

0666

Resolución N° _____

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1751 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "B&B GLOBAL", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 102185/2022, A NOMBRE DE B&B COMERCIO EXTERIOR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.-----

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 "B&B S.A." registrada en la clase 39 y la solicitud de registro de la marca "B&B GLOBAL" en la clase 39, se evidencia que la marca base del rechazo se encuentra reproducida en la marca solicitada. El hecho de que ambas marcas se encuentren insertas en la misma clase del nomenclador, constituye un agravante significativo en el análisis de riesgo de confusión o coexistencia. La presencia de signos muy semejantes para identificar los mismos productos intensifica la posibilidad de que el consumidor promedio incurra en error o asociación indebida, lo cual contraviene los principios de lealtad comercial y protección al consumidor. Tenemos que la denominación solicitada "B&B GLOBAL" es muy semejante a la marca registrada "B&B S.A.", como se puede apreciar a continuación: -----

B&B GLOBAL (marca solicitada) y,

B&B S.A. (marca base de rechazo)

Primeramente, corresponde señalar que tanto la marca solicitada como la marca antecedente amparan productos de la misma clase. La solicitada "B&B GLOBAL" pretende su registro en la **clase 39** para los servicios: *"transporte protegido de objetos de valor; servicios logísticos de transporte; estiba; reparto de mercancías encargadas por correspondencia; empaquetado de mercancías; reservas de viajes; reservas de transporte; operaciones de salvamento [transporte]; alquiler de contenedores de almacenamiento; información sobre transporte; información sobre transporte; información sobre almacenamiento; corretaje de transporte; corretaje de fletes; servicios de depósito de barcos; servicios de expedición de fletes; transporte en tranvía; reservas de plazas de viaje; transporte en barco; transporte; fletamento; flete [transporte de mercancías]; transporte fluvial; transporte en transbordador; alquiler de almacenes [depósitos]; servicios de depósito; almacenamiento; almacenamiento de mercancías; distribución [reparto] de productos; reparto de mercancías; descarga de mercancías; corretaje marítimo; acondicionamiento de productos; empaquetado de productos; reparto de paquetes; distribución de paquetes; transportes aeronáuticos; transporte aéreo; organización de viajes comprendidos en la clase internacional 39 (treinta y nueve)."*; mientras que la marca base de rechazo "B&B S.A." se encuentra registrada en la **clase 39** para los servicios: *"Servicios de la clase 39, tales como los relacionados con el transporte de materiales de construcción, de maquinarias y equipos para la construcción."* -----

De la cobertura señalada, se advierte que la marca solicitada comprende una amplia variedad de servicios de la clase 39, varios de los cuales guardan relación directa con los servicios amparados por la marca antecedente, que protege servicios vinculados al transporte de materiales de construcción, maquinarias y equipos para la construcción. En particular, la marca solicitada comprende servicios de transporte, flete, corretaje de transporte, expedición de fletes, almacenamiento y distribución de mercancías, dentro de los cuales pueden encontrarse comprendidos los servicios de transporte de los bienes específicamente indicados por la marca antecedente. En consecuencia, existe un grado significativo de coincidencia entre las coberturas enfrentadas, circunstancia que debe ser considerada al momento de valorar la distintividad de los signos y el eventual riesgo de confusión.-----

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

Resolución N° **0666**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1751 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "B&B GLOBAL", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 102185/2022, A NOMBRE DE B&B COMERCIO EXTERIOR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.-----

Asunción, **14 AGO 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **B&B COMERCIO EXTERIOR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA** en contra de la Resolución N° 1751 de fecha 17 de Octubre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 29 de Noviembre de 2023, se presenta el representante convencional de **B&B COMERCIO EXTERIOR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1751 de fecha 17 de Octubre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 15 de Febrero de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 26 de Marzo de 2024, el representante convencional de **B&B COMERCIO EXTERIOR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de Abril de 2024.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que:“(…)Que la solicitud de registro de la marca **B&B GLOBAL** ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 39. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Denominación: **B&B S.A.**, Clase 39, Registro 518431, Titular: **B&b S.a.**- Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado. (…)

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional y manifiesta que:“(…)En este sentido, pongo a conocimiento de la Sra. Directora que, si bien existe cierta similitud entre las denominaciones, entre ellas existen elementos suficientes que permiten ser distinguible una de otra. En primer lugar, hago referencia a que la solicitud presentada cuneta con una etiqueta que le otorga distintividad de cualquier otra marca.(…)

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

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


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

Resolución N° **0666**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1751 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "B&B GLOBAL", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 102185/2022, A NOMBRE DE B&B COMERCIO EXTERIOR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.-----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1751 de fecha 17 de Octubre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "B&B GLOBAL Y ETIQUETA", clase 39, Expediente. N° 102185/2022, solicitada a nombre de B&B COMERCIO EXTERIOR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----




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

0666

Resolución N° _____

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1751 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "B&B GLOBAL", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 102185/2022, A NOMBRE DE B&B COMERCIO EXTERIOR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.-----

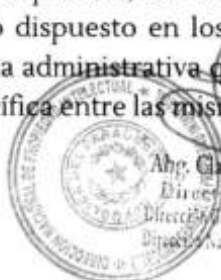
Que, siguiendo con el cotejo de las marcas, y además de la coincidencia de clases señalada, corresponde confrontar la marca solicitada "**B&B GLOBAL**" con la marca base de rechazo "**B&B S.A.**", de cuyo análisis se advierten coincidencias relevantes. En el aspecto ortográfico, ambas comparten íntegramente el elemento "**B&B**", que constituye el componente denominativo principal de la marca antecedente, diferenciándose únicamente por la incorporación de los términos "**GLOBAL**" y "**S.A.**", respectivamente. Al respecto, las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay señalan que las letras y palabras situadas al inicio de un signo tienden a ser percibidas con mayor intensidad y adquieren un mayor peso en la impresión del consumidor. En ese sentido, al constituir "**B&B**" el elemento inicial y preponderante de ambas denominaciones, la incorporación del término "**GLOBAL**" en la marca solicitada no resulta suficiente para neutralizar las semejanzas existentes, tanto desde el punto de vista visual como fonético, consideradas en la impresión de conjunto. -----

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

Que, 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, más aún teniendo en cuenta que las marcas enfrentadas se encuentran insertas en la misma clase del nomenclador. -----

En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca "**B&B GLOBAL**" no puede coexistir con la marca base de rechazo "**B&B S.A.**", con la cual presenta mayores semejanzas que diferencias en los aspectos visual y fonético, máxime considerando la similitud y naturaleza de los servicios que amparan ambas marcas. -----

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



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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2093 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PREVENCION SALUD", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 26011/2023, SOLICITADO POR SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA.

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

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

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "PREVENCION SALUD" resulta genérica o descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual del servicio que solicita o describe el servicio proporcionando información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los servicios. En ese orden de ideas, analizar la cobertura de servicios solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad o descriptividad de la solicitud de autos. En el caso en estudio tenemos que la marca solicitada "PREVENCION SALUD" fue presentada para cubrir los siguientes servicios de la clase 44 tales como: "SERVICIOS DE SALUD, SERVICIOS MEDICOS, ASISTENCIA MEDICA, CLINICAS MEDICAS, SERVICIOS HOSPITALARIOS, COMPRENDIDOS EN LA CLASE 44 (CUARENTA Y CUATRO)".

Que, la simple combinación de palabras donde cada una de ellas es descriptiva o genérica -sin añadir ningún elemento de fantasía o inusual- da como resultado un signo en su conjunto descriptivo. La denominación solicitada en autos transmite al consumidor un mensaje directo e informativo.

Que, la denominación solicitada "PREVENCION SALUD" se encuentra conformada por los vocablos "PREVENCIÓN", cuyo significado es: "2. adv. f. Preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo...."¹ y "SALUD", definida como: "2. f. Estado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones". En ese contexto, la expresión resulta, sin lugar a dudas, absolutamente descriptiva de los servicios que pretende distinguir, toda vez que transmite de manera directa e inmediata la idea de prevención en materia de salud. En consecuencia, no puede sostenerse que se trate de una denominación meramente evocativa, pues su contenido conceptual se limita a describir la naturaleza, finalidad o ámbito de los servicios ofrecidos, sin incorporar elemento distintivo alguno.

