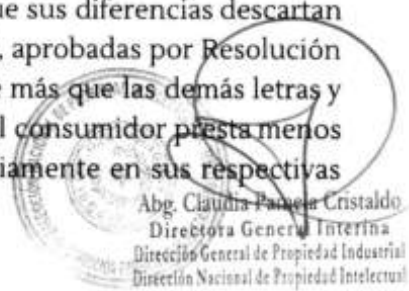
FIREX (marca solicitada) y,

VIREX (marca oponente)

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "FIREX" y la marca oponente "VIREX", por más que compartan elementos en común no se leen de la misma manera al tener otros componentes que permiten diferenciarlas claramente, como se puede notar al cotejar dichas marcas.-----

Al comparar estructuralmente los signos denominativos, encontramos que sus diferencias descartan la confusión directa. Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolución N° 259/2025 señalan que las letras al principio de una palabra tienden a notarse más que las demás letras y que las coincidencias en el comienzo pesan mucho más en el análisis porque el consumidor presta menos atención a la parte final. En el caso que nos ocupa, las marcas difieren ampliamente en sus respectivas

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


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

Resolución N°

0614

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 775 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FIREX", CLASE 1, EXPEDIENTE N° 71753/2017, SOLICITADA POR DISVERSEY, INC.,-----

Asunción, 11 AGO 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **AGROFERTIL S.A** en contra de la Resolución N° 775 de fecha 04 de Diciembre de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 25 de Noviembre de 2020 se presenta el representante convencional de **AGROFERTIL S.A** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 775 de fecha 04 de Diciembre de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 06 de Enero de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. —

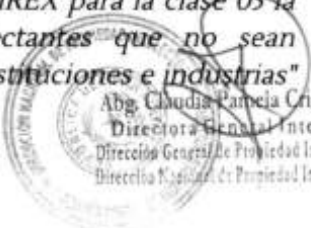
Que, en fecha 07 de Julio de 2021, el representante convencional de **AGROFERTIL S.A** expresó agravios; en fecha 04 de Agosto de 2021 esta dependencia administrativa tuvo por presentada la expresión de agravios y ordenó el traslado a la contraparte por el plazo de la ley. -----

Que, en fecha 16 de Mayo de 2022 esta Dirección General dicta la providencia por la cual declara la rebeldía a la parte solicitante por no contestar el traslado de los agravios, da por decaído el derecho que ha dejado de usar y llama a Autos para resolver.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que:“(…)Que, analizando las marcas "FIREX" (marca solicitada) vs. "VIREX" (marca oponente), en un análisis en conjunto encontramos que entre las marcas en pugna existen estrechas semejanzas en el aspecto denominativo, tanto en el plano ortográfico como en el aspecto fonético y visual, por lo cual una eventual coexistencia pacífica entre las mismas queda totalmente descartada. Que, considerando las identidades existentes en el aspecto nominal, y teniendo en cuenta los elementos comunes que existen entre las marcas en pugna, al realizar un cotejo, surge que la solicitante reproduce en el mismo orden y secuencia a la marca oponente. Por lo tanto estamos delante de una marca que no reúne los requisitos de novedad y de especialidad, y que es susceptible de causar confusión entre los consumidores, por lo que es imposible una coexistencia pacífica entre las mismas. Que, de la misma manera el solicitante no contestó el traslado de la oposición en el plazo legal que tenía para ello, por lo que fue declarada en rebeldía, demostrándose así la legitimidad del derecho alegado por la oponente, a más del desinterés del solicitante.(…)"-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de **AGROFERTIL S.A** y manifiesta: “(…) **DIVERSEY INC** es un proveedor estadounidense de productos de limpieza e higiene en los sectores de hospitalidad, atención médica, alimentos y bebidas, servicio de alimentos, comercio minorista y administración de instalaciones y **AGROFERTIL S.A** es una empresa proveedora de insumos agrícolas, que trabaja también con comercialización de granos en Paraguay donde la agricultura es la actividad más importante en la economía y el mayor aporte a la riqueza del país. La empresa inició sus actividades en el año 1993, proporcionando eficiencia a través de asistencia técnica, logística y atención personalizada al hombre del campo. Que si bien la firma **DIVERSEY INC** cuenta con el Registro **VIREX** para la clase 05 la misma fue concedida para amparar "Exclusivamente preparaciones desinfectantes que no sean farmacéuticas para uso doméstico y para uso en conexión con el comercio, las instituciones e industrias"


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

Resolución N° **06 14**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 775 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FIREX", CLASE 1, EXPEDIENTE N° 71753/2017, SOLICITADA POR DISVERSEY, INC.,-----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 775 de fecha 04 de Diciembre de 2019 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "FIREX ", clase 01, Expediente N° 71753/2017, solicitada a nombre de AGROFERTIL S.A.,-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----


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

Resolución N°

0614

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 775 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FIREX", CLASE 1, EXPEDIENTE N° 71753/2017, SOLICITADA POR DISVERSEY, INC.,-----

raíces: "FIREX" - "VIREX", el inicio de la marca solicitada "FIREX" es visual y fonéticamente distinto al inicio de la marca oponente, la pronunciación de la "V" de la oponente es bilabial, sonido que no posee la solicitada. -----

Que, a pesar de que ambas marcas comparten los elementos "IREX", la marca solicitada tiene una diferencia sustancial en la estructura silábica inicial (F) y en la combinación de letras genera una pronunciación rítmica diferente y una impresión visual que el consumidor distinguirá de inmediato. El consumidor pronunciará la marca solicitada: "F-I-R-E-X". -----

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 ALEOSAN²[...] 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(...)".-----

Otro aspecto sumamente relevante para el caso en estudio es que la marca base de oposición individualizada, con el N° 407289, "VIREX", clase 05, a nombre DISVERSEY, INC., según la base de datos de la DINAPI venció 09 de junio de 2024, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo, tal y como lo expresa claramente el Art. 19 de la Ley N° 1294/98 de Marcas que textualmente expresa: "(...) Podrá solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento (...)".-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, y habiendo desaparecido la base de oposición, 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 analizadas. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la Resolución recurrida. ---



² 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° **0615**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 723 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 44, EXPEDIENTE N° 14862/2023, 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 marcariamente 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, 266 y 298. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

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

Resolución N°

0615

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 723 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 44, EXPEDIENTE N° 14862/2023, 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° 723 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° 723 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 expresó 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 44. 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), Registro 396080, 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


Abg. Glauco Amela Cristaldo
Director General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0615

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 723 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 44, EXPEDIENTE N° 14862/2023, 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 44 con la cobertura de los siguientes servicios: "Distingue los servicios de clínica, servicios médicos, servicios de salud". Por su parte, la marca solicitada "TODO EN UN SOLO LUGAR SLOGAN" pretende obtener la cobertura para los siguientes servicios de la clase 44: "SERVICIOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE 44, TALES COMO: servicios hospitalarios, médicos, sanatoriales, Asesoramiento médicos para personas con discapacidad; asistencia medica; Servicios de bancos de sangre; Servicios de clínicas medicas; Consultoría sobre salud; Servicios de cuidados paliativos.-".

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 44 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° 723 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 44, Acta N° 14862/2023, solicitada a nombre de ANA MARIA SAEZ BRITZ.
- Art. 3º NOTIFIQUESE.

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

0616

Resolución N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 724 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 SOLO LUGAR SLOGAN", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 14863/2023, SOLICITADA POR ANA MARIA SAEZ BRITEZ.

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 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 SOLO LUGAR SLOGAN" y los antecedentes "CELL SHOP TODO EN UN SOLO LUGAR" (SLOGAN), "TODO PARA TU HOGAR EN UN SOLO LUGAR" (SLOGAN) y "MUCHO MÁS, EN UN SOLO LUGAR", se advierte que la expresión "TODO EN SOLO LUGAR" se encuentra presente en diversos signos registrados, formando parte de distintas composiciones marcarias, conforme puede visualizarse en el siguiente cotejo.

TODO EN SOLO LUGAR SLOGAN	(solicitada), y
CELL SHOP TODO EN UN SOLO LUGAR (SLOGAN),	
TODO PARA TU HOGAR EN UN SOLO LUGAR (SLOGAN),	(base de rechazo)
MUCHO MÁS, EN UN SOLO LUGAR	

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 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 SOLO LUGAR SLOGAN" no podría coexistir pacíficamente con las marcas base de rechazo, 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 marcariamente 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 las marcas 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.

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

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, 266 y 298. Disponible en:
<https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

Resolución N°

0616

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 724 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 SOLO LUGAR SLOGAN", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 14863/2023, 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° 724 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° 724 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 expresó 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 SOLO LUGAR SLOGAN 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: Denominación: CELL SHOP TODO EN UN SOLO LUGAR (SLOGAN), clase 35, Registro 547654, Titular: Jorbel Jacson Griebeler; Denominación: TODO PARA TU HOGAR EN UN SOLO LUGAR (SLOGAN), clase 35, Registro 486042, Titular: Impacto S.a.; Denominación: MUCHO MÁS, EN UN SOLO LUGAR, clase 35, Registro 468107, Titular: Lp Milagros S.a.- Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podran 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 las denominaciones comparten el slogan TODO EN UN SOLO LUGAR, no es menos cierto que las marcas antecedentes están compuestas 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.- El que ha registrado dicho slogan como parte de una marca se arriesga a que otros interesados puedan hacer lo mismo con el mismo e igualitario derecho, porque nadie puede tener un derecho exclusivo sobre una raíz de uso común(...)"

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

Resolución N°

0616

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 724 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 SOLO LUGAR SLOGAN", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 14863/2023, SOLICITADA POR ANA MARIA SAEZ BRITZ.

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(...).

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° 724 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 SOLO LUGAR SLOGAN", clase 44, Acta N° 14863/2023, solicitada a nombre de ANA MARIA SAEZ BRITZ.
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE.


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

06 17

Resolución N° _____

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 304 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EON BATERIAS CARGADORES Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 60354/2016 A NOMBRE DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS ROYAL RENTAL S.A.-----

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 "XEON" y la solicitud de registro de la marca "EON BATERIAS CARGADORES Y ETIQUETA", se advierte que, si bien ambas denominaciones comparten la secuencia "EON", la incorporación de la letra inicial "X" en la marca registrada constituye un elemento diferenciador relevante, como se puede apreciar a continuación:-----

<u>EON BATERIAS CARGADORES Y ETIQUETA</u>	(solicitada)
<u>XEON</u>	(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. -----

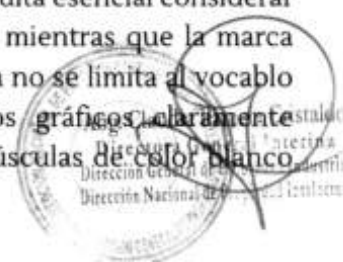
Que, siguiendo esta línea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesitura que no se puede declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o elementos en común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi, explica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

Que, al analizar los aspectos ortográfico y fonético de la marca solicitante "EON BATERIAS CARGADORES Y ETIQUETA" y de la marca base de rechazo "XEON", se advierte que, si bien ambas comparten algunas letras, no se leen ni se pronuncian de la misma manera, ni poseen la misma longitud. En efecto, la incorporación de la letra "X" en la marca base de rechazo modifica la estructura ortográfica de la denominación, generando una configuración visual y una pronunciación diferentes. En consecuencia, las marcas enfrentadas producen una impresión de conjunto distinta desde los puntos de vista ortográfico y fonético. -----

En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."* En ese sentido, como es sabido, la protección de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos tomados de forma aislada. Por ello cabe afirmar que la protección otorgada a la marca registrada XEON se extiende al uso en conjunto del signo denominativo así presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada (las letras: X-E-O-N), razón por la cual esta dependencia administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca, toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior. -----

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, mientras que la marca **antecedente** "XEON" consiste en una marca puramente denominativa, la solicitada no se limita al vocablo "EON", sino que se encuentra acompañada de una etiqueta con elementos **gráficos, claramente** diferenciadores. En particular, la denominación "EON" se presenta en letras mayúsculas de color blanco,-----

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



Resolución N°

0617

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 304 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EON BATERIAS CARGADORES Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 60354/2016 A NOMBRE DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS ROYAL RENTAL S.A.-----

Asunción,

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS ROYAL RENTAL S.A.** en contra de la Resolución N° 1628 de fecha 24 de Mayo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 29 de Agosto de 2017, se presenta el representante convencional de **ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS ROYAL RENTAL S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1628 de fecha 24 de Mayo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

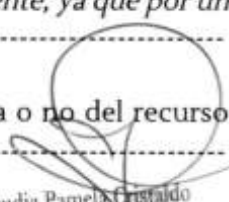
Que, en fecha 12 de Octubre de 2017, el representante convencional de **ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS ROYAL RENTAL S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 21 de Diciembre de 2017.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que:“(…)Que la solicitud de registro de la marca "EON BATERIAS CARGADORES y etiqueta" 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 "XEON", registrada con el número 386591 en fecha 7 de Octubre de 2013 a favor de INTEL CORPORATION, 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 representante convencional de **ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS ROYAL RENTAL S.A.** y manifiesta que:“(…)En primer lugar, en lo que respecta a su conformación encontramos que la solicitud de mi comitente cuenta con tres términos que la componen EON - BATERIAS - CARGADORES, razón por la cual la misma es una marca compuesta; mientras que la marca base del rechazo cuenta tan solo con un termino que la conforma, XEON, por lo que la misma es una denominación simple; de esta manera se evidencia la existencia de diferencias tanto gramatical como fonéticamente, dejando a la vista que las marcas en pugna difieren por completo. Que la solicitud de la marca "EON BATERIAS CARGADORES y etiqueta", cuenta con una etiqueta propia y alusiva, resultado de la originalidad de mi comitente, con la cual logra distinguirse dentro del mercado y en vista a ello se constituye en una marca mixta; mientras que la marca antecedente es eminentemente denominativa, sin contar con etiqueta alusiva alguna que la represente, siendo éste otro elemento diferenciador mas entre las marcas en estudio. Cabe resaltar que la raíz de las denominaciones es lo que primero impacta en la mente del publico consumidor y atendiendo a ello podemos afirmar que la raíz de las denominaciones en pugna no son las mismas, muy por el contrario cada una cuenta con una raiz totalmente diferente, ya que por un lado tenemos el termino EON y por el otro al termino XEON(…)”.-----

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


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

Resolución N°

0617

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 304 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EON BATERIAS CARGADORES Y ETIQUETA", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 60354/2016 A NOMBRE DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS ROYAL RENTAL S.A.-----

sobre un fondo negro, destacándose la letra "O" mediante la representación de un rayo amarillo que atraviesa verticalmente la denominación. Asimismo, en la parte inferior de la etiqueta se incorporan las expresiones "BATERÍAS" y "CARGADORES" en color blanco sobre un fondo azul. Todo ello conforma una composición visual singular que, apreciada en su conjunto, dota al signo de una identidad propia y de suficiente fuerza distintiva para individualizar en el mercado el origen empresarial de los productos que pretende distinguir, diferenciándolo claramente de la marca antecedente, la cual carece de cualquier elemento gráfico, tal como se ilustra seguidamente: -----

marca solicitada



marca base rechazo

Denominativa

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 1628 de fecha 24 de Mayo de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "EON BATERIAS CARGADORES Y ETIQUETA", clase 09, Expediente N° 60354/2016, solicitada a nombre de ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS ROYAL RENTAL S.A. ----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.** -----