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

¹ <https://dle.rae.es/sanamente>



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

Resolución N°

0667

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2093 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PREVENCION SALUD", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 26011/2023, SOLICITADO POR SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA.

Asunción, 14 AGO 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA, contra la Resolución N° 2093 de fecha 14 de Diciembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 17 de Marzo de 2025 se presenta el representante convencional de SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 2093 de fecha 14 de Diciembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.

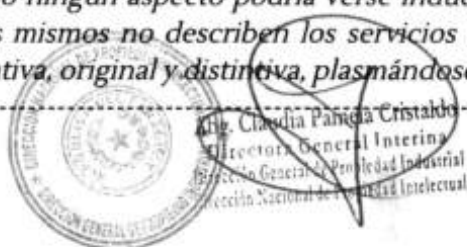
Que, en fecha 02 de Abril de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.

Que, en fecha 30 de abril de 2025, el representante convencional de SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 02 de Mayo de 2025.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que la solicitud de registro de la marca PREVENCION SALUD ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 44. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, esta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incurso en la siguiente prohibición: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio., La denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los servicios que desea proteger., En consecuencia no ha lugar a lo solicitado" (...).

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)Debemos resaltar que la denominación pretendida por mi comitente no es una marca descriptiva o genérica, puesto que la misma se constituye por dos términos que no describen de manera alguna ningún servicio específico dentro de la clase 44. Además, la denominación "PREVENCION SALUD" en su conjunto debe ser vista como un todo y se la debe considerar como una combinación evocativa de fantasía, totalmente distinguible de cualquier otra ya existente, puesto que es el resultado de la creatividad de mi mandante; razón por la cual bajo ningún sentido puede ser considerada como genérica o descriptiva para la clase en la cual fue presentada. Que, otro punto importante a tener en cuenta es que la marca "PREVENCION SALUD" es reconocida dentro del rubro al cual aplica, ya que los consumidores identifican su notoriedad y trayectoria plenamente adquirida dentro del mercado; en consecuencia el público consumidor bajo ningún aspecto podría verse inducido por los términos que conforman a la denominación, ya que los mismos no describen los servicios que pretenden ofrecer, muy por el contrario, la marca resulta ser evocativa, original y distintiva, plasmándose en la mente del público de manera fácil y sencilla." (...).



Resolución N°

0667

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2093 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PREVENCION SALUD", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 26011/2023, SOLICITADO POR SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA.-----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 2093 de fecha 14 de Diciembre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "PREVENCION SALUD", clase 44, Expediente N° 26011/2023, solicitada a nombre de SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----




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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2093 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PREVENCIÓN SALUD", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 26011/2023, SOLICITADO POR SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA.-----

*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."*2.-----

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?**-----

Que, conviene traer a colación lo señalado en el Material: "*Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay*"3 aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: "(...)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(...)"**-----

Que, tras el análisis exhaustivo del caso de autos, se ha determinado que la designación "PREVENCIÓN SALUD" debe ser considerada como una simple combinación de términos. Cada uno de los vocablos que componen esta frase posee un carácter marcadamente descriptivo o genérico, sin aportar un distintivo o elemento de fantasía que lo haga susceptible de exclusividad.-----

En este sentido, la utilización de tales vocablos no puede ser monopolizada por un único actor en el mercado, sino que deben 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 o servicio 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 servicios similares relacionados con *la salud y la medicina*. Por lo tanto, la designación, al carecer de fuerza distintiva intrínseca, debe permanecer accesible a todos los que concurren al mercado, a fin de poder operar y competir libremente.-----

Que, en base al análisis de los párrafos precedentes, se colige que, la solicitud de autos sí describe al servicio que pretende identificar, por tanto, existen impedimentos insuperables para que la marca solicitada pueda prosperar en registro, pues, se halla inserta dentro de la prohibición establecida en el art. 2° inc. e) de la Ley N° 1294/98 de Marcas que expresa: "(...)No podrán registrarse como marcas: .../... 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;"-----

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 arriba a la conclusión de que no es viable su registro en esas condiciones, por tanto, corresponde confirmar la Resolución recurrida.-----

² "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9° Ed.. CABA, Abeledo Perrot, 2017 – Pag. 76.

³ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

Resolución N° **0668**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 553 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HOLD FIRE", Clase 01, EXPEDIENTE N° 55852/2023, SOLICITADO POR LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO 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 **"HOLD FIRE "** 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 **"HOLD FIRE "** fue presentada para cubrir productos de la clase 01 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"Ácidos grasos; Composiciones extintoras de incendios; Compuesto químico de arcilla para extinguir incendios; Estabilizador que contiene espuma; Hielo seco [dióxido de carbono]; Refrigerantes para motores de vehículos; Preparaciones para pisos; Disolventes/diluyentes para uso en la industria; Sustancias antidetonantes para motores de combustión interna; productos químicos industriales.* La clase 1 comprende principalmente productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura.¹ -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca **"HOLD FIRE "** 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 si la misma brinda información acerca de las características del producto pedido. En ese sentido, tenemos que la denominación **"HOLD FIRE "** no constituye el nombre habitual y necesario con el que se designa a los productos de la clase 01 del nomenclador internacional sobre los cuales versa la presente solicitud de registro de marca y tampoco brinda información necesaria o usual sobre las características de los productos. -----

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro **"HOLD FIRE "** 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 **"HOLD"** y **"FIRE"** 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*

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°

0668

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 553 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HOLD FIRE", Clase 01, EXPEDIENTE N° 55852/2023, SOLICITADO POR LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A.-

Asunción,

14 AGO 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A.**, contra la Resolución N° 553 de fecha 20 de Marzo de 2025, dictada por la Dirección de Marcas y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 04 de Julio de 2025, se presenta el representante convencional de **LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 553 de fecha 20 de Marzo de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, en fecha 28 de Agosto de 2025, el representante convencional de **LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 29 de Agosto de 2025.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que la solicitud de registro de la marca **HOLD FIRE** ha sido presentada para amparar los productos de la clase 1. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incurso en la siguiente prohibición: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio., La denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los productos que desea proteger., En consecuencia no ha lugar a lo solicitado.- (...)"-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de **LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A.** y manifiesta que: "(...)El Examinador considera que la marca "**HOLD FIRE**", al traducirla del inglés, resulta en una frase descriptiva. Sin embargo, cabe señalar que en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local. Hay palabras en otros idiomas que son utilizadas frecuentemente por los hispanohablantes (extranjerismos) y, como es obvio, son entendidas por estos, por lo que el análisis de confundibilidad debe tener en cuenta el elemento ideológico o conceptual. La expresión "**HOLD FIRE**" no posee un significado unívoco ni inequívocamente descriptivo. En el idioma inglés, "**hold fire**" es una locución idiomática con diversos sentidos: puede significar "**esperar, aplazar, detenerse**", además de "**no disparar**" o "**contener el fuego**". Esta polisemia le otorga un grado de arbitrariedad que excede la mera descripción de los productos.(...)"-----

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

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


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

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 553 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HOLD FIRE", Clase 01, EXPEDIENTE N° 55852/2023, SOLICITADO POR LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A.-

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.-----

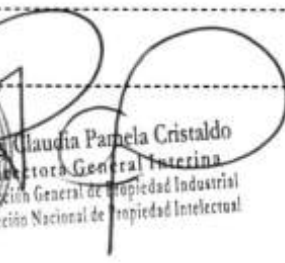
Que, otro criterio a ser analizado al momento de determinar la posible concesión de la solicitud es la existencia de antecedentes registrales dentro del nomenclador solicitado. Al respecto, se observa que existen otras marcas registradas que contienen denominaciones similares a las analizadas en el presente caso. En ese sentido, conforme a la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se encuentran registradas las marcas: **FIRE BINC SOLUCIONES INTEGRALES**, clase 1, Registro N° 454309 a nombre de Walter Enrique Quintana Villegas; **HOLD**, clase 1, Registro N° 394700 a nombre de Corteva Agriscience LLC. Estos antecedentes permiten advertir que los vocablos "**FIRE**" y "**HOLD**" cuentan con presencia registral previa en la misma clase, siendo términos de uso frecuente dentro del rubro.-----

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° 553 de fecha 20 de Marzo de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "**HOLD FIRE**", Clase 01, Acta N° 55852/2023, solicitada a nombre de **LIMA & PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO 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° 2241 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PAPERMARK STATIONERY & GIFTS", clase 35, EXPEDIENTE N° 67035/2023, SOLICITADO POR ASTERIOIOL SOCIEDAD ANÓNIMA-----

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

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica o descriptiva, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece o proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los servicios o servicios. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "PAPERMARK STATIONERY & GIFTS" fue presentada para cubrir servicios de la clase 35 del nomenclador internacional, que textualmente describe: "*Servicios de agrupamiento, por cuenta de terceros, papel, de servicios de imprenta, de artículos de papelería, artículos de oficina, de escritorios y artículos de decoración (excepto su transporte), para que los consumidores puedan verlos y adquirirlos con comodidad, este servicio puede ser prestado por comercios minoristas o mayoristas, comprendidos en la clase 35 (TREINTA Y CINCO).*". La clase 35 comprende principalmente Publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina.¹ -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "PAPERMARK STATIONERY & GIFTS" resulta genérica o descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita o si la misma brinda información acerca de las características del producto pedido. En ese sentido, tenemos que la denominación "PAPERMARK STATIONERY & GIFTS" no constituye el nombre habitual y necesario con el que se designa a los servicios de la clase 35 del nomenclador internacional sobre los cuales versa la presente solicitud de registro de marca y tampoco brinda información necesaria o usual sobre las características de los servicios. -----

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "PAPERMARK STATIONERY & GIFTS" 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 "PAPERMARK", "STATIONERY" y "GIFTS" 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.-----

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°

0669

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2241 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PAPERMARK STATIONERY & GIFTS", clase 35, EXPEDIENTE N° 67035/2023, SOLICITADO POR ASTERIORL SOCIEDAD ANÓNIMA-----

Asunción, 14 AGO 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ASTERIORL SOCIEDAD ANÓNIMA**, contra la Resolución N° 2241 de fecha 19 de Agosto de 2025, dictada por la Dirección de Marcas y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 16 de Septiembre de 2025, se presenta el representante convencional de **ASTERIORL SOCIEDAD ANÓNIMA** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 2241 de fecha 19 de Agosto de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, en fecha 09 de Octubre de 2025, el representante convencional de **ASTERIORL SOCIEDAD ANÓNIMA** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 17 de Octubre de 2025.-----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de **ASTERIORL SOCIEDAD ANÓNIMA** y manifiesta que: "(...)Que, primeramente, no puede el A-quo, basar un rechazo solo porque "considera" tal o cual cosa, el rechazo debe estar expresamente fundado en la Ley, si bien es cierto que la denominación está conformada por palabras de uso común, no es menos cierto, que se protege la denominación en todo su conjunto y no por separado, mi comitente ha conformado una denominación con la cual identifica exclusivamente a las variedades de sus servicios. En segundo lugar, es falsa la afirmación del A-quo, al decir que la denominación solicitada carece de distintividad, puesto que cuenta con una exclusiva y única etiqueta, que hace que la marca sea reconocida por el consumidor en cualquier momento. A continuación, y para mejor aprecio de la Sra. Directora, reproduzco integralmente la etiqueta de la marca en cuestión:(...)-----

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

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

Resolución N° **0669**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2241 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PAPERMARK STATIONERY & GIFTS", clase 35, EXPEDIENTE N° 67035/2023, SOLICITADO POR ASTERIOR SOCIEDAD ANÓNIMA-----

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

Que, otro de los criterios relevantes para determinar la eventual existencia de riesgo de confusión consiste en analizar si la marca invocada reviste el carácter de notoria. En tal sentido, se entiende por marca notoria aquella que goza de un amplio reconocimiento entre el público pertinente al que se destinan los productos o servicios que distingue. La doctrina coincide en que dicha calificación exige la concurrencia de tres elementos esenciales: *"La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante"*². En el presente caso, obra en autos documentación respaldatoria, así como información obtenida de páginas web de acceso público y de conocimiento general, de las que se desprende que la marca "PAPERMARK STATIONERY & GIFTS" perteneciente a ASTERIOR SOCIEDAD ANÓNIMA es una marca uruguaya vinculada al rubro comercial de artículos de papelería, regalos y productos afines³. Tales antecedentes acreditan el elevado grado de difusión, posicionamiento y reconocimiento alcanzado por la marca entre el público pertinente, circunstancias que sustentan su carácter notorio.-----

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° 2241 de fecha 19 de Agosto de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "PAPERMARK STATIONERY & GIFTS", clase 35, Acta N° 67035/2023, solicitada a nombre de **ASTERIOR SOCIEDAD ANÓNIMA**.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**.-----


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

² Mathely, Paul, "Le droit français des signes distinctives", p. 18, París, 1984.

³ <https://epapermark.myshopify.com/>

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2322 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Beauty of Joseon", clase 03, EXPEDIENTE N° 79019/2023, SOLICITADO POR GOODAI GLOBAL INC.,-----

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, siendo el resultado que arroje dicha visión de conjunto el criterio que debe primar al momento 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 "Beauty of Joseon" y la marca base de rechazo "JOSEPH".-----

Que, realizado el cotejo ortográfico, fonético e ideológico, se advierte que ambas denominaciones presentan como único punto de contacto la secuencia inicial "JOSE", a partir de la cual divergen de manera significativa. En efecto, la marca solicitada "BEAUTY OF JOSEON" constituye una expresión compuesta por tres vocablos, de mayor extensión y complejidad, mientras que la marca base de rechazo "JOSEPH" consiste en una única denominación. Tales diferencias estructurales y de longitud generan una impresión de conjunto claramente distinta, tanto en el aspecto visual como en el fonético:-----

Beauty of Joseon (solicitada), y

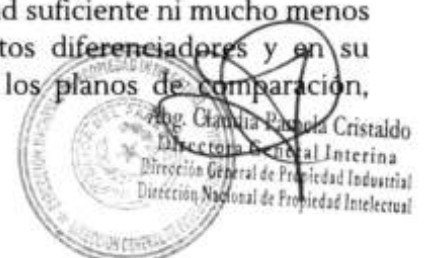
JOSEPH (marca base de rechazo)

Asimismo, desde el punto de vista conceptual, la expresión "BEAUTY OF JOSEON", traducida al español como "Belleza de Joseon", evoca la histórica dinastía coreana Joseon y los productos de belleza asociados a dicha tradición. Por su parte, "JOSEPH" corresponde a un nombre propio de origen hebreo, equivalente a "José" en español. En consecuencia, ambos signos transmiten ideas diferentes y producen una impresión de conjunto suficientemente diferenciada, lo que reduce la posibilidad de que el público consumidor pueda atribuirles un mismo origen empresarial. -----

Que, desde esta perspectiva, la coincidencia parcial en la secuencia inicial "JOSE", por sí sola, no resulta suficiente para generar riesgo de confusión, toda vez que, apreciadas en su conjunto, las marcas presentan diferencias sustanciales desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, las cuales les confieren una impresión de conjunto claramente diferenciada, permitiendo al público consumidor identificar su distinto origen empresarial.-----

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,



Resolución N°

0670

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2322 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Beauty of Joseon", clase 03, EXPEDIENTE N° 79019/2023, SOLICITADO POR GOODAI GLOBAL INC..-----

Asunción,

VISTO: el Recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **GOODAI GLOBAL INC.**, contra la Resolución N° 2322 de fecha de 30 de Diciembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 17 de Febrero de 2025, se presenta la representante convencional de **GOODAI GLOBAL INC.** e interpone Recurso de Apelación contra de la Resolución N° 2322 de fecha de 30 de Diciembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, en fecha 26 de Enero de 2026, el representante convencional de **GOODAI GLOBAL INC.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 05 de Febrero de 2026. -----