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

Resolución N° **0618**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 131 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TODO YA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 62565/2016, A NOMBRE DE TODO YA S.A. -----

Publicidad a través de una red informática. Publicidad por correo directo. Publicidad radiofónica. Publicidad televisada: Publicitario (difusión de material -) (folletos, prospectos, impresos, muestras). Publicitarios (difusión de anuncios -). Publicitarios (publicación de textos -). Exposiciones (organización de -) con fines comerciales o publicitarios. Ferias (organización de -) con fines comerciales o publicitarios. Importación-exportación (agencias de -) "-----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "TODO YA Y ETIQUETA" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "TODO YA Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 35 del nomenclador internacional.-----

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

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

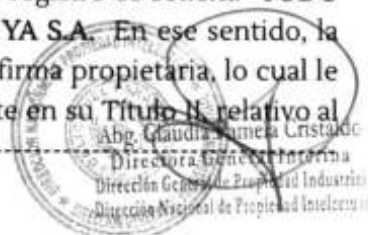
Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca evocativa, diciendo: *"La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla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

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que la misma contiene la denominación con una tipografía especial:-----

marca solicitada



Que, igualmente resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "TODO YA Y ETIQUETA", coincide con la razón social de la firma solicitante, TODO YA 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. -----



Resolución N° **0618**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 131 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TODO YA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 62565/2016, A NOMBRE DE TODO YA S.A. -----

Asunción, **11 AGO 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **TODO YA S.A.** en contra de la Resolución N° 131 de fecha 13 de febrero de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 21 de Marzo de 2018 se presenta el representante convencional de **TODO YA S.A.**, e interpone recurso de Reconsideración y Apelación en subsidio en contra de la Resolución N° 131 de fecha 13 de febrero de 2018, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 26 de Marzo de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 05 de Junio de 2018, el representante convencional de **TODO YA S.A.** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 06 de Marzo de 2019. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)Que la solicitud de registro de la marca "TODO YA Y ETIQUETA" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 35. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1354/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio.",. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)". -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)En consecuencia, los signos genéricos deben ser libremente utilizables por todos los competidores que actúan en un sector del mercado, porque de otorgarse el registro de ellos a favor de alguna/s personas exclusivamente, se impediría a los demás competidores que utilicen esa denominación o representación para referirse a productos o servicios que fabrican, comercializan o presentan, según sea el caso, puesto que los signos genéricos no poseen la distintividad necesaria para identificar los productos o servicios de una persona en relación a otras. (...)". -----

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "TODO YA Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir productos de la clase 35 del nomenclador internacional, que textualmente describe: "Venta al por menor (presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su -). Ventas (promoción de -) para terceros. Publicidad.

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 131 DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TODO YA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 62565/2016, A NOMBRE DE TODO YA S.A. -----

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, estos elementos aportan cierta distintividad que podría alejar el carácter genérico o descriptivo de los vocablos que componen la denominación y bien podría calificarse a la misma como evocativa, no encontrándose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica o descriptiva.-

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Dirección considera que es un signo que posee las características necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las prohibiciones de la Ley N° 1354/98 de Marcas, corresponde revocar la Resolución recurrida. --

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 131 de fecha 13 de febrero de 2018 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"TODO YA Y ETIQUETA"**, clase 35, Acta N° 62565/2016, solicitada a nombre de **TODO YA S.A.**-----
- Art. 35º** **NOTIFÍQUESE.**-----


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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 974 DE FECHA 5 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "H HAVAN", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 37281/2012, A NOMBRE DE HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA. -----

pedida por la adversa posea o no una etiqueta, es irrelevante a los efectos de determinar la confundibilidad, pues no debe ser olvidado que la parte denominativa de una marca es la parte que tiene más valor y peso que la figurativa a la hora de ser juzgada la posibilidad de confusión y/o asociación con otra, es decir, su valor es relativo, por lo que el hecho de que la marca pedida contenga una etiqueta no constituye un elemento diferenciador suficiente. Además, debe tenerse en cuenta especialmente el hecho de que la etiqueta pedida carece de originalidad y novedad pues se limita a transcribir la denominación pedida. Todos estos hechos determinan que la coexistencia entre las marcas HAVANNA/H HAVAN no sea posible y en virtud de ello, debería quedar vedada./ (...) la diferencia existente entre ambas marcas es mínima pues ellas tan solo se diferencian en una letra, lo cual sumado al hecho de que, de prosperar esta solicitud de registro, coexistirían en una misma clase, la clase 35, en detrimento de los derechos de mi representada, dado que las marcas en pugna amparan similares servicios dentro de una misma clase.../ (...) más allá de que la solicitante haya invocado registros extranjeros de la marca HHAVAN y etiqueta, no debe ser olvidado que el valor de la marca, el derecho exclusivo que su registro otorga, se circunscribe al ámbito territorial de nuestro país.../ (...) corresponde revocar la resolución citada más arriba...". -----

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

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca, con la marca ya existente (oponente), 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, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcario es el significado conceptual de las palabras que conforman las denominaciones. En ese sentido, se puede concluir con meridiana claridad que, las marcas en pugna "H HAVAN" (solicitante) vs "HAVANNA" (oponente) no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante, ni representan la misma idea conceptual. Analizando la marca como un todo, no existen suficientes semejanzas denominativas como para afirmar que existe algún riesgo de confusión. -----

Que, de gran relevancia a la hora de realizar el cotejo marcario, "H HAVAN" y etiqueta constituye un signo mixto integrado por un elemento figurativo consistente en la letra "H" inserta dentro de un óvalo, acompañada de la denominación "HAVAN", mientras que la marca oponente consiste únicamente en la denominación "HAVANNA". Por ello, ambas presentan diferencias apreciables en su estructura, configuración y presentación visual es el significado conceptual de las palabras que conforman las denominaciones. Si bien ambos signos comparten ciertos elementos comunes como "HAVAN" la estructura general de cada denominación es distinta, tanto en su orden como en su extensión. -----




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

0619

Resolución N°

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 974 DE FECHA 5 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "H HAVAN", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 37281/2012, A NOMBRE DE HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA. -----

Asunción, 13 AGO 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de HAVANNA S.A., en contra de la Resolución N° 974 de fecha 5 de junio de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 6 de junio de 2018 se presenta el representante convencional de HAVANNA S.A., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 974 de fecha 5 de junio de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 27 de agosto de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----

Que, en fecha 3 de diciembre de 2019, el representante convencional de HAVANNA S.A., expresó agravios; dictándose en fecha 5 de marzo de 2020 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 y, en fecha 4 de diciembre de 2020, fue acusada la rebeldía del representante convencional del solicitante por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y llama autos para resolver en fecha 4 de diciembre de 2020.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) podemos apreciar que el registro de la marca "H HAVAN" y etiqueta resulta diferente del registro "HAVANNA" desde distintas aristas. Ambas denominaciones poseen diferencias claves, tales como: la marca solicitada se compone de dos elementos "H" y "HAVAN", mientras que la marca registrada se compone de una sola palabra. La diferencia fonética resulta importante, que es resultado de la diferencia denominativa de ambas marcas. Cabe resaltar que la marca "H HAVAN" posee una etiqueta que la hace distinguible de la marca "HAVANNA". Ambas marcas resultan diferentes en su visión en conjunto, en los planos fonético, gramatical, conceptual y gráfico./ La firma HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA., demostró ser titular de la marca "H HAVAN" y etiqueta en el extranjero.../(...)la firma HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA., posee registrada la marca "HHAVAN" y etiqueta en clases similares en nuestro país, por lo que su registro en la clase 35, no configuraría algún riesgo de confusión con la marca oponente./ (...) la oposición deducida por la firma HAVANNA S.A. deviene improcedente...". -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) la denominación pedida reproduce casi exactamente la marca registrada por mi mandante, pues la doble N es leída como una sola, resultando como única diferencia la supresión de la letra final "A" de la denominación registrada. Si bien es cierto que la marca pedida consta de dos elementos, existen dos hechos que no pueden ni deben ser obviados. En primer lugar, el primer elemento consiste en tan solo una letra, la cual corresponde a la primera letra de la marca registrada, por lo cual su importancia es ínfima o casi nula. En segundo lugar, es el elemento protagónico el que debe ser confrontado, es decir, la palabra HAVAN.../(...) el hecho de que la denominación


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

Resolución N°

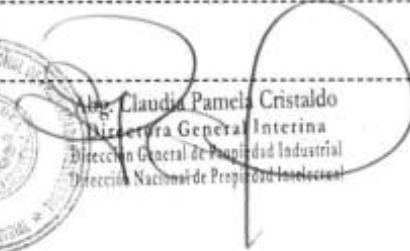
0619

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 974 DE FECHA 5 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "H HAVAN", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 37281/2012, A NOMBRE DE HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 974 de fecha 5 de junio de 2018 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "H HAVAN", clase 35, Expediente. N° 37281/2012, solicitada a nombre de HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----




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

0619

Resolución N° _____

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 974 DE FECHA 5 DE JUNIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "H HAVAN", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 37281/2012, A NOMBRE DE HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA. -----

Que, si bien ambas denominaciones comparten la secuencia inicial "HAVAN", difieren en su longitud, composición y pronunciación, pues la marca registrada se encuentra conformada por una única palabra de tres sílabas, mientras que la solicitada incorpora dos elementos denominativos y un componente gráfico que contribuye a otorgarle una identidad propia dentro del conjunto marcario. -----

Que, en ese sentido, cuando de confusiones se trata, Jorge Otamendi en su libro "Derecho de Marcas" nos dice: *"El contenido conceptual es de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca"* y luego manifiesta *"En el cotejo marcario tiene una gran influencia el que una de las marcas tenga un contenido conceptual, o ambas, si son diferentes."* El público consumidor podrá recordar con mayor facilidad esas marcas y no se dejará llevar por otras similitudes gráficas o auditivas. Por tanto, podemos concluir que, teniendo ambas marcas un contenido conceptual diferente, cubriendo incluso la misma clase, ellas no son susceptibles de causar confusión en el consumidor. -----

Que, si bien las marcas en pugna comparten letras en común, no es menos cierto que cuentan con elementos diferenciadores, dentro de sus conjuntos, generando como consecuencia su inconfundibilidad en el plano fonético como el gráfico, 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. -----

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

En síntesis, ambas marcas en pugna contienen elementos fuertes y al compararlas en su conjunto, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de otra en todos los planos de comparación. Por tanto, existen suficientes diferencias que hacen posible su coexistencia pacífica en el registro marcario nacional. --

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 la hacen diferente, original y distintiva de su oponente, por lo que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la resolución recurrida. -----



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

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

Resolución N°

0620

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2746 DE FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CREANDO OPORTUNIDADES (SLOGAN) CLASE 41, EXPEDIENTE N° 52136/2016, SOLICITADA POR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. -----

Asunción, 13 AGO 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., contra la Resolución N° 2746 de fecha 4 de septiembre de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 20 de junio de 2018 se presenta el representante convencional de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 2746 de fecha 4 de septiembre de 2017, 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 24 de septiembre de 2018, el representante convencional de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 11 de junio de 2019. -----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) *La marca solicitada por mi mandante, lejos de ser una denominación genérica, es una marca evocativa para la clase 41.../...la concesión de la marca de mi mandante sería viable ya que no menciona los servicios que desea proteger, por tanto, de ningún modo podría considerarse genérica./ ... pongo a consideración los siguientes registros concedidos por esa Administración a determinados slogans, con lo cual queda demostrado que el registro de la marca "CREANDO OPORTUNIDADES (SLOGAN)" de mi mandante también es viable: SU PUERTO DE APOYO (SLOGAN), clase 39; RUTA BBVA JÓVENES POR UN FUTURO MEJOR (SLOGAN) Y ETIQUETA, clase 39; A FAVOR DE TODOS (SLOGAN), clase 41; A SERIES OF UNFORNATE EVENTS (SLOGAN), clase 41.../... la marca de mi mandante ya se encuentra registrada en otras jurisdicciones; lo cual demuestra claramente que el registro en nuestro país es posible. Cito a continuación los siguientes registros extranjeros ya concedidos a nombre de mi mandante en la clase 41: ESTADOS UNIDOS, TURQUÍA, PERÚ, SUIZA, VENEZUELA, ESPAÑA Y CHILE./... la marca de mi mandante no ha sido objeto de oposición por parte de terceros, habiendo transcurrido en exceso el plazo que tenían para hacerlo, por tanto, es evidente que no se considera que la marca en cuestión sea confundible o que exista una negación o menoscabo a derechos de terceros.../... oportunamente dicte resolución revocando la resolución N° 2746...*"-----



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° 2746 DE FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CREANDO OPORTUNIDADES (SLOGAN) CLASE 41, EXPEDIENTE N° 52136/2016, SOLICITADA POR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. -----

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "CREANDO OPORTUNIDADES (slogan)" fue presentada para cubrir servicios de la clase 41 del nomenclador internacional, que textualmente describe: "*Servicios de educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.*" -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca 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 "CREANDO OPORTUNIDADES (slogan)" 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 "CREANDO OPORTUNIDADES (SLOGAN)" es el resultado de la conjunción de dos palabras, las cuales en su conjunto proyectan una nueva denominación, novedosa y original. Estos elementos lingüísticos no son genéricos ni describen directamente los servicios ofrecidos, lo que es esencial para que la denominación sea reconocida como marca registrada. En ese sentido, resulta evocativa, ya que no satisface los requisitos doctrinales para ser clasificada como genérica. --

Que, desde un enfoque semántico, la expresión completa no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 41 del nomenclador internacional. La particular combinación de las palabras en cuestión posibilita un posicionamiento efectivo de la marca en el mercado. -----

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, al respecto expresa además Otamendi: "*los slogans desempeñan el papel de un elemento individualizador y, precisamente por así hacerlo, contribuyen a que el público consumidor pueda diferenciar y seleccionar el producto de su preferencia, ya que el empresario cuenta con un medio más (cuya eficacia suele estar en relación directa con la originalidad e ingenio de la frase para perfilar sus productos) dentro del conjunto de los que forman el mercado.*" -----



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

Resolución N°

0620

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2746 DE FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CREANDO OPORTUNIDADES (SLOGAN)" CLASE 41, EXPEDIENTE N° 52136/2016, SOLICITADA POR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. -----

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: EXPO CONSTRUIR PARAGUAY CECDE-AP CONSTRUYENDO OPORTUNIDADES (SLOGAN), clase 41, Registro N° 590402; CMM CREANDO MENTES MILLONARIAS (slogan), clase 41, Registro N° 610048; extremo que demuestra que dentro del nomenclador solicitado existen varios registros que contienen dentro de su estructura ambos vocablos, 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. Asimismo, al encontrarse otros registros con el mismo elemento dentro de la misma clase, se concluye que la solicitud podrá coexistir de manera pacífica con las marcas ya registradas. -----

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Dirección considera que es un signo que posee las características necesarias para 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° 2746 de fecha 4 de septiembre de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "CREANDO OPORTUNIDADES (SLOGAN)", clase 41, Acta N° 52136/2016, solicitada a nombre de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----



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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 238 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PROREN", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 67106/2017, A NOMBRE DE LABORATORIO LKM PARAGUAY S.A.-----

Asunción, 13 AGO 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de BAYER CONSUMER CARE AG. contra la Resolución N° 238 de fecha 15 de abril de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 13 de mayo de 2019 se presenta el representante convencional de BAYER CONSUMER CARE AG., e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 238 de fecha 15 de abril de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 19 de diciembre de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 11 de junio de 2020, el representante convencional de BAYER CONSUMER CARE AG., expresó agravios; en fecha 7 de diciembre de 2020 se notificó la providencia de fecha 23 de julio de 2020 que ordena el traslado de los agravios. En fecha 6 de enero de 2021 el representante convencional de LABORATORIO LKM PARAGUAY S.A. contesta la expresión de agravios y en consecuencia, en fecha 17 de febrero de 2021, llama autos para resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: *"(...) las marcas enfrentadas son distintivas una de otra a los efectos de su coexistencia pacífica, así difieren ampliamente al hacer un análisis en conjunto, basta pronunciar ambas marcas una seguida tras otra para apreciar las diferencias fonéticas, alejando así la posibilidad de confusión. Al pronunciar dichas marcas generan recuerdos opuestos, las mismas difieren en el plano fonético, evitando la posibilidad que el público las asocie entre sí./ cotejadas las marcas en pugna, gramatical y fonéticamente, se advierte sin embargo, que si bien constan de algunas letras similares, son sin embargo en sus conjuntos diferentes por lo que a simple vista ambos signos son distinguibles entre sí, por lo que a criterio de esta Dirección no existen causales para denegar la presente solicitud."* -----

Que, se agravia el apelante, entre otros argumentos expresa: *"(...) las marcas en conflicto PRIORIN/PROREN poseen muchas más semejanzas que diferencias, en todos los planos, pues casi todas las letras que integran la marca ya registrada se hallan repetidas en la marca pedida. En efecto, las citadas marcas poseen la misma cantidad de sílabas y prácticamente, una misma longitud, repitiendo casi todas las mismas letras.../Cabe destacar que no existe en clase 5 marca alguna, aparte de la marca PRIORIN de mi mandante, que utilice casi las mismas letras en una idéntica estructura.../... corresponde revocar la resolución N° 238/2019..."* -----

Que, el solicitante, entre otros argumentos expresa: *"(...) existen registros de marcas verdaderamente similares a la marca oponente, a nombre de diferentes titulares, que fueron concedidas y se encuentran vigentes en la clase 5: PIOIR, Registro N° 513357; PRO, Registro N° 480554.../ la marca solicitada "PROREN", clase 05, reúne los elementos distintivos propios que la hacen un signo registrable y NO EXISTE EL RIESGO DE CONFUSIÓN PARA EL PÚBLICO CONSUMIDOR."* -----

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




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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 238 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PROREN", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 67106/2017, A NOMBRE DE LABORATORIO LKM PARAGUAY S.A.-----

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "PROREN", clase 05, con la oponente "PRIORIN" clase 05.-----

PROREN	(marca solicitada)
PRIORIN	(marca oponente)

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "PROREN" y la marca oponente "PRIORIN", por más que compartan el vocablo inicial PR (término común y de uso frecuente en el lenguaje técnico y farmacéutico) no se leen de la misma manera, como se puede notar al cotejar dichas marcas, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante.-----

Que, si bien comparten el inicio, la síntesis fonética final de la marca solicitada es claramente distinta "OREN". La sonoridad final, que cumple un rol relevante en la identificación verbal de medicamentos, diferencia nítidamente ambos signos. 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."* El elemento distintivo en cada marca se encuentra en su terminación, que es claramente diferenciadora. -----

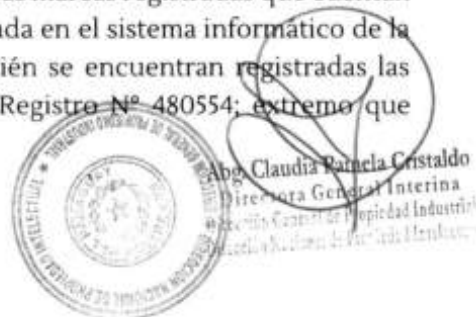
Que, la diferente longitud y la terminación de las denominaciones, generan una impresión gráfica distinta. De dichas diferencias ortográficas se genera una fuerte distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante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

Que, siendo así, la marca de la solicitante, al tener elementos que pueden diferenciarse suficientemente de la marca oponente, puede coexistir pacíficamente con ella sin perjuicio alguno a los intereses de la firma recurrente, al no existir posibilidad de confusión en aquellos elementos o partes que pueden efectivamente ser reivindicados.-----

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

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Si bien es cierto que entre las denominaciones "PROREN", (solicitada) "PRIORIN" (oponente), comparten el vocablo "PR", existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, además de la marca solicitante y la marca oponente, también se encuentran registradas las siguientes marcas: PIOIR, clase 05, Registro N° 513357; PRO, clase 05, Registro N° 480554; extremo que

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



Resolución N° **0621**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 238 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PROREN", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 67106/2017, A NOMBRE DE LABORATORIO LKM PARAGUAY S.A.-----

demuestra la coexistencia pacífica de las mismas dentro del mercado y que mal podría el titular de la marca oponente pretender utilizar con exclusividad una sílaba con la cual ya coexisten previamente.-----

Que, siendo así, el vocablo "PR" deviene irrelevante para el cotejo marcario y debe ser desechado en el análisis, ya que los vocablos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa *"Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio"*.-----

Que, ahondando aún más en el análisis, esta Dirección considera oportuno traer a colación al Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, quien se refiere al uso común y menciona *"Una partícula de uso común no puede ser monopolizada por persona alguna, es de libre empleo y no puede invocarse privilegio sobre ella. El titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario"*. Por ello, se colige que podría darse una coexistencia pacífica entre las mismas.-----

Que, adicionalmente, es relevante mencionar los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles."*².-----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de productos. En ese sentido, si bien las marcas en pugna se encuentran compartiendo la misma clase del nomenclador internacional, clase 05, debe ser mantenido un criterio estricto y riguroso a la hora de otorgar registros para productos de la clase 05, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, dicho esto, esta instancia considera que la marca solicitante "PROREN", es una denominación novedosa, y al NO existir identidad entre los signos en pugna tampoco existe perjuicio de la coexistencia con registros que abarcan coberturas de productos en dicha clase.-----

Además, se debe tener presente que tratándose de productos de la clase 5, el consumidor final promedio normalmente presta mayor atención al momento de adquirirlos, considerando que se tratan de productos medicinales.-----

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

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

Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 238 de fecha 15 de abril de 2019 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

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



Resolución N° 0621

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 238 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PROREN", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 67106/2017, A NOMBRE DE LABORATORIO LKM PARAGUAY S.A.-----

Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "PROREN", clase 05, Acta N° 67106/2017, solicitada a nombre de LABORATORIO LKM PARAGUAY S.A.-

Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----




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

Resolución N°

0622

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 816 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BT – TURBO MAX Y ETIQUETA", CLASE 1 EXPEDIENTE N° 35056/2017, A NOMBRE DE MARIO AFFONSO BADINI NETO.-----

Asunción,

13 AGO 2020

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MARIO AFFONSO BADINI NETO, en contra de la Resolución N° 816 de fecha 18 de septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 10 de octubre de 2019 se presenta el representante convencional de MARIO AFFONSO BADINI NETO, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 816 de fecha 18 de septiembre de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 5 de junio de 2020 fue dictada la providencia que concede el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 23 de julio de 2020, el representante convencional de MARIO AFFONSO BADINI NETO, expresó agravios; y en fecha 23 de marzo de 2021, ha contestado agravios la representante convencional de AGROFERTIL S.A. En consecuencia, se llamó autos para resolver en fecha 6 de mayo de 2021.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) la solicitud de registro de la marca "BT- TURBO MAX" y etiqueta, clase 1 es a simple vista altamente confundible desde los planos visual, fonético y conceptual, motivo por el cual una eventual coexistencia pacífica entre las mismas queda totalmente descartada. Al cotejar las marcas en pugna, resulta más que evidente la imposibilidad de coexistencia pacífica de las mismas, dada la perfecta igualdad entre ambas denominaciones./... declarar procedente la oposición planteada y rechazar la solicitud de registro presentada en autos." -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "... es importante exponer la existencia de las siguientes marcas registradas: SERRANA TURBO, clase 1; NITRASOIL TURBO PLUS, clase 1.../ Con estos dos elementos descriptos, podemos llegar a la conclusión de que la firma oponente pretende tener la exclusividad total de un término que igualmente se encuentra registrado a favor de otras compañías./... "turbo" es la única coincidente y esta es una denominación ya usual en el rubro.../... la marca oponente no tiene similitud alguna con las sílabas o palabras BT y MAX./... todo lo mencionado anteriormente otorga una distintividad suficiente, tanto gráfica y visual como fonética, que aleja la posibilidad de confusión entre ambas marcas./La solicitud de registro de BT-TURBO MAX cuenta con un elemento diferenciador esencia, el cual es una etiqueta, por lo que consideramos que con ese elemento el público consumidor se familiarizará e identificará con nuestra marca solicitada..." -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el oponente y manifiesta: "Surge a simple vista que las marcas enfrentadas son altamente confundibles desde los planos visual, fonético y conceptual, motivo por el cual una eventual coexistencia pacífica entre las mismas queda totalmente descartada./ ... las marcas en pugna poseen radicales y desinencias iguales por lo que no es posible alejar la posibilidad de confusión ./... la



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

Resolución N°

0622

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 816 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BT – TURBO MAX Y ETIQUETA", CLASE 1 EXPEDIENTE N° 35056/2017, A NOMBRE DE MARIO AFFONSO BADINI NETO.-----

identidad de clases relacionadas entre las marcas enfrentadas, y más aun teniendo en cuenta que se tratan de servicios o productos para la clase 1.-----

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, las Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay establecen que el cotejo entre signos debe efectuarse apreciándolos en su conjunto y no mediante el examen aislado de alguno de sus elementos. En tal sentido, disponen que "la comparación visual de las marcas 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". Asimismo, señalan que, tratándose de marcas mixtas, corresponde valorar conjuntamente los elementos denominativos y figurativos que integran cada signo, atendiendo a la impresión general que producen en el consumidor medio. -----

Que, la marca oponente se encuentra constituida por un signo mixto por la palabra TURBO en mayúsculas de color azul con fondo blanco. Por su parte, la marca solicitada consiste igualmente en un signo mixto integrado por las palabras "BT – TURBO MAX", representadas mediante un diseño particular en el cual las palabras están en mayúsculas de color blanco con el fondo negro y detalles alrededor en varios tonos azules.-----

Marca solicitada – "BT – TURBO MAX" y etiqueta



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

Resolución N°

0622

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 816 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BT – TURBO MAX Y ETIQUETA", CLASE 1 EXPEDIENTE N° 35056/2017, A NOMBRE DE MARIO AFFONSO BADINI NETO.-----

Marca oponente – "TURBO" etiqueta

Turbo

Que, si bien ambas marcas comparten la palabra "TURBO" no puede afirmarse que la marca solicitada reproduzca totalmente a la marca oponente ni que exista identidad absoluta entre ellas. La marca solicitada incorpora dos palabras "BT" y "MAX", presenta una estructura denominativa diferente y una configuración gráfica propia que modifica significativamente la percepción global del signo.-----

Que, desde el punto de vista fonético, tampoco existe identidad entre las denominaciones enfrentadas. Mientras la marca oponente será pronunciada como "TURBO", la marca solicitada será identificada como "BETE TURBO MAX", incorporando un sonido adicional que altera el ritmo y la pronunciación. -----

Que, ambas marcas distinguen productos comprendidos en la clase 1, verificándose una evidente relación e incluso coincidencia entre los productos que pretenden amparar. Sin embargo, dicha circunstancia no constituye por sí sola un impedimento absoluto para el registro, pues el artículo 2 inciso g) de la Ley N.º 1294/98 exige, además, que la semejanza entre los signos sea de entidad suficiente para generar un riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. -----

Que, apreciados los signos en su conjunto, esta Dirección considera que las diferencias existentes en su composición denominativa, en su configuración gráfica y en la impresión general que producen resultan suficientes para permitir al consumidor distinguir el origen empresarial de los productos identificados por cada marca, descartándose un riesgo cierto de confusión o asociación. -----

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.-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección General arriba a la conclusión en base al cotejo técnico de las marcas mixtas 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.-----



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

Resolución N°

0622

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 816 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BT – TURBO MAX Y ETIQUETA", CLASE 1 EXPEDIENTE N° 35056/2017, A NOMBRE DE MARIO AFFONSO BADINI NETO.-----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 816 de fecha 18 de septiembre de 2019 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "BT – TURBO MAX Y ETIQUETA", clase 1 Expediente. N° 35056/2017, solicitada a nombre de MARIO AFFONSO BADINI NETO. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----