CONSIDERANDO:

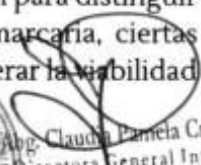
Que, la Resolución recurrida considera que: *"(...) Que la solicitud de registro de la marca Beauty of Joseon ha sido presentada para amparar los productos de la clase 3. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Denominación: JOSEPH, Clase 3, Registro 454904, Titular: José Asunción Espinola Esteche. 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: *"(...)La marca solicitada BEAUTY OF JOSEON y la marca citada como antecedente JOSEPH no son idénticas ni semejantes en grado tal que puedan inducir a confusión o asociación indebida en el público consumidor. La resolución impugnada incurre en un análisis aislado y parcial del elemento "JOSE", desatendiendo el principio fundamental del derecho marcario, conforme al cual las marcas deben ser apreciadas en su conjunto, atendiendo a la impresión global que producen. El signo solicitado constituye una marca compuesta, integrada por varios elementos denominativos que, apreciados en su totalidad, generan una identidad propia, claramente diferenciada de la marca simple y unitaria "JOSEPH".(...)"*.-----

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

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




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

Resolución N°

0670

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2322 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Beauty of Joseon ", clase 03, EXPEDIENTE N° 79019/2023, SOLICITADO POR GOODAI GLOBAL INC.,-----

pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, por ende, esta dependencia administrativa discrepa con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la solicitud de autos. -----

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 2322 de fecha de 30 de Diciembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "Beauty of Joseon ", clase 03, Expediente N° 79019/2023, solicitada a nombre de GOODAI GLOBAL INC.,-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**. -----


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

Resolución N° **0671**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1804 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Masculan", Clase 05, EXPEDIENTE N° 88814/2023, SOLICITADO POR M.P.I. PHARMACEUTICA GMBH.-----

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, 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 presente resolución, y nos permitimos transcribir a continuación *"...En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes integrantes separadas en forma arbitraria (747)."*-----

Que, 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 **"Masculan"** en la clase 05, con la marca de la oponente **"MUSCULIN DOME"** registrada en la clase 05. -----

Masculan (marca solicitada) y,

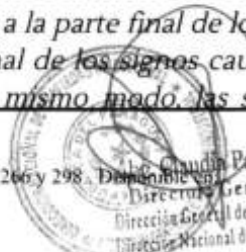
MUSCULIN DOME (marca oponente)

Que, al efectuar el cotejo de los signos desde los aspectos ortográfico y fonético, se advierte que, si bien ambos comparten la secuencia de letras "M-S-C-L", presentan diferencias relevantes en su estructura, composición y pronunciación. En efecto, la marca solicitada "MASCULAN" se encuentra integrada por un único vocablo, mientras que la marca base de rechazo "MUSCULIN DOME" está conformada por dos vocablos claramente diferenciables, circunstancia que les confiere una impresión de conjunto distinta y permite al consumidor identificarlas y distinguir las sin dificultad.-----

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.-----

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*

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

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

Resolución N°

0671

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1804 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Masculan", Clase 05, EXPEDIENTE N° 88814/2023, SOLICITADO POR M.P.I. PHARMACEUTICA GMBH.-----

Asunción,

14 AGO 2025

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de M.P.I. PHARMACEUTICA GMBH, contra la Resolución N° 1804 de fecha 13 de Noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 03 de Abril de 2025, se presenta el representante convencional de M.P.I. PHARMACEUTICA GMBH e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1804 de fecha 13 de Noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, en fecha 23 de Diciembre de 2025, el representante convencional de M.P.I. PHARMACEUTICA GMBH expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 02 de Enero de 2026.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...)Que la solicitud de registro de la marca Masculan ha sido presentada para amparar los productos de la clase 5. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación: MUSCULIN DOMECE, clase 5, Registro N° 558786, Titular: DOMECE FARMACEUTICA S.R.L. [PY] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)"-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de M.P.I. PHARMACEUTICA GMBH y manifiesta que: "(...)Si bien ambos signos se encuentran comprendidos en la Clase 5, MASCULAN y MUSCULIN DOMECE no son idénticos ni generan riesgo de confusión. Aunque comparten una raíz fonética inicial similar ("MASC" / "MUSC"), esta tiene un carácter débil y evocativo, ampliamente utilizada en productos farmacéuticos y suplementos, por lo que no puede considerarse exclusiva ni determinante para denegar el registro. La marca solicitada MASCULAN incorpora el elemento adicional "-LAN", otorgándole una denominación claramente diferenciada, tanto visual como fonéticamente, que le confiere identidad propia. Al pronunciar las marcas en voz alta: • MASCULAN: MAS-CU-LAN (tres sílabas) • MUSCULIN DOMECE: MUS-CU-LIN DO-MEC (cinco sílabas) La diferencia en la sílaba inicial y final, junto con la presencia del elemento adicional DOMECE, genera una sonoridad distinta, fácilmente perceptible por el consumidor promedio. Desde el punto de vista denominativo, la terminación y la composición gráfica de ambas marcas producen impresión visual diferenciada, excluyendo la posibilidad de asociación indebida. Es importante recalcar que es justamente en la pronunciación completa de cada marca donde se hacen evidentes las diferencias fonéticas que permiten al consumidor distinguir una de otra sin dificultad(...).-----

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



Resolución N°

0671

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1804 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Masculan", Clase 05, EXPEDIENTE N° 88814/2023, SOLICITADO POR M.P.I. PHARMACEUTICA GMBH.-----

fonemas coincidentes o similares ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar más al apreciar su similitud fonética. El subrayado es nuestro(...).-----

Que, otro criterio que corresponde analizar para determinar la procedencia del registro solicitado es la eventual coexistencia de marcas similares en el nomenclador correspondiente. Al respecto, de la búsqueda efectuada en el sistema informático de esta Institución se constata la existencia de registros marcarios que incorporan denominaciones similares para distinguir productos de la clase 05, tales como:: **MUSCULARE**, clase 5, Registro N° 594525 a nombre de Eurofarma Laboratorios S.A.; **MUSCUMAX**, clase 5, Registro N° 639182 a nombre de DELIBRA S.A.: as cuales coexisten pacíficamente con la marca base de rechazo "MUSCULIN DOMEK", sin que ello haya generado impedimentos para su registro.-----

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° 1804 de fecha 13 de Noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "Masculan", Clase 05, Acta N° 88814/2023, solicitada a nombre de **M.P.I. PHARMACEUTICA GMBH**.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**.-----



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1805 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Masculan", Clase 10, EXPEDIENTE N° 88815/2023, SOLICITADO POR M.P.I. PHARMACEUTICA GMBH.-----

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

Que, 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 **"Masculan"** en la clase 10, con la marca de la oponente **"MUSCULIN DOME"** registrada en la clase 05. -----

Masculan (marca solicitada) y,

MUSCULIN DOME (marca oponente)

Que, al efectuar el cotejo de los signos desde los aspectos ortográfico y fonético, se advierte que, si bien ambos comparten la secuencia de letras "M-S-C-L", presentan diferencias relevantes en su estructura, composición y pronunciación. En efecto, la marca solicitada "MASCULAN" se encuentra integrada por un único vocablo, mientras que la marca base de rechazo "MUSCULIN DOME" está conformada por dos vocablos claramente diferenciables, circunstancia que les confiere una impresión de conjunto distinta y permite al consumidor identificarlas y distinguirlas sin dificultad.-----

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.-----

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*

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

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

Resolución N°

0672

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1805 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Masculan", Clase 10, EXPEDIENTE N° 88815/2023, SOLICITADO POR M.P.I. PHARMACEUTICA GMBH.

Asunción, 14 AGO 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de M.P.I. PHARMACEUTICA GMBH, contra la Resolución N° 1804 de fecha 13 de Noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas y;

RESULTA:

Que, en fecha 03 de Abril de 2025, se presenta el representante convencional de M.P.I. PHARMACEUTICA GMBH e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1805 de fecha 13 de Noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.