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

Resolución N° **0623**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 461 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2022 Y N° 2574 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PLATO PRESTO LISTO PARA DISFRUTAR (slogan)", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 48729/2021, SOLICITADA POR INNAL – INNOVACIONES ALIMENTARIAS. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE MARTIN CEUPPENS. -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Que "PRESTO PASTA" marca citada como antecedente protege servicios de la clase 43, mientras que la marca solicitada por mi mandante pretende proteger productos de la clase 29 por lo que ambas marcas pertenecen a rubros totalmente distintos, razón por la que la coexistencia pacífica entre ambas marcas es totalmente viable./ (...) la marca solicitada por mi mandante debe ser apreciada en su integridad, conforme al principio de análisis conjunto que rige en materia marcaria... / Es importante señalar que el carácter de slogan de la marca solicitada por mi mandante le confiere un grado significativo de distintividad, lo cual reduce de manera sustancial cualquier posibilidad de confusión con la marca antecedente./ (...) que la marca solicitada por mi mandante es una marca evocativa para clase 29... y en consecuencia no puede considerarse incurso en la prohibición del art. 2 de la Ley 1294 de Marcas./ Un breve listado de marcas que fueron registradas en nuestro país siendo las mismas evocativas; PANES CONFITERIA PASTAS DA SIEMPRE FRESCOS (slogan), clase 30, Registro N° 555.523; PASTAS DEL ESTE PASTAS & PANIFICADOS DESDE 1995 EN TU MESA (slogan), clase 30, Registro N° 566.580; PASTAS FRESCAS DANY, clase 30, Registro N° 577.678.../ (...) la marca solicitada por mi mandante posee una visión de conjunto completamente diferente a la marca antecedente./ (...) entre las marcas en pugna no existe suficiente similitud, para considerar que la marca de mi mandante y la marca antecedente se encuentren en riesgo de confusión, en efecto, estas diferencias se pueden apreciar tanto en los planos fonéticos y visuales./ Con respecto al plano fonético... la marca solicitada por mi mandante... esta conformada por varias palabras que, en conjunto, constituyen un slogan con una estructura compleja y diferenciada./ Con respecto al plano visual... la marca solicitada por mi mandante... la misma presenta una etiqueta la cual se encuentra constituida por la denominación de la marca... en letras características de color negro, con fondo blanco. En la parte superior se observa una figura semicircular con la silueta de un tenedor y una cuchara en colores blanco y negro.../ (...) la marca antecedente carece de etiqueta, lo cual implica que... no existe posibilidad de que el público consumidor experimente confusión alguna con la etiqueta de la marca solicitada por mi mandante./ (...) existe una marca registrada ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual que se encuentra coexistiendo pacíficamente con la marca antecedente... PRESTOPRONTA, clase 30, Vencimiento: 11/02/2032... Se debe tener en cuenta que esta marca actualmente está vigente y se encuentra coexistiendo pacíficamente con la marca citada como antecedente a pesar de ser ambas presentan similitudes fonéticas y visuales.../ (...) la marca solicitada por mi mandante no guarda semejanza alguna con la marca antecedente. Por el contrario, se trata de signos claramente diferenciados, cuya coexistencia no generará riesgo de confusión ni asociación indebida en el público consumidor. / (...) la marca de mi mandante es especial, novedosa y lícita.../ (...) la marca de mi mandante no ha sido objeto de oposición por parte de terceros... Por tanto, es evidente que no se considera que la marca en cuestión sea confundible o que exista una negación o menoscabo a derechos de terceros..." -----

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

Que, en cuanto a los argumentos expuestos por el recurrente respecto de la marca antecedente "PRESTO PASTA", corresponde señalar que del análisis de las Resoluciones N.º 461 de fecha 29 de marzo de 2022 y N.º 2574 de fecha 10 de septiembre de 2025 se advierte que el fundamento del rechazo se circunscribe exclusivamente a la prohibición prevista en el artículo 2, inciso e), de la Ley N.º 1294/98, al considerar que el signo solicitado resulta descriptivo y carente de distintividad. En efecto, si bien en un informe interno



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

Resolución N°

0623

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 461 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2022 Y N° 2574 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PLATO PRESTO LISTO PARA DISFRUTAR (slogan)", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 48729/2021, SOLICITADA POR INNAL – INNOVACIONES ALIMENTARIAS. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE MARTIN CEUPPENS. -----

Asunción, **13 AGO 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de INNAL – INNOVACIONES ALIMENTARIAS. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE MARTIN CEUPPENS contra las Resoluciones N° 461 de fecha 29 de marzo de 2022 y N° 2574 de fecha 10 de septiembre de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 25 de mayo de 2022, se presenta el representante convencional de INNAL – INNOVACIONES ALIMENTARIAS. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE MARTIN CEUPPENS e interpone Recurso de Reconsideración en contra de la Resolución N° 461 de fecha 29 de marzo de 2022, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, por Resolución N° 2574 de fecha 10 de septiembre de 2025 la Dirección de Marcas confirmó en todas sus partes la Resolución N° 461 de fecha 29 de marzo de 2022. -----

Que, en fecha 11 de noviembre de 2025 se presenta el representante convencional de INNAL – INNOVACIONES ALIMENTARIAS. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE MARTIN CEUPPENS e interpone Recurso de Apelación en contra de las Resoluciones N° 461 de fecha 29 de marzo de 2022 y N° 2574 de fecha 10 de septiembre de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 19 de noviembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 16 de diciembre de 2025, el representante convencional de INNAL – INNOVACIONES ALIMENTARIAS. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE MARTIN CEUPPENS expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 19 de diciembre de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 461 considera: "(...) *habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio. La denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los productos que desea proteger..."* -----

Que, la Resolución N° 2574 considera: "(...) *esta Dirección considera que persiste el presupuesto estipulado como argumento de rechazo conforme al Artículo 2º inc. E) de la Ley 1294/98 de Marcas, por este motivo corresponde confirmar la resolución recurrida.*" -----



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

Resolución N°

0623

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 461 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2022 Y N° 2574 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PLATO PRESTO LISTO PARA DISFRUTAR (slogan)", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 48729/2021, SOLICITADA POR INNAL – INNOVACIONES ALIMENTARIAS. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE MARTIN CEUPPENS. -----

de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las mismas propiedades o características.-----

Que, cabe mencionar que la solicitud de autos cuenta con un slogan, que permite distinguirla de la marca antecedente. Al respecto expresa además Otamendi: *"los slogans desempeñan el papel de un elemento individualizador y, precisamente por así hacerlo, contribuyen a que el público consumidor pueda diferenciar y seleccionar el producto de su preferencia, ya que el empresario cuenta con un medio más (cuya eficacia suele estar en relación directa con la originalidad e ingenio de la frase para perfilar sus productos) dentro del conjunto de los que forman el mercado".*-----

Que, tratándose de una marca mixta, el examen debe realizarse considerando el signo en su conjunto. En este caso, la etiqueta integra la impresión de conjunto del signo, sin que el análisis pueda limitarse exclusivamente a los elementos denominativos.-----

marca solicitada



Que, las Resoluciones recurridas se fundan 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, es eminentemente evocativo, dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, línea de productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa. -----

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



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

Resolución N°

0623

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 461 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2022 Y N° 2574 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PLATO PRESTO LISTO PARA DISFRUTAR (slogan)", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 48729/2021, SOLICITADA POR INNAL – INNOVACIONES ALIMENTARIAS. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE MARTIN CEUPPENS. -----

emitido por la Dirección de Marcas se hace referencia a la existencia del citado antecedente registral, dicha consideración no fue incorporada como fundamento de las resoluciones recurridas, razón por la cual este Despacho limitará el examen del presente recurso a los motivos que sustentan los actos administrativos impugnados, sin perjuicio de que los argumentos expuestos por el apelante sobre dicho antecedente hayan sido debidamente considerados.-----

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, se aprecia que la solicitud de registro de la marca "PLATO PRESTO LISTO PARA DISFRUTAR (slogan)" fue presentada para cubrir todos los productos de la clase 29 del nomenclador internacional.-----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "PLATO PRESTO LISTO PARA DISFRUTAR (slogan)" 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 "PLATO PRESTO LISTO PARA DISFRUTAR (slogan)" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 29 del nomenclador internacional.-----

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "PLATO PRESTO LISTO PARA DISFRUTAR (slogan)" es el resultado de la conjunción de varias palabras, las cuales en su conjunto proyectan una impresión marcara propia, evitando así, la confusión del consumidor. La denominación "PLATO PRESTO" no constituye la designación genérica ni la descripción directa, inmediata y necesaria de los productos comprendidos en la clase 29. En efecto, los productos reivindicados comprenden carne, pescado, carne de ave y caza, extracto de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas, entre otros, de los cuales la expresión solicitada no identifica el género de los productos ni describe de manera precisa los mismos. La adición de "LISTO PARA DISFRUTAR" posee un carácter promocional y hace referencia a una forma de consumo de los productos, ello no resulta suficiente para concluir que el signo, considerado en su conjunto, sea descriptivo o carezca de distintividad. En ese sentido, resulta evocativa, ya que no satisface los requisitos doctrinales para ser clasificada como genérica.-----

Que, desde un enfoque semántico, la expresión completa no constituye el nombre habitual con el que se describe a los productos de la clase 29 del nomenclador internacional. -----

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*



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

Resolución N°

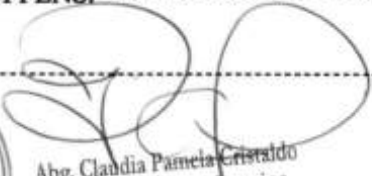
0623

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 461 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2022 Y N° 2574 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PLATO PRESTO LISTO PARA DISFRUTAR (slogan)", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 48729/2021, SOLICITADA POR INNAL – INNOVACIONES ALIMENTARIAS. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE MARTIN CEUPPENS. -----

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

- Art. 1º REVOCAR las Resoluciones N° 461 de fecha 29 de marzo de 2022 y N° 2574 de fecha 10 de septiembre de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "PLATO PRESTO LISTO PARA DISFRUTAR (slogan)", clase 29, Acta N° 48729/2021, solicitada a nombre de INNAL – INNOVACIONES ALIMENTARIAS. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE MARTIN CEUPPENS. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----




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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 573 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA MONEDA CAMBIOS S.A.", Clase 36, EXPEDIENTE N° 92870/2021, SOLICITADO POR LA MONEDA CAMBIOS S.A.-----

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

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

En primer lugar, se observa que la marca "LA MONEDA CAMBIOS S.A." busca proteger los servicios de la Clase 36, según la siguiente descripción "Servicios prestados en los asuntos financieros y monetarios, incluyendo los servicios de todos los institutos bancarios o instituciones en relación con ellos, tales como agencias de cambio, servicios de institutos de crédito, tales como asociaciones cooperativas de crédito, servicios de corredores de valores de bienes, servicios en relación con los asuntos monetarios, asegurados por agentes fiduciarios, servicios prestados en relación con la emisión de cheques de viaje y de cartas de crédito, servicios prestados por agencias inmobiliarias, servicios de seguros.-". Al respecto, cabe destacar que la marca se encuentra conformado por las expresiones "LA MONEDA" y "CAMBIOS S.A.", vocablos que guardan una relación directa e inmediata con los servicios reivindicados. En efecto, el término "moneda" hace referencia al objeto propio de las operaciones financieras y cambiarias, mientras que la expresión "CAMBIOS" identifica la actividad consistente en el intercambio o conversión de monedas y divisas, servicio expresamente comprendido dentro de la cobertura solicitada mediante la mención de agencias de cambio. En consecuencia, la combinación de ambos términos conforma una expresión que comunica de manera inmediata y directa al tipo de empresa o actividad desarrollada. En tal sentido, la denominación solicitada carece de la aptitud distintiva necesaria para cumplir la función esencial de una marca, ya que los consumidores percibirán el signo como la denominación de una empresa dedicada a la prestación de servicios financieros y cambiarios. -----

En ese sentido, "LA MONEDA CAMBIOS S.A." resulta descriptiva para los servicios que pretende proteger de la clase 36 que solicita, por tanto, se encuentra incurso en lo dispuesto en el Artículo 2, inciso e) de la Ley N.º 1294/98 de Marcas.-----

Que, si bien la solicitud corresponde a una marca mixta, la incorporación de elementos gráficos y de la indicación societaria "S.A." no resulta suficiente para desvirtuar el carácter descriptivo del signo. Conforme a las Directrices de Examen de Marcas, la simple adición de recursos gráficos de uso habitual o de elementos carentes de distintividad no convierte en registrable una denominación que, apreciada en su conjunto, continúa siendo percibida por el público como una descripción directa de la actividad empresarial o de los servicios ofrecidos. -----

Al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señala cuanto sigue: "(...)Dada su naturaleza descriptiva, tales signos no son capaces de distinguir los productos o servicios respectivos en el mercado y, por lo tanto, no cumplen la función esencial de una marca. La razón de política pública que subyace a este motivo de denegación del registro es que no deben permitirse derechos exclusivos respecto de términos puramente descriptivos que otros comerciantes puedan necesitar utilizar en el curso de operaciones comerciales para poder operar y competir normalmente. Para ser considerado "descriptivo", un signo debe considerarse siempre en relación con los productos o servicios para los que se utilizará la marca. Asimismo, cuando la marca solicitada fuese una marca denominativa compuesta, el examen se centrará en el significado que pueda atribuirse al signo como conjunto, y no en el posible significado de los componentes considerados por separado (...)". -----

Resolución N°

0624

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 573 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA MONEDA CAMBIOS S.A.", Clase 36, EXPEDIENTE N° 92870/2021, SOLICITADO POR LA MONEDA CAMBIOS S.A.-----

Asunción,

13 AGO 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de LA MONEDA CAMBIOS S.A., contra la Resolución N° 573 de fecha 11 de abril de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 9 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de LA MONEDA CAMBIOS S.A., e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 573 de fecha 11 de abril de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 6 de marzo de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 2 de abril de 2025 el representante convencional de LA MONEDA CAMBIOS S.A., expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 7 de abril de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Jefatura considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: Art. 2 inc. e) ... los que 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 servicios que desea proteger.- En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)". -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)la marca LA MONEDA se encontraba registrada a favor de mi mandante desde el año 1988 hasta el año 2015, 27 años de forma ininterrumpida y coexistiendo pacíficamente en el rubro con otras marcas./ Como se pudo observar mi mandante posee un derecho adquirido por la cantidad de años en que estuvo registrada la marca pero sobre todo por el uso que se hace de la misma./La denominación LA MONEDA CAMBIOS es el nombre comercial de mi mandante desde hace más de cuarenta (40) años, siendo está habilitada por el banco central del Paraguay. En ese sentido la Ley de Marcas en su artículo 75 dispone lo siguiente.../Que la firma LA MONEDA CAMBIOS S.A., a través de su nombre comercial LA MONEDA CAMBIOS es conocida y notoria en el rubro, prueba de ellos es que no fue objeto de oposición de terceros en el periodo correspondiente.../Otro punto a tener en consideración es que la solicitud de mi mandante cuenta con un logotipo que le otorga distintividad.../...mi solicitud reúne los requisitos de registrabilidad establecida en la Ley de Marcas 1294/98, los cuales son distintividad, especialidad y novedad./Dictar resolución revocando en todas sus partes la resolución No. 573/2023...".-----

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas



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

Resolución N°

0624

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 573 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA MONEDA CAMBIOS S.A.", Clase 36, EXPEDIENTE N° 92870/2021, SOLICITADO POR LA MONEDA CAMBIOS S.A.-----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 573 de fecha 11 de abril de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "LA MONEDA CAMBIOS S.A.", Clase 36, Expediente N° 92870/2021, solicitada a nombre de LA MONEDA CAMBIOS S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----



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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 573 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA MONEDA CAMBIOS S.A.", Clase 36, EXPEDIENTE N° 92870/2021, SOLICITADO POR LA MONEDA CAMBIOS S.A.-----

Que, la simple combinación de palabras donde cada una de ellas posee un significado descriptivo o relacionado con los productos o servicios que se pretenden distinguir —sin añadir ningún elemento de fantasía o inusual— da como resultado un signo que mantiene dicho carácter descriptivo. En efecto, la denominación solicitada en autos no genera una impresión distinta o alejada del significado de sus componentes, sino que transmite al consumidor un mensaje directo e informativo sobre la naturaleza, finalidad o destino de los servicios solicitados. -----