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

Que, en fecha 23 de Diciembre de 2025, el representante convencional de M.P.I. PHARMACEUTICA GMBH expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 02 de Enero de 2026.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...)Que la solicitud de registro de la marca Masculan ha sido presentada para amparar los productos de la clase 10. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación: MUSCULIN DOMECE, clase 5, Registro 558786, Titular: DOMECE FARMACEUTICA S.R.L. [PY] Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)"

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de M.P.I. PHARMACEUTICA GMBH y manifiesta que: "(...)Las marcas MASCULAN y MUSCULIN DOMECE no son idénticas ni semejantes en grado tal que puedan inducir a confusión o asociación indebida en el público consumidor. Si bien ambos signos comparten una raíz fonética inicial similar ("MASC" / "MUSC"), esta tiene un carácter débil y evocativo, ampliamente utilizada en productos farmacéuticos y suplementos, por lo que no puede considerarse exclusiva ni determinante para denegar el registro. La marca solicitada MASCULAN incorpora el elemento adicional "-LAN", otorgándole una denominación claramente diferenciada, tanto visual como fonéticamente, que le confiere identidad propia. Al pronunciar las marcas en voz alta: • MASCULAN: MAS-CU-LAN (tres sílabas) • MUSCULIN DOMECE: MUS-CU-LIN DO-MECE (cinco sílabas). La diferencia en la sílaba inicial y final, junto con la presencia del elemento adicional DOMECE, genera una sonoridad distinta, fácilmente perceptible por el consumidor promedio. Desde el punto de vista denominativo, la terminación y la composición gráfica de ambas marcas producen impresión visual diferenciada, excluyendo la posibilidad de asociación indebida. Es importante recalcar que es justamente en la pronunciación completa de cada marca donde se hacen evidentes las diferencias fonéticas que permiten al consumidor distinguir una de otra sin dificultad(...)."

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



Resolución N° 0672

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1805 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Masculan", Clase 10, EXPEDIENTE N° 88815/2023, SOLICITADO POR M.P.I. PHARMACEUTICA GMBH.

fonemas coincidentes o similares ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar más al apreciar su similitud fonética. El subrayado es nuestro(...).

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, vemos que la marca en trámite de registro "Masculan" pretende obtener la cobertura de los servicios en la clase 10, presentando su solicitud con la siguiente descripción: "Productos higiénicos de caucho, preservativos, anticonceptivos mecánicos, artículos erotizantes de aplicación directa sobre el cuero, especialmente los aparatos de masaje, vibradores, réplicas funcionales de partes del cuerpo humano y órganos sexuales, dispositivos que favorecen la erección y el orgasmo.". Mientras que, la marca base de rechazo "MUSCULIN DOME" posee el registro N° 558786 para productos de la clase 05 del nomenclador internacional: "TODOS LOS PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE 05". Del cotejo de las coberturas se advierte que, si bien los productos identificados por ambas marcas se encuentran vinculados al ámbito de la salud y el bienestar, corresponden a clases distintas y amparan productos de naturaleza, finalidad y canales de comercialización diferentes. En efecto, la solicitud distingue productos de la clase 10, consistentes en dispositivos y artículos de uso sanitario y sexual, mientras que la marca base de rechazo protege productos farmacéuticos comprendidos en la clase 05.

En consecuencia, no se observa una coincidencia o superposición directa entre las coberturas entre las marcas, ni una relación competitiva inmediata que permita concluir que el público consumidor pueda atribuirles un origen empresarial común.

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° 1805 de fecha 13 de Noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "Masculan", Clase 10, Acta N° 88815/2023, solicitada a nombre de M.P.I. PHARMACEUTICA GMBH.
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.

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

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1108 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2025 Y N° 562 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2026, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EXCLUSIV", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 89922/2023, SOLICITADO POR FRANCISCO VIERCI Y COMPAÑÍA SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA.-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de **FRANCISCO VIERCI Y COMPAÑÍA SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA** y manifiesta que: *"Que, mi mandante, ya tiene registrada la marca "EXCLUSIV", Reg. N° 615.327 de fecha 9 de Septiembre de 2025 en la clase 01. Que, en tal sentido, mi mandante tiene un DERECHO ADQUIRIDO sobre la marca "EXCLUSIV", en CLASES RELACIONADAS en nuestro país.-(...)"*-----

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

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

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. Además en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas. Al realizar el cotejo de las marcas se aprecia que tanto la marca solicitada como la marca base de rechazo poseen elementos que permiten distinguirlas claramente, conforme se puede apreciar en la siguiente comparación: -----

<u>EXCLUSIV</u>	(solicitada), y
<u>EXCLUSIVO FOLIC B</u>	(base de rechazo)

Que, al realizar el análisis ortográfico o visual, debe tenerse presente que la comparación entre ambas marcas debe efectuarse considerando el número de letras, la secuencia en que estas se presentan y la estructura general de los signos. En ese sentido, al efectuar el cotejo de las marcas **"EXCLUSIV"** (solicitada) y **"EXCLUSIVO FOLIC B"** (base de rechazo), se advierte que, si bien ambas comparten la secuencia inicial **"EXCLUSIV"**, la marca antecedente incorpora la terminación **"O"** y la expresión adicional **"FOLIC B"**, elementos que modifican su configuración gráfica y le otorgan una estructura visual de mayor extensión y composición diferente. En consecuencia, apreciadas en su conjunto, las diferencias existentes entre los signos permiten distinguirlas visualmente.-----

Que, profundizando en el cotejo de las denominaciones desde el punto de vista fonético, corresponde atender al número y secuencia de las sílabas, así como a su ritmo y acentuación. En ese sentido, la marca solicitada **"EXCLUSIV"** se pronuncia como **"EX-CLU-SIV"**, mientras que la marca antecedente **"EXCLUSIVO FOLIC B"** se pronuncia como **"EX-CLU-SI-VO FO-LIC BI"**. La adición de la sílaba **"VO"** y de la expresión **"FOLIC B"** produce una sonoridad distinta, un ritmo diferente y una mayor extensión fonética, circunstancias que permiten al consumidor percibir ambas denominaciones como signos claramente diferenciables. Por consiguiente, consideradas en su conjunto, las diferencias ortográficas y fonéticas resultan suficientes para excluir un riesgo de confusión o de asociación respecto de su origen empresarial.-

Resolución N°

0673

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1108 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2025 Y N° 562 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2026, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EXCLUSIV", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 89922/2023, SOLICITADO POR FRANCISCO VIERCI Y COMPAÑÍA SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA.-----

Asunción, 14 AGO 2026

VISTO: el recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por el representante convencional de **FRANCISCO VIERCI Y COMPAÑÍA SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA**, contra la Resolución N° 1108 de fecha 09 de Mayo de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 12 de Junio de 2025, se presenta el representante convencional de **FRANCISCO VIERCI Y COMPAÑÍA SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA** e interpone Recurso de Reconsideración y Apelación en Subsidio en contra de la Resolución N° 1108 de fecha 09 de Mayo de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, por Resolución N° 562 de fecha 11 de Marzo de 2026 la Dirección de Marcas confirmó en todas sus partes la Resolución N° 1108 de fecha 09 de Mayo de 2025. -----

Que, en fecha 11 de Marzo de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 26 de Marzo de 2026, el representante convencional de **FRANCISCO VIERCI Y COMPAÑÍA SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 30 de Marzo de 2026.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que la solicitud de registro de la marca **EXCLUSIV** ha sido presentada para amparar los productos de la clase 5. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación **EXCLUSIVO FOLIC B** Clase 5 Registro 474918 Titular **Unilever IP Holdings B.V. [NL]**. Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.(...) -----