En este sentido, la utilización de tales vocablos no puede ser monopolizada por un único actor en el mercado, sino que debe permanecer de libre acceso para todos los competidores y participantes. El principio que rige esta materia es que los términos que describen directamente la naturaleza, el destino, la especie, la calidad, la cantidad o el origen de un producto, servicio o evento deben ser utilizados libremente, a fin de garantizar una sana y leal concurrencia. Limitar el uso de estas expresiones implicaría conceder una ventaja indebida y restringir la capacidad de otros agentes económicos para describir sus propios productos o servicios similares en Paraguay, es necesario mantener estas denominaciones comunes en el dominio público, para que todos los demás competidores del rubro puedan utilizarlos libremente para describir sus propios productos o servicios. -----

Que, en cuanto al antecedente invocado por el recurrente, corresponde precisar que el mismo hace referencia al registro N° 278810 de la marca "LA MONEDA S.R.L.", solicitado por la firma LA MONEDA S.R.L., cuyo registro perdió vigencia el 1 de junio de 2015, sin que se haya solicitado su renovación dentro del plazo legal, incluido el período de gracia de seis (6) meses previsto por la legislación marcaria. En consecuencia, al no haberse renovado el registro en tiempo y forma, el derecho marcario conferido por dicho registro se extinguió, cesando los efectos derivados de su inscripción y dejando de integrar el conjunto de registros vigentes susceptibles de producir los efectos jurídicos propios del sistema marcario. Por ello, el referido antecedente carece de eficacia registral y no resulta idóneo para sustentar las pretensiones del recurrente en el presente procedimiento, sin perjuicio del análisis que corresponda efectuar respecto de la solicitud actualmente en examen.-----

Que, en cuanto al argumento relativo al uso de la denominación como nombre comercial y a lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley N.º 1294/98, corresponde señalar que la protección conferida al nombre comercial constituye una institución jurídica distinta del registro marcario. En consecuencia, la eventual existencia de derechos sobre un nombre comercial no exime el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad previstos para las solicitudes de marcas ni impide la aplicación de las prohibiciones absolutas establecidas en el artículo 2 de la Ley 1294/98. -----

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

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



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

Resolución N°

0625

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 574 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA MONEDA CAMBIOS S.A.", Clase 35, EXPEDIENTE N° 92872/2021, SOLICITADO POR LA MONEDA CAMBIOS S.A.-----

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

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

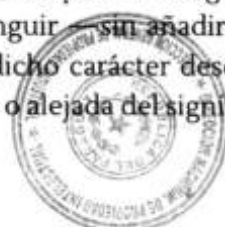
En primer lugar, se observa que la marca "LA MONEDA CAMBIOS S.A." busca proteger los servicios de la Clase 35, según la siguiente descripción "Administración y gestión de negocios de una empresa de cambios, publicidad-". Al respecto, cabe destacar que la marca se encuentra conformado por las expresiones "LA MONEDA" y "CAMBIOS S.A.", vocablos que guardan una relación directa e inmediata con los servicios reivindicados. En efecto, el término "moneda" constituye el objeto propio de la actividad desarrollada por una empresa de cambios, mientras que la expresión "cambios" identifica precisamente el giro comercial mediante el cual se realizan operaciones de cambio de divisas. En consecuencia, la combinación de ambos términos conforma una expresión que comunica de manera inmediata y directa al tipo de empresa o actividad desarrollada, antes que como un signo destinado a individualizar un origen empresarial determinado. En tal sentido, la denominación solicitada carece de la aptitud distintiva necesaria para cumplir la función esencial de una marca, al no permitir que los consumidores distingan los servicios de este frente a los de otros. -----

En ese sentido, "LA MONEDA CAMBIOS S.A." resulta descriptiva para los servicios que pretende proteger de la clase 35 que solicita, por tanto, se encuentra incurso en lo dispuesto en el Artículo 2, inciso e) de la Ley N.º 1294/98 de Marcas.-----

Que, si bien la solicitud corresponde a una marca mixta, la incorporación de elementos gráficos y de la indicación societaria "S.A." no resulta suficiente para desvirtuar el carácter descriptivo del signo. Conforme a las Directrices de Examen de Marcas, la simple adición de recursos gráficos de uso habitual o de elementos carentes de distintividad no convierte en registrable una denominación que, apreciada en su conjunto, continúa siendo percibida por el público como una descripción de la actividad empresarial o de los servicios ofrecidos. -----

Al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señala cuanto sigue: "(...)Dada su naturaleza descriptiva, tales signos no son capaces de distinguir los productos o servicios respectivos en el mercado y, por lo tanto, no cumplen la función esencial de una marca. La razón de política pública que subyace a este motivo de denegación del registro es que no deben permitirse derechos exclusivos respecto de términos puramente descriptivos que otros comerciantes puedan necesitar utilizar en el curso de operaciones comerciales para poder operar y competir normalmente. Para ser considerado "descriptivo", un signo debe considerarse siempre en relación con los productos o servicios para los que se utilizará la marca. Asimismo, cuando la marca solicitada fuese una marca denominativa compuesta, el examen se centrará en el significado que pueda atribuirse al signo como conjunto, y no en el posible significado de los componentes considerados por separado (...)". -----

Que, la simple combinación de palabras donde cada una de ellas posee un significado descriptivo o relacionado con los productos o servicios que se pretenden distinguir — sin añadir ningún elemento de fantasía o inusual— da como resultado un signo que mantiene dicho carácter descriptivo. En efecto, la denominación solicitada en autos no genera una impresión distinta o alejada del significado de sus



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

Resolución N°

0625

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 574 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA MONEDA CAMBIOS S.A.", Clase 35, EXPEDIENTE N° 92872/2021, SOLICITADO POR LA MONEDA CAMBIOS S.A.-----

Asunción, **11 3 AGO 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de LA MONEDA CAMBIOS S.A., contra la Resolución N° 574 de fecha 11 de abril de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 9 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de LA MONEDA CAMBIOS S.A., e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 574 de fecha 11 de abril de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 6 de marzo de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 2 de abril de 2025 el representante convencional de LA MONEDA CAMBIOS S.A., expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 7 de abril de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Jefatura considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: Art. 2 inc. e) ... los que 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 servicios que desea proteger.- En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)". -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)la marca LA MONEDA se encontraba registrada a favor de mi mandante desde el año 1988 hasta el año 2015, 27 años de forma ininterrumpida y coexistiendo pacíficamente en el rubro con otras marcas./ Como se pudo observar mi mandante posee un derecho adquirido por la cantidad de años en que estuvo registrada la marca pero sobre todo por el uso que se hace de la misma./La denominación LA MONEDA CAMBIOS es el nombre comercial de mi mandante desde hace más de cuarenta (40) años, siendo está habilitada por el banco central del Paraguay. En ese sentido la Ley de Marcas en su artículo 75 dispone lo siguiente.../Que la firma LA MONEDA CAMBIOS S.A., a través de su nombre comercial LA MONEDA CAMBIOS es conocida y notoria en el rubro, prueba de ellos es que no fue objeto de oposición de terceros en el periodo correspondiente.../Otro punto a tener en consideración es que la solicitud de mi mandante cuenta con un logotipo que le otorga distintividad.../...mi solicitud reúne los requisitos de registrabilidad establecida en la Ley de Marcas 1294/98, los cuales son distintividad, especialidad y novedad./Dictar resolución revocando en todas sus partes la resolución No. 574/2023...". -----

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas



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

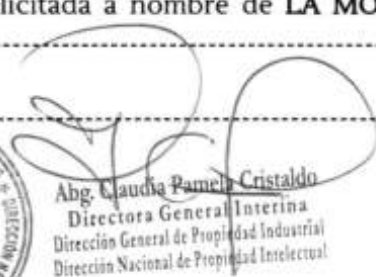
Resolución N° **0625**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 574 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA MONEDA CAMBIOS S.A.", Clase 35, EXPEDIENTE N° 92872/2021, SOLICITADO POR LA MONEDA CAMBIOS S.A.-----

Art. 2º **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca "LA MONEDA CAMBIOS S.A.", Clase 35, Expediente N° 92872/2021, solicitada a nombre de LA MONEDA CAMBIOS S.A.-----

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**-----




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

Resolución N°

0625

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 574 DE FECHA 11 DE ABRIL DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA MONEDA CAMBIOS S.A.", Clase 35, EXPEDIENTE N° 92872/2021, SOLICITADO POR LA MONEDA CAMBIOS S.A.-----

componentes, sino que transmite al consumidor un mensaje directo e informativo sobre la naturaleza, finalidad o destino de los servicios solicitados. -----

En este sentido, la utilización de tales vocablos no puede ser monopolizada por un único actor en el mercado, sino que debe permanecer de libre acceso para todos los competidores y participantes. El principio que rige esta materia es que los términos que describen directamente la naturaleza, el destino, la especie, la calidad, la cantidad o el origen de un producto, servicio o evento deben ser utilizados libremente, a fin de garantizar una sana y leal concurrencia. Limitar el uso de estas expresiones implicaría conceder una ventaja indebida y restringir la capacidad de otros agentes económicos para describir sus propios productos o servicios similares en Paraguay, es necesario mantener estas denominaciones comunes en el dominio público, para que todos los demás competidores del rubro puedan utilizarlos libremente para describir sus propios productos o servicios. -----

Que, en cuanto al antecedente invocado por el recurrente, corresponde precisar que el mismo hace referencia al registro N° 278809 de la marca "LA MONEDA S.R.L.", solicitado por la firma LA MONEDA S.R.L., cuyo registro perdió vigencia el 1 de junio de 2015, sin que se haya solicitado su renovación dentro del plazo legal, incluido el período de gracia de seis (6) meses previsto por la legislación marcaria. En consecuencia, al no haberse renovado el registro en tiempo y forma, el derecho marcario conferido por dicho registro se extinguió, cesando los efectos derivados de su inscripción y dejando de integrar el conjunto de registros vigentes susceptibles de producir los efectos jurídicos propios del sistema marcario. Por ello, el referido antecedente carece de eficacia registral y no resulta idóneo para sustentar las pretensiones del recurrente en el presente procedimiento, sin perjuicio del análisis que corresponda efectuar respecto de la solicitud actualmente en examen.-----

Que, en cuanto al argumento relativo al uso de la denominación como nombre comercial y a lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley N.º 1294/98, corresponde señalar que la protección conferida al nombre comercial constituye una institución jurídica distinta del registro marcario. En consecuencia, la eventual existencia de derechos sobre un nombre comercial no exime el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad previstos para las solicitudes de marcas ni impide la aplicación de las prohibiciones absolutas establecidas en el artículo 2 de la Ley 1294/98. -----

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

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

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

Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 574 de fecha 11 de abril de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----



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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 336 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAMPOBELO", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 60309/2023, SOLICITADO POR TROCIUK & CIA. A.G.I.S.A.-----

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca denominativa "CAMPOBELO" Clase 31 y la marca mixta base de rechazo "GANADERA CAMPOBELLO" en clase 31. -----

Que, del cotejo ortográfico y fonético realizado entre las denominaciones, se advierte que la marca solicitada "CAMPOBELO" reproduce en el mismo orden, todas las letras del segundo vocablo que conforma la denominación de la marca antecedente "GANADERA CAMPOBELLO" a excepción de la letra "LL" que la reemplaza por la letra "L". No obstante, la marca base de rechazo incorpora adicionalmente el vocablo "GANADERA" y reemplaza la "L" por la "LL", lo cual le otorga una estructura gráfica y fonética significativamente más extensa. Asimismo, en el caso de autos, corresponde realizar un análisis semántico/conceptual a fin de comprender el significado de las marcas analizadas. En este caso, la denominación de la solicitada se conforma del vocablo hispano-portugués: "CAMPOBELO", que significa "campo hermoso" lo que añade una carga semántica y por ende fonética claramente diferente a la que podría atribuirse a la adversa "GANADERA CAMPOBELLO" vocablos en español que refieren a una empresa jurídica y marca agroganadera establecida en Paraguay. -----

CAMPOBELO (solicitada), y

GANADERA CAMPOBELLO (marca base de rechazo)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, también vemos que las marcas en pugna son muy distintivas que las hacen más inconfundibles. Al respecto, en un cotejo de la etiqueta de la marca base del rechazo, vemos que le otorga un carácter propio y notoriamente disímil a la solicitud de marca en cuestión, siendo esta última denominativa: -----

Marca base del rechazo



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

Resolución N°

0626

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 336 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAMPOBELO", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 60309/2023, SOLICITADO POR TROCIUK & CIA. A.G.I.S.A.-----

Asunción, 13 AGO 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de TROCIUK & CIA. A.G.I.S.A., contra la Resolución N° 336 de fecha 27 de febrero de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y:-

RESULTA:

Que, en fecha 6 de marzo de 2025 se presenta el representante convencional de TROCIUK & CIA. A.G.I.S.A., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 336 de fecha 27 de febrero de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, en fecha 23 de junio de 2025, el representante convencional de TROCIUK & CIA. A.G.I.S.A., expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 26 de junio de 2025.-----

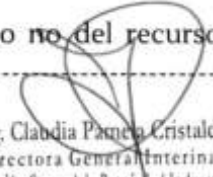
CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2016-1633185 Denominación GANADERA CAMPOBELLO Clase 31 Registro 450085 Titular Ganadera Campobello S.a. (PY) Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) CAMPOBELO: marca denominativa pura, compuesta por una sola palabra, de naturaleza fantástica. GANADERA CAMPOBELLO: marca compuesta, con inclusión de un término genérico y descriptivo (GANADERA), que sitúa al signo en un rubro específico, alterando completamente su connotación./ ... Desde esta perspectiva, las diferencias existentes entre los signos son suficientemente evidentes para impedir que el público consumidor atribuya a ambos un mismo origen empresarial o los considere válidos./ Si bien la pronunciación de la "LL" puede variar según las regiones, es sabido que en el español paraguayo la "LL" tiene un tratamiento fonético claro y distinguible, especialmente en nombres propios o marcas. Así, CAMPOBELO y CAMPOBELLO se pronuncian de forma diferente, lo cual incide directamente en la percepción auditiva del consumidor./ El signo "GANADERA CAMPOBELLO" proyecta una identidad marcaria vinculada a la actividad productiva ganadera. Esta dimensión no se encuentra ni sugerida en CAMPOBELO, que no contiene elementos que aludan al mismo rubro, ni en su estructura, ni en su semántica, ni en su imaginario comercial..."-----

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




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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 336 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAMPOBELO", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 60309/2023, SOLICITADO POR TROCIUK & CIA. A.G.I.S.A.-----

Que, como se puede notar al cotejar dichas marcas, las marcas analizadas no se leen de la misma manera, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante, ni representan la misma idea conceptual. 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, fonético y conceptual, lo que permitiría su diferenciación en el mercado. -----

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

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."*. -----

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° 336 de fecha 27 de febrero de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "CAMPOBELO", clase 31, Expediente N° 60309/2023, solicitada a nombre de TROCIUK & CIA. A.G.I.S.A. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**. -----


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

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

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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 337 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAMPOBELO", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 60312/2023, SOLICITADO POR TROCIUK & CIA. A.G.I.S.A.-----

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca denominativa "CAMPOBELO" Clase 29 y las marcas mixtas bases de rechazo "CAMPBELL'S" en clases 29. -----