Que, la Resolución N° 562 de fecha 11 de Marzo de 2026 considera que: "(...)Que, corresponde a esta Dirección estudiar sobre la viabilidad o no del recurso de reconsideración interpuesto. Tras un análisis más profundo, se advierte que entre la marca solicitada y la marca base del rechazo existe una alta posibilidad de confusión, debido a que la marca solicitada reproduce en su totalidad la marca ya registrada, sin incorporar ningún rasgo distintivo propio. La marca solicitada se encuentra compuesta únicamente del término **EXCLUSIV**, que en su traducción al español significa exclusivo/a, por lo que ambas marcas transmiten la misma idea conceptual de "exclusividad". Que, aunque la marca antecedente cuente con la vocal "O" y el añadido descriptivo "**FOLIC B**", debido a la identidad en las palabras **EXCLUSIV/EXCLUSIVO**, el consumidor puede percibir a la marca **EXCLUSIVO FOLIC B** como una línea o variante de la marca **EXCLUSIV**, especialmente teniendo presente que la marca solicitada busca proteger fungicidas y herbicidas, productos que la marca base de rechazo ya cubre y, tal hecho hace que el criterio para su admisibilidad sea más riguroso a fin de precautelar los derechos de la marca con registro previo. Siendo así, esta Dirección concluye que la marca solicitada no reúne los requisitos necesarios para ser acreedora de la protección.(...)" -----


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° 1108 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2025 Y N° 562 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2026, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EXCLUSIV", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 89922/2023, SOLICITADO POR FRANCISCO VIERCI Y COMPAÑÍA SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA.-----

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN¹(...)".-----

Asimismo, resulta importante señalar que la firma FRANCISCO VIERCI Y COMPAÑÍA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ya posee el registro de la marca "EXCLUSIV" en clases relacionadas del nomenclador oficial, al respecto, al realizar la búsqueda en la base de datos del sistema informático institucional se verifica el siguiente registro: N° 615327 en la clase 01. Por lo que la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece. -----

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

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

- Art. 1º REVOCAR las Resoluciones N° 1108 de fecha 09 de Mayo de 2025 y N° 562 de fecha 11 de Marzo de 2026, dictadas por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "EXCLUSIV", clase 05, Acta N° 89922/2023 solicitada a nombre de FRANCISCO VIERCI Y COMPAÑÍA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----


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

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

Resolución N° **0674**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1134 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PROFIX", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 91764/2023, SOLICITADA POR AGRIVALLE BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS S.A. -----

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Si bien comparten elementos en común, ello no necesariamente trae aparejado el riesgo de confusión, toda vez que en su conjunto sea posible distinguirlas. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."* -----

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. Además en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas. Al realizar el cotejo de las marcas se aprecia que tanto la marca solicitada como la marca base de rechazo poseen elementos que permiten distinguirlas claramente, conforme se puede apreciar en la siguiente comparación: -----

<u>PROFIX</u>	(solicitada), y
<u>PROFICE</u>	(base de rechazo)

Que, al realizar el análisis ortográfico o visual, debe tenerse presente que la comparación de las marcas denominativas debe efectuarse considerando el número de letras, la secuencia en que estas se presentan y la estructura general de los signos. En ese sentido, al efectuar el cotejo de las marcas "PROFIX" (solicitada) y "PROFICE" (base de rechazo), se advierte que ambas comparten el elemento inicial "PROFI", diferenciándose únicamente en su terminación, esto es, "X" en la marca solicitada y "CE" en la marca antecedente. Si bien dicha diferencia es perceptible desde el punto de vista gráfico, la importante coincidencia en la mayor parte de sus elementos denominativos genera una impresión de conjunto marcadamente similar, circunstancia que debe prevalecer sobre el análisis aislado de las diferencias.-----

Que, profundizando en el cotejo de las denominaciones desde el punto de vista fonético, corresponde atender al número y secuencia de las sílabas, así como a su ritmo y acentuación. En ese sentido, la marca solicitada "PROFIX" se pronuncia habitualmente como "PRO-FIX", mientras que la marca antecedente "PROFICE" será pronunciada por el consumidor medio como "PRO-FIS" o "PRO-FI-CE", según las reglas de pronunciación que adopte. En ambos casos, los signos comparten el elemento fonético predominante "PROFI", diferenciándose únicamente en su terminación, diferencia que no resulta suficiente para neutralizar la semejanza derivada de la coincidencia en su parte inicial y dominante. En consecuencia, desde el punto de vista fonético, las marcas presentan un grado de similitud susceptible de inducir a confusión o asociación en el consumidor.-----

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN¹[...] En principio, las coincidencias en la parte inicial de los signos denominativos pesan más al apreciar la similitud que las coincidencias en la parte central o final de los signos. Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos*

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



Resolución N° **0674**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1134 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PROFIX", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 91764/2023, SOLICITADA POR AGRIVALLE BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS S.A. -----

Asunción, **14 AGO 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **AGRIVALLE BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS S.A.** contra la Resolución N° 1134 de fecha de 10 de Mayo de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 04 de Junio de 2025 se presenta el representante convencional de **AGRIVALLE BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS S.A.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1134 de fecha de 10 de Mayo de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 28 de Julio de 2025 el representante convencional de **AGRIVALLE BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de Agosto de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1134 de fecha de 10 de Mayo de 2025 considera que: "(...) Que la solicitud de registro de la marca *PROFIX* ha sido presentada para amparar los productos de la clase 5. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación *PROFICE* Clase 5 Registro 572397 Titular Somax Agro S.A. [PY]. Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Como se desprende del análisis comparativo efectuado, si bien ambas marcas comparten parcialmente un elemento denominativo, en este caso la raíz "*PROFI*", el resto de los componentes presentan diferencias sustanciales que permiten afirmar que la marca "*PROFIX*" no reproduce ni imita la marca "*PROFICE*" en su conjunto. En efecto, la mera coincidencia parcial no puede ser considerada, por sí sola, motivo suficiente para denegar el registro de la marca, especialmente cuando existen elementos diferenciadores que neutralizan cualquier riesgo de confusión.- En el plano visual, la estructura y configuración general de las denominaciones "*PROFIX*" y "*PROFICE*" presentan divergencias notorias. Si bien ambas inician con la secuencia "*PROFI*", las letras finales "*X*" en la marca solicitada por mi representado y "*CE*" en la marca registrada generan una terminación visual claramente distinta. La letra "*X*" confiere a "*PROFIX*" una apariencia más fuerte, breve y de impacto visual directo, mientras que la secuencia "*CE*" en "*PROFICE*" otorga una terminación más suave y extendida. Esta variación en la morfología final altera la percepción general de ambas palabras ante los ojos del consumidor.-(...)" -----

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

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



POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1134 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PROFIX", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 91764/2023, SOLICITADA POR AGRIVALLE BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS S.A. -----

denominativos. Las coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de los signos causan una similitud visual menor que los elementos que aparecen al comienzo. Del mismo modo, las sílabas o fonemas coincidentes o similares ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar más al apreciar su similitud fonética. El subrayado es nuestro(...).-----

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca "PROFIX" pretende el registro para la clase 05, para los siguientes productos: "nematicida microbiológico"; la marca "PROFICE" se encuentra registrada en la clase 05, para los productos: "Todos". La clase 05 comprende principalmente productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; preparaciones higiénicas para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; esparadrapos, material para apósitos; materiales para empastes dentales, cera dental; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas..² -----

Que, al analizar las coberturas de las marcas enfrentadas, se advierte que ambas distinguen productos comprendidos en la misma clase 05 y que la marca antecedente se encuentra registrada para **todos los productos** comprendidos en dicha clase, circunstancia que incluye el producto que pretende distinguir la marca solicitada, esto es, "nematicida microbiológico". En consecuencia, atendiendo a la identidad y vinculación existente entre las coberturas, sumadas a las semejanzas ortográficas y fonéticas apreciadas entre los signos, corresponde concluir que la coexistencia de ambas marcas en el mercado generaría un riesgo de confusión o de asociación respecto del origen empresarial de los productos, razón por la cual la marca solicitada no resulta susceptible de coexistir con el registro antecedente. -----

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. -----

PORTANTO,
LA DIRECTORA GENERAL INTERINA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1134 de fecha 10 de Mayo de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "PROFIX", clase 05, Acta N° 91764/2023, solicitada a nombre de AGRIVALLE BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----