Que, del cotejo ortográfico y fonético realizado entre las denominaciones, se advierte que la marca solicitada "CAMPOBELO" reproduce en el mismo orden, las primeras cuatro letras "CAMP" y las tres letras "BEL" del vocablo que conforma la denominación de la marca antecedente "CAMPBELL'S". No obstante, las marcas bases de rechazo incorporan adicionalmente la doble "L", apóstrofe y la letra "S", lo cual le otorga una estructura gráfica y fonética significativamente más extensa. Asimismo, en el caso de autos, corresponde realizar un análisis semántico/conceptual a fin de comprender el significado de las marcas analizadas. En este caso, la denominación de la solicitada se conforma del vocablo hispano-portugués: "CAMPOBELO", que significa "campo hermoso" lo que añade una carga semántica y por ende fonética claramente diferente a la que podría atribuirse a la adversa "CAMPBELL'S" vocablo inglés que refiere a un apellido al cual se le atribuye la empresa multinacional estadounidense de alimentos enlatados. -----

CAMPOBELO (solicitada), y

CAMPBELL'S (marca base de rechazo)

Que, como se puede notar al cotejar dichas marcas, las marcas analizadas no se leen de la misma manera, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante, ni representan la misma idea conceptual. 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, fonético y conceptual, lo que permitiría su diferenciación en el mercado. -----

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



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

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

Resolución N°

0627

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 337 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAMPOBELO", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 60312/2023, SOLICITADO POR TROCIUK & CIA. A.G.I.S.A.-----

Asunción,

13 AGO 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de TROCIUK & CIA. A.G.I.S.A., contra la Resolución N° 337 de fecha 27 de febrero de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y:-

RESULTA:

Que, en fecha 6 de marzo de 2025 se presenta el representante convencional de TROCIUK & CIA. A.G.I.S.A., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 337 de fecha 27 de febrero de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, en fecha 23 de junio de 2025, el representante convencional de TROCIUK & CIA. A.G.I.S.A., expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 26 de junio de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2017-1739040 Denominación CAMPBELL'S Clase 29 Registro 444634 Titular Campbell Soup Company (US) Expediente 2018-1898987 Denominación CAMPBELL'S Clase 29 Registro 477001 Titular Campbell Soup Company (US) Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) CAMPOBELO: marca constituida por una sola palabra, de raíz hispano-portuguesa, con fonética suave, fluida y vocálica. CAMPBELL'S: marca de origen anglosajón, con estructura fonética completamente diferente, presencia de doble "L", apóstrofo y sonido final cerrado. Estas diferencias no son sutiles ni secundarias: el consumidor percibe claramente un signo españolizado frente a uno de resonancia extranjera./ "CAMPBELL'S corresponde notoriamente a un apellido inglés de alto reconocimiento en el mercado internacional de alimentos procesados. "CAMPOBELO" por el contrario, no hace referencia a un nombre propio ni a una marca de tradición comercial internacional, sino que es una expresión fantasiosa y evocativa de un entorno rural o natural./... el efecto global que produce la marca CAMPOBELO es completamente distinto al generado por CAMPBELL'S, tanto desde el punto de vista visual como auditivo y conceptual..." -----

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

Que, tal como lo expresa el Art. 1 de la Ley N° 1294/98, las marcas son signos que sirven para distinguir productos o servicios. Sin embargo, se encuentran reguladas en la propia legislación marcaria, ciertas



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

Resolución N°

0627

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 337 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CAMPOBELO", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 60312/2023, SOLICITADO POR TROCIUK & CIA. A.G.I.S.A.-----

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."*-----

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° 337 de fecha 27 de febrero de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "CAMPOBELO", clase 29, Expediente N° 60312/2023, solicitada a nombre de TROCIUK & CIA. A.G.I.S.A. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** .-----



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

Resolución N°

0628

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 460 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2022 Y N° 2575 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PLATO PRESTO LISTO PARA DISFRUTAR (slogan)", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 48747/2021, SOLICITADA POR INNAL – INNOVACIONES ALIMENTARIAS. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE MARTIN CEUPPENS. -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Que "PRESTO PASTA" marca citada como antecedente protege servicios de la clase 43, mientras que la marca solicitada por mi mandante pretende proteger productos de la clase 30 por lo que ambas marcas pertenecen a rubros totalmente distintos, razón por la que la coexistencia pacífica entre ambas marcas es totalmente viable./ (...) la marca solicitada por mi mandante debe ser apreciada en su integridad, conforme al principio de análisis conjunto que rige en materia marcaria... / Es importante señalar que el carácter de slogan de la marca solicitada por mi mandante le confiere un grado significativo de distintividad, lo cual reduce de manera sustancial cualquier posibilidad de confusión con la marca antecedente./ (...) que la marca solicitada por mi mandante es una marca evocativa para clase 30... y en consecuencia no puede considerarse incurso en la prohibición del art. 2 de la Ley 1294 de Marcas./ Un breve listado de marcas que fueron registradas en nuestro país siendo las mismas evocativas; PANES CONFITERIA PASTAS DA SIEMPRE FRESCOS (slogan), clase 30, Registro N° 555.523; PASTAS DEL ESTE PASTAS & PANIFICADOS DESDE 1995 EN TU MESA (slogan), clase 30, Registro N° 566.580; PASTAS FRESCAS DANY, clase 30, Registro N° 577.678.../ (...) la marca solicitada por mi mandante posee una visión de conjunto completamente diferente a la marca antecedente./ (...) entre las marcas en pugna no existe suficiente similitud, para considerar que la marca de mi mandante y la marca antecedente se encuentren en riesgo de confusión, en efecto, estas diferencias se pueden apreciar tanto en los planos fonéticos y visuales./ Con respecto al plano fonético... la marca solicitada por mi mandante... esta conformada por varias palabras que, en conjunto, constituyen un slogan con una estructura compleja y diferenciada./ Con respecto al plano visual... la marca solicitada por mi mandante... la misma presenta una etiqueta la cual se encuentra constituida por la denominación de la marca... en letras características de color negro, con fondo blanco. En la parte superior se observa una figura semicircular con la silueta de un tenedor y una cuchara en colores blanco y negro.../ (...) la marca antecedente carece de etiqueta, lo cual implica que... no existe posibilidad de que el público consumidor experimente confusión alguna con la etiqueta de la marca solicitada por mi mandante./ (...) existe una marca registrada ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual que se encuentra coexistiendo pacíficamente con la marca antecedente... PRESTOPRONTA, clase 30, Vencimiento: 11/02/2032... Se debe tener en cuenta que esta marca actualmente está vigente y se encuentra coexistiendo pacíficamente con la marca citada como antecedente a pesar de ser ambas presentan similitudes fonéticas y visuales.../ (...) la marca solicitada por mi mandante no guarda semejanza alguna con la marca antecedente. Por el contrario, se trata de signos claramente diferenciables, cuya coexistencia no generará riesgo de confusión ni asociación indebida en el público consumidor. / (...) la marca de mi mandante es especial, novedosa y lícita.../ (...) la marca de mi mandante no ha sido objeto de oposición por parte de terceros... Por tanto, es evidente que no se considera que la marca en cuestión sea confundible o que exista una negación o menoscabo a derechos de terceros..." -----

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

Que, en cuanto a los argumentos expuestos por el recurrente respecto de la marca antecedente "PRESTO PASTA", corresponde señalar que del análisis de las Resoluciones N.º 460 de fecha 29 de marzo de 2022 y N.º 2575 de fecha 10 de septiembre de 2025 se advierte que el fundamento del rechazo se circunscribe exclusivamente a la prohibición prevista en el artículo 2, inciso e), de la Ley N.º 1294/98, al considerar que el signo solicitado resulta descriptivo y carente de distintividad. En efecto, si bien en un informe interno emitido por la Dirección de Marcas se hace referencia a la existencia del citado antecedente registral, dicha consideración no fue incorporada como fundamento de las resoluciones



Resolución N°

0628

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 460 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2022 Y N° 2575 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PLATO PRESTO LISTO PARA DISFRUTAR (slogan)", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 48747/2021, SOLICITADA POR INNAL – INNOVACIONES ALIMENTARIAS. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE MARTIN CEUPPENS. -----

Asunción,

13 AGO 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de INNAL – INNOVACIONES ALIMENTARIAS. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE MARTIN CEUPPENS contra las Resoluciones N° 460 de fecha 29 de marzo de 2022 y N° 2575 de fecha 10 de septiembre de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 25 de mayo de 2022, se presenta el representante convencional de INNAL – INNOVACIONES ALIMENTARIAS. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE MARTIN CEUPPENS e interpone Recurso de Reconsideración en contra de la Resolución N° 460 de fecha 29 de marzo de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por Resolución N° 2575 de fecha 10 de septiembre de 2025 la Dirección de Marcas confirmó en todas sus partes la Resolución N° 460 de fecha 29 de marzo de 2022. -----

Que, en fecha 11 de noviembre de 2025 se presenta el representante convencional de INNAL – INNOVACIONES ALIMENTARIAS. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE MARTIN CEUPPENS e interpone Recurso de Apelación en contra de las Resoluciones N° 460 de fecha 29 de marzo de 2022 y N° 2575 de fecha 10 de septiembre de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 19 de noviembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 16 de diciembre de 2025, el representante convencional de INNAL – INNOVACIONES ALIMENTARIAS. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE MARTIN CEUPPENS expresó agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 19 de diciembre de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 460 considera: "(...) habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 inc. e) ... los que consisten enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio. La denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los productos que desea proteger..." -----

Que, la Resolución N° 2575 considera: "(...) esta Dirección considera que persiste el presupuesto estipulado como argumento de rechazo conforme al Artículo 2º inc. E) de la Ley 1294/98 de Marcas, por este motivo corresponde confirmar la resolución recurrida." -----



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

Resolución N°

0628

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 460 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2022 Y N° 2575 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PLATO PRESTO LISTO PARA DISFRUTAR (slogan)", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 48747/2021, SOLICITADA POR INNAL – INNOVACIONES ALIMENTARIAS. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE MARTIN CEUPPENS. -----

Que, cabe mencionar que la solicitud de autos cuenta con un slogan, que permite distinguirla de la marca antecedente. Al respecto expresa además Otamendi: *"los slogans desempeñan el papel de un elemento individualizador y, precisamente por así hacerlo, contribuyen a que el público consumidor pueda diferenciar y seleccionar el producto de su preferencia, ya que el empresario cuente con un medio más (cuya eficacia suele estar en relación directa con la originalidad e ingenio de la frase para perfilar sus productos) dentro del conjunto de los que forman el mercado"*. -----

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 encuentra registrada la marca: **PRESTO PRONTA**, clase 30, Registro N° 542.919, extremo que demuestra que dentro del nomenclador solicitado existen registros que contienen dentro de su estructura el elemento "PRESTO", en ese sentido se confirma que la denominación tal y como ha sido presentada evidencia la coexistencia pacífica con otros registros con el mismo elemento y no atenta contra intereses de terceros en particular así como tampoco contra el público consumidor en general.. -----

Que, tratándose de una marca mixta, el examen debe realizarse considerando el signo en su conjunto. En este caso, la etiqueta integra la impresión de conjunto del signo, sin que el análisis pueda limitarse exclusivamente a los elementos denominativos. -----

marca solicitada



Que, las Resoluciones recurridas se fundan 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, es eminentemente evocativo, dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar un producto, línea de productos o el conjunto de productos (o servicios) que provienen de una misma empresa. -----

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



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° 460 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2022 Y N° 2575 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PLATO PRESTO LISTO PARA DISFRUTAR (slogan)", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 48747/2021, SOLICITADA POR INNAL – INNOVACIONES ALIMENTARIAS. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE MARTIN CEUPPENS. -----

emitido por la Dirección de Marcas se hace referencia a la existencia del citado antecedente registral, dicha consideración no fue incorporada como fundamento de las resoluciones recurridas, razón por la cual este Despacho limitará el examen del presente recurso a los motivos que sustentan los actos administrativos impugnados, sin perjuicio de que los argumentos expuestos por el apelante sobre dicho antecedente hayan sido debidamente considerados. -----

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, se aprecia que la solicitud de registro de la marca "PLATO PRESTO LISTO PARA DISFRUTAR (slogan)" fue presentada para cubrir todos los productos de la clase 30 del nomenclador internacional. -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "PLATO PRESTO LISTO PARA DISFRUTAR (slogan)" 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 "PLATO PRESTO LISTO PARA DISFRUTAR (slogan)" 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 "PLATO PRESTO LISTO PARA DISFRUTAR (slogan)" es el resultado de la conjunción de varias palabras, las cuales en su conjunto proyectan una impresión marcaria propia, evitando así, la confusión del consumidor. La denominación "PLATO PRESTO" no constituye la designación genérica ni la descripción directa, inmediata y necesaria de los productos comprendidos en la clase 30. En efecto, los productos reivindicados comprenden café, té, arroz, harinas, pan, productos de pastelería, entre otros, de los cuales la expresión solicitada no identifica el género de los productos ni describe de manera precisa los mismos. La adición de "LISTO PARA DISFRUTAR" posee un carácter promocional y hace referencia a una forma de consumo de los productos, ello no resulta suficiente para concluir que el signo, considerado en su conjunto, sea descriptivo o carezca de distintividad. En ese sentido, resulta evocativa, ya que no satisface los requisitos doctrinales para ser clasificada como genérica.--

Que, desde un enfoque semántico, la expresión completa no constituye el nombre habitual con el que se describe a los productos de la clase 30 del nomenclador internacional. -----

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



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

Resolución N°

0628

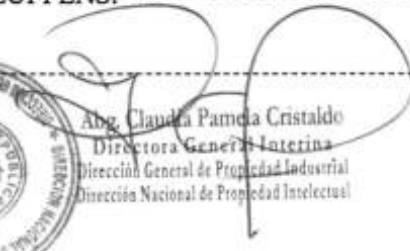
POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 460 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2022 Y N° 2575 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PLATO PRESTO LISTO PARA DISFRUTAR (slogan)", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 48747/2021, SOLICITADA POR INNAL – INNOVACIONES ALIMENTARIAS. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE MARTIN CEUPPENS. -----

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** las Resoluciones N° 460 de fecha 29 de marzo de 2022 y N° 2575 de fecha 10 de septiembre de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "PLATO PRESTO LISTO PARA DISFRUTAR (slogan)", clase 30, Acta N° 48747/2021, solicitada a nombre de INNAL – INNOVACIONES ALIMENTARIAS. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE MARTIN CEUPPENS. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----




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

Resolución N° **0629**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 803 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CCI", CLASE 13, EXPEDIENTE N° 2379/2016 A NOMBRE DE VISTA OUTDOOR OPERATIONS LLC. -----

Asunción, **13 AGO 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de VISTA OUTDOOR OPERATIONS LLC., en contra de la Resolución N° 803 de fecha 14 de marzo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 4 de diciembre de 2018 se presenta el representante convencional de VISTA OUTDOOR OPERATIONS LLC., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 803 de fecha 14 de marzo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 11 de abril de 2019, el representante convencional de VISTA OUTDOOR OPERATIONS LLC., expresó agravios. Que, esta Dirección tiene por presentado la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 19 de agosto de 2019. -----

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 "CCI", registrada con el número 416355 en fecha 4 de noviembre de 2015 a favor de CAMPING 44 S.A, Comentario: que ambas denominaciones son idénticas, cuentan con identidad plena, dando la imposibilidad de su inscripción, como nuevo registro, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley N° 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado."* -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) la marca de mi mandante ya se encuentra registrada en distintos países entre los que caben citar: URUGUAY, ARGENTINA, ESTADOS UNIDOS, ESPAÑA.../ La existencia de estos registros extranjeros confirma también de manera irrefutable que mi mandante posee ya un derecho adquirido sobre la marca CCI. Acompaño copias de los registros mencionados.../ Y por ser justamente la marca "CCI" de mi mandante notoria y que además goza de fama ante el público consumidor por la excelente calidad de los productos y servicios que ofrece, es de aplicación en este caso el Art. 6 quinqués del Convenio de París.../ Puede afirmarse que la marca de mi mandante es ESPECIAL, NOVEDOSA Y LÍCITA./ ... la marca de mi representada no fue objeto de oposición por parte del titular de la marca mencionada como antecedente en la resolución cuestionada, ni por terceros, habiendo transcurrido en exceso el plazo que tenían para hacerlo. Por tanto, ya no existe impedimento alguno para la prosecución de los trámites de la solicitud de registro arriba mencionada/... oportunamente dicte resolución revocando la Resolución N° 803..."* -----

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


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

Resolución N°

0629

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 803 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CCI", CLASE 13, EXPEDIENTE N° 2379/2016 A NOMBRE DE VISTA OUTDOOR OPERATIONS LLC. -----

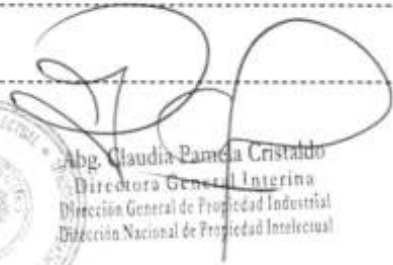
Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 416355 de la marca "CCI" a nombre de CAMPING 44 S.A., venció el 4 de noviembre de 2025, venciendo a su vez el plazo de gracia, y la misma no ha sido renovada de nuevo, habiendo fenecido el plazo para poder hacerlo, tal y como lo expresa claramente el Art. 19 de la Ley N° 1294/98 de Marcas que textualmente expresa: "*(...) Podrá solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores al vencimiento (...)*".-----

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del registro de la marca "CCI" en clase 13 solicitada por VISTA OUTDOOR OPERATIONS LLC. -----

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

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 803 de fecha 14 de marzo de 2017 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "CCI", clase 13, Expediente N° 2379/2016, solicitada a nombre de VISTA OUTDOOR OPERATIONS LLC. -----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**-----




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

Resolución N° **0630**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 332 DE FECHA 6 DE FEBRERO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS EMPRESARIALES", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 18036/2016, SOLICITADA POR ROOTS S.A.-----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS EMPRESARIALES" resulta genérica o descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita o resulta representativa o descriptiva de la calidad u otras cualidades del servicio que solicita. En ese orden de ideas, la cobertura de productos solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad o descriptividad de la solicitud de autos. En ese sentido, la solicitud de registro de marca "INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS EMPRESARIALES" pretende obtener cobertura para **servicios de la clase 35**, que textualmente describe: "Servicios prestados para la formación y educación de las personas."-----

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

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

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

Que, de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la solicitada pueda prosperar en registro, pues, como mencionamos previamente, se halla inserta dentro de la prohibición establecida en el art. 2° inc. e) de la Ley N° 12354/358 de Marcas. -----

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


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

¹ "DERECHO DE MARCAS" - Jorge Otamendi. 35° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 - Pag. 76.

Resolución N°

0630

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 332 DE FECHA 6 DE FEBRERO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS EMPRESARIALES", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 18036/2016, SOLICITADA POR ROOTS S.A.-----

Asunción, **13 AGO 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ROOTS S.A** contra la Resolución N° 332 de fecha 6 de febrero de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 11 de setiembre de 2017 se presenta el representante convencional de **ROOTS S.A** e interpone recurso de reconsideración, el 29 de setiembre de 2017 no se hace lugar al recurso. En fecha 5 de octubre de 2017 interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 332 de fecha 6 de febrero de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por proveído de fecha 11 de octubre de 2017 se concede el recurso de apelación interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 2 de marzo de 2018. Por providencia de fecha 5 de noviembre de 2018 esta Dirección llama Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) *Que la solicitud de registro de la marca "INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS EMPRESARIALES" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 35. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio". En consecuencia no ha lugar a lo solicitado.*" -----

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) *Es necesario destacar que, en Derecho Marcario, la denominación solicitada debe ser examinada en su conjunto y no de manera aislada en lo que concierne a los elementos que componen la misma. Dicho esto, es evidente que la denominación solicitada como marca por mi principal INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS EMPRESARIALES, en su conjunto, no podrá ser jamás considerada como genérica y/o descriptiva, lo cual aleja toda posibilidad de que las mismas sean consideradas como genéricas.*(...)"-----

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° 12354/358, 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 Cristaldi
Directora General Interim
Dirección General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0630**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 332 DE FECHA 6 DE FEBRERO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS EMPRESARIALES", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 18036/2016, SOLICITADA POR ROOTS S.A.-----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 332 de fecha 6 de febrero de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS EMPRESARIALES", clase 35, Acta N° 18036/2016, solicitada a nombre de ROOTS 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 RESOLUCION N° 30 DE FECHA 5 DE FEBRERO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "STAR NAIL", CLASE 3, EXPEDIENTE N° 65514/2016, SOLICITADO POR CARMEN BEATRIZ DOMINGUEZ ARANDA.-----

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 "STAR NAIL" y la marca base de rechazo "STOP NAIL".-----

Que, realizado el cotejo ortográfico y fonético, se advierte que ambas denominaciones comparten la palabra al final "NAIL". No obstante, difieren sustancialmente en su estructura y extensión, ya que la marca solicitada incorpora la palabra "STAR", elementos que modifican su configuración global y le otorgan una identidad propia, más compleja y diferenciada respecto de la marca antecedente. Asimismo, corresponde realizar un análisis semántico o conceptual de los términos "STAR" y "STOP", con el fin de determinar el alcance del significado que transmiten. En este sentido, la marca base de rechazo contiene el término "STOP", una palabra en inglés cuya traducción al español significa; "DETENER". Por su parte, la marca solicitada utiliza el vocablo inglés "STAR", cuya traducción al español es "ESTRELLA". De esta manera, resulta evidente que ambas marcas evocan conceptos claramente distintos: mientras "STOP" remite a un verbo que significa impedir que algo o alguien siga adelante, "ESTRELLA" alude a un astro luminoso. -----

STAR NAIL (solicitada), y

STOP NAIL (marca base de rechazo)

Que, desde esta perspectiva, la coincidencia final, por sí sola, no es suficiente para generar confusión, pues, en su conjunto, las marcas presentan diferencias significativas tanto a nivel visual, fonético y conceptual, lo que permitiría su diferenciación en el mercado.-----

Que, en ese sentido, cuando de confusiones se trata, Jorge Otamendi en su libro "Derecho de Marcas" nos dice: "El contenido conceptual es de importancia determinante para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna; porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca" y luego manifiesta "En el cotejo marcario tiene una gran influencia el que una de las marcas tenga un contenido conceptual, o ambas, si son diferentes." El público consumidor podrá recordar con mayor facilidad esas marcas y no se dejará llevar por otras similitudes gráficas o auditivas. Por tanto, podemos concluir que, teniendo ambas marcas un contenido conceptual diferente, cubriendo incluso la misma clase, ellas no son susceptibles de causar confusión en el consumidor. -----

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. -----



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

Resolución N°

0631

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 30 DE FECHA 5 DE FEBRERO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "STAR NAIL", CLASE 3, EXPEDIENTE N° 65514/2016, SOLICITADO POR CARMEN BEATRIZ DOMINGUEZ ARANDA.-----

Asunción, **13 AGO 2026**

VISTO: el Recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **CARMEN BEATRIZ DOMINGUEZ ARANDA**, contra la Resolución N° 30 de fecha 5 de febrero de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 27 de Agosto de 2018 se presenta la representante convencional de **CARMEN BEATRIZ DOMINGUEZ ARANDA** e interpone Recurso de Apelación contra de la Resolución N° 30 de fecha 5 de Febrero de 2018, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 1 de Octubre de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 19 de Febrero de 2019 la representante convencional de **CARMEN BEATRIZ DOMINGUEZ ARANDA** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 31 de Julio de 2019.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 30 de fecha 5 de Febrero de 2018 considera que: "(...) *Que la solicitud de registro de la marca "STAR NAIL" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 3. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "STOP NAIL", registrada con el número 425042 en fecha 10 de Junio de 2016 a favor de THE CREME SHOP. 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: "(...) *Consideramos que el fundamento expresado en la citada Resolución es visiblemente inexacto, puesto que de haberse realizado el estudio teniendo en cuenta los verdaderos elementos que configuran a la marca solicitada no se habría llegado a la drástica decisión de rechazar la presente solicitud. (...)*".-----

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.-----



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

Resolución N°

0631

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCION N° 30 DE FECHA 5 DE FEBRERO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "STAR NAIL", CLASE 3, EXPEDIENTE N° 65514/2016, SOLICITADO POR CARMEN BEATRIZ DOMINGUEZ ARANDA.

Que, tras realizar un nuevo análisis comparativo bajo los criterios de las "*Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay*", aprobados por Resolución 259/2026: esta instancia considera que entre la marca solicitada 'STAR NAIL' y la marca base del rechazo 'STOP NAIL', no existe un riesgo de confusión que impida su coexistencia. Si bien ambos signos comparten el vocablo genérico y descriptivo 'NAIL' (uñas) para productos de la Clase 3, la fuerza distintiva de cada conjunto marcario reside en sus términos prefijos: 'STAR' (estrella) y 'STOP' (parar). Estas denominaciones poseen una carga semántica, fonética y visual marcadamente divergente, lo que permite al consumidor medio distinguir plenamente el origen empresarial de los productos. Por tanto, al no configurarse las prohibiciones del Art. 2° de la Ley N° 1294/98, corresponde revocar el rechazo anterior y disponer la prosecución del trámite de registro.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección General considera que es un signo que posee las características necesarias para 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° 30 de fecha 5 de Febrero de 2018, dictada por la Dirección de Marcas.
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "STAR NAIL", clase 3, Expediente N° 65514/2016, solicitada a nombre de CARMEN BEATRIZ DOMINGUEZ ARANDA.
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.

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

Resolución N°

0632

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2226 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TRAIL BOSS", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 72672/2016, SOLICITADO POR GENERAL MOTORS LLC.-----

Asunción, 13 AGO 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GENERAL MOTORS LLC., contra la Resolución N° 2226 de fecha 12 de julio de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 3 de mayo de 2018 se presenta el representante convencional de GENERAL MOTORS LLC, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 2226 de fecha 12 de julio de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 28 de mayo de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 6 de julio de 2018, el representante convencional de GENERAL MOTORS LLC., expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 8 de octubre de 2019. -----

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: "BOSS" registrada con el número 434990 en fecha 18 de enero de 2017 a favor de CHACOMER S.A.E. 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: "(...) La denominación "TRAIL BOSS" suena diferente a "BOSS" en razón de que, si bien contienen una palabra en común, la marca de mi mandante posee la palabra TRAIL al inicio de su denominación y de este modo no existe identidad entre ellas por ende la pronunciación de cada marca no permitirá confusión alguna./ En segundo lugar, cabe destacar que en el mundo marcario existen marcas registradas en clase relacionada ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial con la denominación "BOSS".../ ... la marca de mi mandante se encuentra registrada en países del mundo, lo cual demuestra claramente que es viable el registro de la marca en cuestión, individualizamos dichos registros para una pronta referencia: CHILE, PERU, ARGENTINA Y ESTADOS UNIDOS./... el propietario de la marca base de objeción no dedujo oposición en contra de la solicitud de registro de marca "TRAIL BOSS".../... oportunamente dicte resolución revocando la Resolución N° 2226/17..."-----

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



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2226 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TRAIL BOSS", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 72672/2016, SOLICITADO POR GENERAL MOTORS LLC.-----

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 denominativa "TRAIL BOSS" Clase 12 y la marca denominativa base de rechazo "BOSS" Clase 12. -----

Que, del cotejo ortográfico y fonético realizado entre las denominaciones, se advierte que la marca solicitada "TRAIL BOSS" reproduce en el mismo orden, las cuatro letras del último vocablo que conforma la denominación de la marca antecedente "BOSS". No obstante, la marca solicitada incorpora adicionalmente el término "TRAIL", lo cual le otorga una estructura gráfica y fonética significativamente más extensa. Mientras que "BOSS" se compone de una sola sílaba, "TRAIL BOSS" presenta una estructura fonética más extensa y elaborada al articularse en dos vocablos. Asimismo, en el caso de autos, corresponde realizar un análisis semántico/conceptual a fin de comprender el significado de las marcas analizadas. En este caso, la denominación de la solicitada se conforma de la unión de dos vocablos del idioma inglés: "TRAIL", que significa "camino y/o pista", y "BOSS", que significa "jefe"; en conjunto sería "jefe del camino y/o pista" lo que añade una carga semántica y por ende fonética claramente diferente a la que podría atribuirse a la adversa "BOSS" vocablo inglés que refiere simplemente a la jefatura. -----

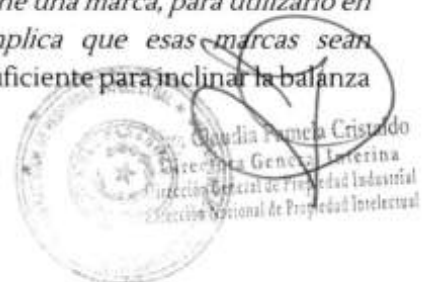
TRAIL BOSS (solicitada), y

BOSS (marca base de rechazo)

Que, como se puede notar al cotejar dichas marcas, las marcas analizadas no se leen de la misma manera, por ende tampoco tendrán pronunciación semejante, ni representan la misma idea conceptual. 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, fonético y conceptual, lo que permitiría su diferenciación en el mercado. -----

Que, adicionalmente, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: "El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles."¹. Vemos que el hecho de compartir un signo, no es elemento suficiente para inclinar la balanza

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



Resolución N°

0632

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2226 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TRAIL BOSS", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 72672/2016, SOLICITADO POR GENERAL MOTORS LLC.-----

a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución. -----

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."* -----

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° 2226 de fecha 12 de julio de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "TRAIL BOSS", clase 12, Expediente N° 72672/2016, solicitada a nombre de GENERAL MOTORS LLC. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----