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

² 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° 1311 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HOGARTEC, TODO LO QUE BUSCAS PARA TU HOGAR, SLOGAN", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 97491/2023, SOLICITADO POR RICARDO EDUARDO ESPINOLA RUIZ DIAZ.-----

confundidas oralmente por el consumidor promedio. Por ende, dichos elementos diferenciadores resaltan la total viabilidad para que la solicitud de mi comitente "HOGARTEC, Todo lo que buscas para tu hogar, Slogan y etiqueta" pueda continuar con sus trámites de registro pertinentes, siendo este otro elemento diferenciador con el cual cuenta el público consumidor, desterrando todo atisbo de confusión (...).-----

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

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

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

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético, se advierte que las marcas confrontadas comparten los vocablos "HOGAR" y el elemento evocativo "TEC/TECNO", los cuales aluden a la idea de tecnología aplicada al hogar. No obstante, dichos elementos se encuentran dispuestos en un orden diferente, pues la marca solicitada se compone de la expresión "HOGARTEC", acompañada del eslogan "Todo lo que buscas para tu hogar", mientras que la marca antecedente está constituida únicamente por la denominación "TECNOHOGAR". En consecuencia, las diferencias en la estructura, configuración y pronunciación de los signos generan una impresión de conjunto distinta, disminuyendo la posibilidad de que el consumidor medio los confunda. Las diferencias visuales y fonéticas pueden apreciarse en el siguiente cotejo:-----

hogartec, Todo lo que buscas para tu hogar, SLOGAN (solicitada), y

TECNOHOGAR (marca base de rechazo)

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas que también incluyen el vocablo "Hogar" y "TEC" como parte de su denominación y se encuentran insertas en la misma clase donde se encuentra registrada la marca base del rechazo. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: FLEXI HOGAR clase 35, Registro N° 436997 a nombre de Jorge Antonio Estigarribia Acevedo.; POPIS HOGAR, clase 35, Registro N° 443330 a nombre de María José Gubetich Galiano; PURO HOGAR, clase 35, Registro N° 549280 a nombre de Nancy Beatriz Chaparro Arguello; PREVEN-TEC, clase 35, Registro N° 442569 a nombre de Preven - Tec S.a.; GREEN TEC, clase 35, Registro N° 487793 a nombre de Mauricio Joaquin Griffith Caballero; HAMMER TEC, clase 35, Registro N° 494517 a nombre de Ronald Jorge Hammer

Resolución N°

0675

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1311 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HOGARTEC, TODO LO QUE BUSCAS PARA TU HOGAR, SLOGAN", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 97491/2023, SOLICITADO POR RICARDO EDUARDO ESPINOLA RUIZ DIAZ.

Asunción, 14 AGO 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de RICARDO EDUARDO ESPINOLA RUIZ DIAZ, contra las Resolución N° 1311 de fecha 27 de Mayo de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 16 de Julio de 2025 se presenta el representante convencional de RICARDO EDUARDO ESPINOLA RUIZ DIAZ e interpone Recurso Apelación en contra de la Resoluciones N° 1311 de fecha 27 de Mayo de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.

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

Que, en fecha 18 de Agosto de 2025, el representante convencional de RICARDO EDUARDO ESPINOLA RUIZ DIAZ expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 21 de Agosto de 2025.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1311 considera que: "(...)Que la solicitud de registro de la marca hogartec, Todo lo que buscas para tu hogar, 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: TECNOHOGAR, Clase 35, Registro 485736, Titular: Patricia Soledad Garcia Zelaya. 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: "(...) En primer lugar, en lo que respecta a la conformación de las denominaciones, tenemos las Diferencias gramaticales y estructurales evidentes. Las marcas están compuestas por elementos diferentes: HOGARTEC combina las palabras "HOGAR" y "TEC" (de tecnología). TECNOHOGAR combina "TECNO" (de tecnología) con "HOGAR". Aunque ambas marcas contienen las mismas raíces léxicas ("hogar" y "tecnología"), el orden y composición de los términos es distinto, generando una estructura gramatical diferente. Además, la marca solicitada incluye un slogan distintivo ("Todo lo que buscas para tu hogar"), lo que refuerza su carácter diferenciador, siendo ello un indicador de diferencia relevante para el consumidor sin lugar a dudas. De ello podemos destacar que a todas luces las denominaciones en estudio NO SON IDÉNTICAS NI CONFUNDIBLES entre sí, con lo cual las denominaciones logran impactar de manera distinta en la mente del público consumidor. - Teniendo en cuenta lo expuesto en el párrafo precedente, nos encontramos ante otro elemento diferenciador siendo éste el elemento FONÉTICO, puesto que la pronunciación de la marca en pugna bajo ningún sentido puede ser considerada como idénticas, lo cual se constata fácilmente al pronunciarlas una seguida de la otra, "HOGARTEC" posee una acentuación en la sílaba final y es mas corta en pronunciación, "TECNOHOGAR" tiene acento en la penúltima sílaba y una cadencia distinta. Esto impide que puedan ser

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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1311 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HOGARTEC, TODO LO QUE BUSCAS PARA TU HOGAR, SLOGAN", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 97491/2023, SOLICITADO POR RICARDO EDUARDO ESPINOLA RUIZ DIAZ.-----

Que, en concordancia con lo anteriormente expuesto, esta Dirección General considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles."*² Así las cosas, vemos que el hecho de compartir un elemento, no basta para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución. -----

Que, otro de los criterios relevantes para determinar la eventual existencia de riesgo de confusión consiste en analizar si la marca invocada reviste el carácter de notoria. En tal sentido, se entiende por marca notoria aquella que goza de un amplio reconocimiento entre el público pertinente al que se destinan los productos o servicios que distingue. La doctrina coincide en que dicha calificación exige la concurrencia de tres elementos esenciales: *"La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante"*³. En el presente caso, obra en autos documentación respaldatoria, así como información obtenida de páginas web de acceso público y de conocimiento general, de las que se desprende que la marca **"hogartec, Todo lo que buscas para tu hogar, SLOGAN"** a nombre de **RICARDO EDUARDO ESPINOLA RUIZ DIAZ**, goza de amplio reconocimiento en el mercado paraguayo por la comercialización de productos de diferentes categorías⁴. Tal antecedente acredita el elevado grado de difusión, posicionamiento y reconocimiento alcanzado por la marca entre el público pertinente, circunstancias que sustentan su carácter notorio.-----

En consecuencia, la notoriedad de la marca **"hogartec, Todo lo que buscas para tu hogar, SLOGAN"** le confiere un ámbito de protección más amplio frente a registros posteriores, reforzando su capacidad distintiva y disminuyendo la posibilidad de que el público la asocie con un origen empresarial distinto. En ese sentido, el autor Bercovitz Rodríguez-Cano, sostiene que: *"La notoriedad implica un conocimiento extendido y una asociación inmediata del signo con el origen empresarial, reduciendo sustancialmente el riesgo de confusión"*⁵.-----

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1311 de fecha 27 de Mayo de 2025, dictada por la Dirección de Marcas. -----



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

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

³ Mathely, Paul, "Le droit français des signes distinctives", p. 18, París, 1984.

⁴ <https://www.hogartec.com.py/>

⁵ Bercovitz Rodríguez-Cano, "Tratado de la Propiedad Industrial", Vol. I, Tecnos, Madrid, 2007, p. 456.

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1311 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HOGARTEC, TODO LO QUE BUSCAS PARA TU HOGAR, SLOGAN", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 97491/2023, SOLICITADO POR RICARDO EDUARDO ESPINOLA RUIZ DIAZ.

Krone; **TEC HOBBY**, clase 35, Registro N° 512995 a nombre de Americana S.a.-Por consiguiente, además de la marca solicitante y la marca base de rechazo, existen otras marcas registradas que poseen también en sus denominaciones los vocablos "HOGAR" y "TEC", lo cual demuestra la coexistencia previa y pacífica de las mismas dentro del mercado.

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

Que, desechando el análisis ortográfico y fonético, corresponde seguidamente efectuar el cotejo gráfico de los signos enfrentados, atendiendo a la configuración visual de las etiquetas que los integran, a fin de determinar si las mismas generan una impresión de conjunto susceptible de inducir a confusión al público consumidor.