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

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

Resolución N° **0633**

POR LA QUE SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 35 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "DERMODERM", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 05295/2017 SOLICITADA POR LABORATORIO GALENO S.A. -----

Que, manifiesta la recurrente, entre otros argumentos: "(...)en fecha 10 de julio de 2018 abonamos al ujier el total de 630.000Gs por diversas cedulas de notificación, que adjuntamos como medio probatorio a este escrito para que la Sra. Directora pueda corroborar de que se realizó el pago mucho antes del informe de caducidad de la actuaria.../ ... la segunda hoja de nuestro recibo no poseía fecha, sin embargo puede la Sra. Directora verificar que sumados el monto total de la primera hoja 420.000Gs más 210.000Gs de la segunda hoja dan un total de 630.000Gs que SI fueron abonados al ujier y que repetimos nuevamente, poseen su sello y su firma, pero desafortunadamente ninguna cédula de correr traslado que fue previamente abonada, fue diligenciada por el ujier..." -----

Que, manifiesta la parte solicitante al contestar el traslado de los agravios, entre otros argumentos: "El hecho más importante que se ha dictado la providencia de correr traslado el 10 de octubre del 2017 y la inactividad de varios meses por la parte actora es un motivo suficiente para entender que no realizo impulso procesal correspondiente a la oposición, la principal interesada en dar curso es la parte actora quien planteo dicha oposición a la marca DERMODERM dejando transcurrir más de nueve meses de la última actuación de la providencia dictada por la Dirección de Asuntos Litigiosos..." -----

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

Que, esta Dirección es competente para entender en el presente recurso, en virtud a lo dispuesto en el Art. 124° de la Ley de Marcas, que dispone: "Contra toda resolución, sea interlocutoria o definitiva, procederán los siguientes recursos: [...] b) apelación ante la autoridad jerárquica superior(...)". -----

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

Que, al respecto, se tiene como último trámite procesal la providencia de traslado de fecha 10 de octubre de 2017. Esto fue constatado, conforme a los datos obrantes en el sistema informático institucional como del expediente a la vista. -----

Que, la providencia que ordena correr traslado de la oposición promovida data del 10 de octubre de 2017, debiendo la parte oponente arbitrar las medidas necesarias que hacen a su parte para que el funcionario designado diligencie la cédula de notificación al solicitante. -----

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

Por tanto, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección General arriba a la conclusión de que corresponde confirmar la Resolución recurrida. -----



Resolución N°

0633

POR LA QUE SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 35 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "DERMODERM", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 05295/2017 SOLICITADA POR LABORATORIO GALENO S.A. -----

Asunción, **13 AGO 2026**

VISTO: El recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por el representante convencional de LABORATORIOS ALMOS S.A., contra la Resolución N° 35 de fecha 15 de noviembre de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 8 de febrero de 2017, **LABORATORIOS GALENO S.A.** solicita el registro de la marca "**DERMODERM**" para amparar: "todos los productos" de la clase 05. -----

Que, en fecha 27 de abril de 2017 la firma **LABORATORIOS ALMOS S.A.**, presenta oposición en contra de la solicitud de autos en base al registro de la marca NEODERM - Registro N.º 415125. Que, por proveído de fecha 10 de octubre de 2017 se tiene por presentado el escrito de oposición, dictándose la providencia de "(...)Corráse traslado al solicitante citandola y emplazandola para que la conteste dentro del término de ley. Notifíquese" por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 26 de septiembre de 2018 el representante convencional de **LABORATORIOS GALENO S.A.**, solicita la caducidad de instancia en el expediente de autos en base a que no se ha registrado movimiento desde la providencia del 10 de octubre de 2017. -----

Que, a fs. 22 obra el informe del Actuario de la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos de fecha 15 de noviembre de 2018, dictándose en consecuencia la Resolución N° 35 de fecha 15 de noviembre de 2018, por la cual se declara la caducidad de instancia. -----

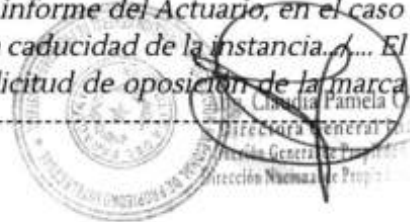
Que, en fecha 22 de marzo de 2019 se presenta el representante convencional de **LABORATORIOS ALMOS S.A.**, e interpone recurso de reconsideración y apelación en subsidio en contra de la Resolución N° 35 de fecha 15 de noviembre de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, habiendo expresado agravios el representante convencional de **LABORATORIOS ALMOS S.A.**, en fecha 11 de julio de 2019; en fecha 4 de mayo de 2021 el representante convencional de **LABORATORIOS GALENO S.A.**, contesta el traslado de los agravios; esta Dirección dicta la providencia de Autos para resolver en fecha 17 de junio de 2021. -----

CONSIDERANDO:

Que, el informe del Actuario dice: (...) en el expediente de oposición acta N° 1725361, expediente de registro de marca acta N° 1705295, se tiene como último trámite procesal la providencia de correr traslado de fecha 10 de octubre de 2017(...) -----

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, de acuerdo con el Art. 56 de la Ley de Marcas, y de conformidad con el Art. 172, 173, 174 de CPC se operará la Caducidad de la Instancia en toda clase de juicio, cuando no se instare dentro del plazo de 6 (seis) meses.../... En relación al informe del Actuario, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo establecido en la Ley para que se opere la caducidad de la instancia... El Director resuelve declarar operada la caducidad de la instancia en la solicitud de oposición de la marca **DERMODERM**..." -----



Resolución N°

0633

POR LA QUE SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 35 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "DERMODERM", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 05295/2017 SOLICITADA POR LABORATORIO GALENO S.A. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 35 de fecha 15 de noviembre de 2018 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos por los argumentos expuestos en el exordio de la presente resolución.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "DERMODERM", clase 05, Acta N° 05295/2017, solicitada a nombre de **LABORATORIOS GALENO S.A.** -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----



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° 2075 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ARTE Y CHOCOLATE BISTRO EL IMPERIO DE LA EXQUISITEZ Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 17/92722, SOLICITADA POR ROMINA GISELLE BRITZ ACOSTA. -----

"Cafés-restaurantes; Facilitación de alimentos y bebidas; Preparación de alimentos; Preparación de alimentos y bebidas; Servicios de catering; Servicios de restaurante; Servicios de restaurante y catering; Servicios de restaurantes de comida para llevar; escultura de alimentos; servicios de restaurantes móviles"--

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "ARTE Y CHOCOLATE BISTRO EL IMPERIO DE LA EXQUISITEZ" 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 "ARTE Y CHOCOLATE BISTRO EL IMPERIO DE LA EXQUISITEZ"- no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 43 del nomenclador internacional.-----

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

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

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

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas en la clase 43 las marcas: **MOTEL CHOCOLATE, Registro Nro. 455849; CHOCOLOSOLOGY, Registro Nro. 409732;** extremo que demuestra que el vocablo **CHOCOLATE** es de uso común en el rubro, siendo utilizado por diversos titulares en sus comercios sin que ello afecte la libre competitividad entre los mismos. -----

Que, al respecto la Ley de Procedimientos Administrativos contempla en el Art. 32 inciso h) acerca del Principio de Objetividad: "Las autoridades administrativas deberán actuar sin ninguna discriminación hacia los administrados, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento..." -----

Que, adicionalmente, la marca solicitada cuenta con una etiqueta diferenciadora, la cual en conjunto deja una impresión diferente, aportando este elemento cierta distintividad a la marca.-----



Resolución N° **0634**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2075 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ARTE Y CHOCOLATE BISTRO EL IMPERIO DE LA EXQUISITEZ Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 17/92722, SOLICITADA POR ROMINA GISELLE BRITZ ACOSTA. -----

Asunción, 13 AGO 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ROMINA GISELLE BRITZ ACOSTA.** en contra de la Resolución N° 2075 de fecha 26 de noviembre de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 28 de febrero de 2019 se presenta el representante convencional de **ROMINA GISELLE BRITZ ACOSTA.,** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 2075 de fecha 26 de noviembre de 2018, 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 16 de agosto de 2019, el representante convencional de **ROMINA GISELLE BRITZ ACOSTA.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 30 de septiembre de 2019. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) *habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incurso en la siguiente prohibición: 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. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)*". -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)Que, sin lugar a dudas el Director de Marcas anterior, el Abg. Javier Carvalho, no ha hecho un análisis razonado sobre la viabilidad de la marca solicita, puesto que la marca denominada "ARTE Y CHOCOLATE BISTRÓ EL IMPERIO DE LA EXQUISITEZ" consiste en un eslogan que es un lema o frase compuesta de una o más palabras que definen una marca. El eslogan queda protegido por la Ley N° 1294/98 de Marcas en su artículo 2 que menciona: "Son marcas todos los signos que sirvan para distinguir productos o servicios. Las marcas podrán consistir en una o más palabras, lemas,...": que aparece explícitamente citado entre los signos susceptibles de constituir una marca(...)" -----

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "ARTE Y CHOCOLATE BISTRO EL IMPERIO DE LA EXQUISITEZ Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir productos de la clase 43 del nomenclador internacional, que textualmente describe:

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

Resolución N° **0634**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2075 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ARTE Y CHOCOLATE BISTRO EL IMPERIO DE LA EXQUISITEZ Y ETIQUETA", CLASE 43, EXPEDIENTE N° 17/92722, SOLICITADA POR ROMINA GISELLE BRITZ ACOSTA. -----

marca solicitada



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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Dirección considera que es un signo que posee las características necesarias para 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° 2075 de fecha 26 de noviembre de 2018 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "**ARTE Y CHOCOLATE BISTRO EL IMPERIO DE LA EXQUISITEZ Y ETIQUETA**", clase 43, Acta N° 17/92722, solicitada a nombre de **ROMINA GISELLE BRITZ ACOSTA**. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**.-----


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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 918 DE FECHA 9 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MON Y ETIQUETA", Clase 34, EXPEDIENTE N° 19819/2023, SOLICITADO POR HAN, SANG UN. -----

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 resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro "MON" (Clase 34) y la marca registrada "MOND" (Clase 34). -----

Que, efectuado el cotejo ortográfico de ambas denominaciones, se advierte que el vocablo "MON" constituye el elemento principal y predominante de las marcas analizadas. En efecto, la solicitud "MON" reproduce íntegramente la expresión "MON", sin incorporación alguna, circunstancia que no resulta suficiente para dotar al conjunto de una identidad propia y diferenciada. En el aspecto fonético, la coincidencia es igualmente significativa, dado que el término predominante conserva su identidad sonora y será el elemento que permanecerá en la memoria del consumidor. Finalmente, desde la perspectiva conceptual, ambos signos evocan la misma idea, sin que el agregado de la letra "D" en la marca antecedente introduzca un significado distinto que permita excluir el riesgo de confusión o asociación.-----

MON (marca solicitante), y
MOND (marca base de rechazo)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la solicitud de la marca "MON" pretende obtener la cobertura para productos de la Clase 34, específicamente de: "Tabaco picado; cigarrillos; Tabaco; Sucedáneos del tabaco; cigarritos; Tabaco para liar a mano; Tabaco de mascar; cigarros; Tabaco en hoja; Rapé; Tabaco de pipa; filtros de cigarrillos; cigarrillos electrónicos; atomizadores para Cigarrillos electrónicos; Cartuchos de cigarrillos electrónicos, en concreto cartuchos llenos de soluciones líquidas para cigarrillos electrónicos; Cigarrillos electrónicos para usar como alternativa a cigarrillos tradicionales, comprendidos en la clase 34 (TREINTA Y CUATRO)". Por su parte, la marca base de rechazo "MOND" posee la cobertura de "Todos" los productos de la misma clase del nomenclador internacional. De ello se desprende claramente que las coberturas resultan idénticas y, en consecuencia, la posibilidad de confusión se encuentra debidamente acreditada. En efecto, las marcas analizadas recaen sobre los mismos productos, que presumiblemente compartirán los mismos canales de comercialización, puntos de venta y público consumidor, incrementando así las probabilidades de asociación o confusión entre la marca solicitada y la marca oponente. -----

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

Resolución N°

0635

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 918 DE FECHA 9 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MON Y ETIQUETA", Clase 34, EXPEDIENTE N° 19819/2023, SOLICITADO POR HAN, SANG UN. -----

Asunción, 13 AGO 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de HAN, SANG UN, contra la Resolución N° 918 de fecha 9 de julio de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 25 de julio de 2024 se presenta la representante convencional de HAN, SANG UN, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 918 de fecha 9 de julio 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 10 de septiembre de 2024, la representante convencional de HAN, SANG UN expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 13 de septiembre de 2024. -----

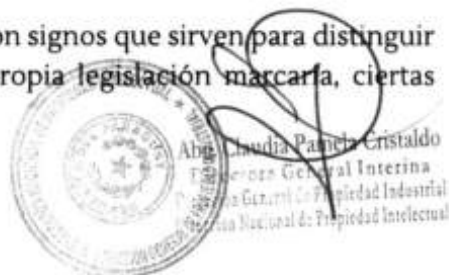
CONSIDERANDO:

Que, la 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 2018-1833908 Denominación MOND Clase 34 Registro 469133 Titular Tabacalera Hernandarias Sociedad Anónima [PY] Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) la marca antecedente "MOND", está compuesta por la unión de cuatro letras, terminando con la letra "D", constituyéndose así en una denominación simple; mientras que la marca solicitada "MON" y etiqueta si bien también se constituye en una denominación simple, la misma está compuesta únicamente por tres letras que la conforman, terminando con la letra "N" y cabe resaltar que el signo figurativo que acompaña a la denominación de mi mandante, vista la marca como un conjunto, puede ser percibido como la letra "S" y es por ello que el público en general entiende a la marca en su totalidad como "MONS", ya que el logo en particular hace alusión directa a la letra "S".../ ... tenemos que ambas marcas son mixtas y cuentan con etiquetas propias y alusivas, con las cuales logran distinguirse dentro del mercado y el público consumidor no caería en confusión alguna(...)".-----

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 marcando, ciertas



Resolución N°

0635

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 918 DE FECHA 9 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MON Y ETIQUETA", Clase 34, EXPEDIENTE N° 19819/2023, SOLICITADO POR HAN, SANG UN. -----

distintos no tiene otra finalidad que afirmar o sostener que las marcas son inconfundibles, cuando en el fondo la segunda puede ser una imitación de la primera". -----

Adicionalmente, se debe evitar la dilución de marcas como la de autos. En efecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, expresa: *"la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)"*.² -----

Que, no se puede pasar por alto lo establecido en Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Y teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas. -----

Que, en conclusión, tras el análisis precedente, vemos que existe similitud suficiente de significativa magnitud, ya que las marcas analizadas contienen elementos bastante asociables. Por tanto, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección arriba a la conclusión de que no es viable la coexistencia pacífica, por tanto, corresponde *confirmar la resolución recurrida*. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 918 de fecha 9 de julio de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "MON Y ETIQUETA", Clase 34, Expediente N° 19819/2023, solicitada a nombre de HAN, SANG UN. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----



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

² OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires: Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 458.