Que, desde el punto de vista gráfico, la marca solicitada presenta una etiqueta distintiva compuesta por un elemento figurativo consistente en un personaje animado de color amarillo con contornos violetas, ubicado sobre la denominación "hogartec", escrita en tipografía minúscula de color violeta, acompañada en su parte inferior por el eslogan "Satisfacción sin límite" en color rosado, todo ello sobre un fondo blanco. Por su parte, la marca antecedente se encuentra integrada por un elemento figurativo que representa el diseño estilizado de una vivienda en colores azul, blanco y naranja, ubicado sobre la denominación "TECNOHOGAR", escrita en letras mayúsculas de color azul y acompañada de un pequeño elemento gráfico de color marrón a su lado derecho. En consecuencia, desde el punto de vista gráfico, ambas marcas presentan diferencias notorias en cuanto a su composición, diseño, tipografía, colores y elementos figurativos, generando una impresión de conjunto claramente diferenciada. Por ello, los signos confrontados resultan suficientemente distinguibles y susceptibles de coexistir pacíficamente en el mercado, sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

Marca Solicitada:



Marca Antecedente:



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

Resolución N°

0675

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1311 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HOGARTEC, TODO LO QUE BUSCAS PARA TU HOGAR, SLOGAN", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 97491/2023, SOLICITADO POR RICARDO EDUARDO ESPINOLA RUIZ DIAZ.-----

Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "hogartec, Todo lo que buscas para tu hogar, SLOGAN", clase 35, Expediente N° 97491/2023, solicitada a nombre de **RICARDO EDUARDO ESPINOLA RUIZ DIAZ**.-----

Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----


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

Resolución N° **0676**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1399 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EPY ECOSMETICS PARAGUAY", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 97698/2023, SOLICITADA POR MARIA MIRTA MENA MENDOZA —————

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. Además en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas. Al realizar el cotejo de las marcas se aprecia que tanto la marca solicitada como la marca base de rechazo poseen elementos que permiten distinguirlas claramente, conforme se puede apreciar en la siguiente comparación: —————

EPY ECOSMETICS PARAGUAY (solicitada), y

ECOSMETICS (base de rechazo)

Que, desde el punto de vista ortográfico o visual, la comparación de las marcas denominativas debe efectuarse atendiendo al número y secuencia de las letras, así como a la estructura general de los signos. En el caso de autos, si bien ambas marcas comparten el término "ECOSMETICS", la solicitada "EPY ECOSMETICS PARAGUAY" incorpora los vocablos "EPY" al inicio y "PARAGUAY" al final, elementos que alteran su extensión, configuración y apariencia general. En consecuencia, apreciadas en su conjunto, las marcas proyectan una impresión visual distinta.-----

En cuanto al aspecto fonético, el cotejo debe atender al número y secuencia de las sílabas, así como al ritmo y acentuación de las expresiones. Bajo ese criterio, la incorporación de los vocablos "EPY" y "PARAGUAY" en la marca solicitada determina una pronunciación más extensa y una cadencia diferente respecto de la marca "ECOSMETICS", generando una impresión auditiva suficientemente diferenciada.-----

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN¹ [...] En principio, las coincidencias en la parte inicial de los signos denominativos pesan más al apreciar la similitud que las coincidencias en la parte central o final de los signos. Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos denominativos. Las coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de los signos causan una similitud visual menor que los elementos que aparecen al comienzo. Del mismo modo, las sílabas o fonemas coincidentes o similares ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar más al apreciar su similitud fonética. El subrayado es nuestro(...)".-----

Que, igualmente, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca base de rechazo se encuentra registrada para proteger todos los productos de la clase 03, los cuales comprende "Especialmente, aceites esenciales; astringentes para uso cosmético; preparaciones para decoloración [decolorantes] para uso cosmético; cosméticos; acondicionador [cosmético]; cremas (cosméticas); crema (para aclarar la piel); jabón desodorante; champús en seco; agua de colonia; aceites esenciales; cosméticos para las cejas; lápices de cejas; pestañas

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



Resolución N° **0676**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1399 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EPY ECOSMETICS PARAGUAY", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 97698/2023, SOLICITADA POR MARIA MIRTA MENA MENDOZA -----

Asunción, **14 AGO 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **MARIA MIRTA MENA MENDOZA** contra la Resolución N° 1399 de fecha 29 de Mayo de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 29 de Julio de 2025 se presenta el representante convencional de **MARIA MIRTA MENA MENDOZA**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1399 de fecha 29 de Mayo de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 21 de Agosto de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 17 de Septiembre de 2025, el representante convencional de **MARIA MIRTA MENA MENDOZA** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 25 de Septiembre de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1399 de fecha 29 de Mayo de 2025 considera que: "(...)Que la solicitud de registro de la marca *EPY ECOSMETICS PARAGUAY* ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 38. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación *ECOSMETICS* Clase 3 Registro 572507 Titular *ECS INDÚSTRIA COSMETICA LTDA - EPP [BR]* Comentario: Que ambas denominaciones son idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado. (...)” -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)Que, las diferencias gráficas y de conjunto que posee la marca solicitada por mi cliente de la marca antecedente, es menester resaltar que a fin de determinar la confundibilidad entre las marcas es fundamental tener presente lo que la doctrina en incontables oportunidades ha señalado, que a la hora de evaluar la similitud entre denominaciones, la comparación a realizar debe ser integral, esto quiere decir, tomando las marcas en su conjunto y sin desmembraciones artificiales.- (...)” -----

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

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

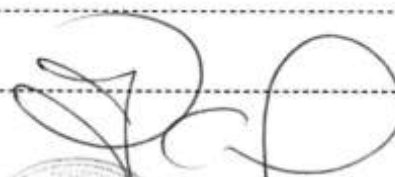
Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0676**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1399 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EPY ECOSMETICS PARAGUAY", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 97698/2023, SOLICITADA POR MARIA MIRTA MENA MENDOZA -----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1399 de fecha 29 de Mayo de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "EPY ECOSMETICS PARAGUAY", clase 38, Acta N° 97698/2023 solicitada a nombre de MARIA MIRTA MENA MENDOZA -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----



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

Resolución N° **0676**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1399 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EPY ECOSMETICS PARAGUAY", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 97698/2023, SOLICITADA POR MARIA MIRTA MENA MENDOZA -----

postizas (preparaciones cosméticas para); colorantes para el cabello; acondicionadores para el cabello; tintes para el cabello; lociones capilares; lacas para el cabello; preparaciones para alisar el cabello; preparaciones para ondular el cabello; lociones para uso cosmético; maquillaje; polvos de maquillaje; preparaciones para maquillaje; preparaciones para remover maquillaje; máscara de pestañas; mascarillas (de belleza); leches (limpiadoras) de tocador; preparaciones para el cuidado de las uñas; aceites para uso cosmético; aceites para perfumes y fragancias; aceites de tocador; perfumería; productos de perfumería; perfumes; productos neutralizantes para permanentes; pomadas para uso cosmético; champús; cuidado de la piel (preparaciones cosméticas para); adelgazantes (preparaciones cosméticas); jabón; jabón (antitranspirante); jabón (desodorante); talco, de tocador; artículos de tocador.-"; mientras que la marca en trámite de registro pretende obtener la cobertura para servicios de la clase 38, la cual comprende: "Servicios comprendidos en la clase 38 tales como: suministro de foros de discusión [chats] en Internet; comunicaciones por terminales de ordenador / comunicaciones por terminales de computadora; envío de mensajes; suministro de foros en línea; radiocomunicación / comunicaciones radiofónicas; radiodifusión; servicios de radiomensajería [radio, teléfono u otros medios de comunicación electrónica] / servicios de radiobúsqueda [radio, teléfono u otros medios de comunicación electrónica]; servicios de conexión telemática a una red informática mundial; servicios de difusión inalámbrica; servicios de tabloneros de anuncios electrónicos [telecomunicaciones]; transmisión de flujo continuo de datos [streaming]; transmisión de archivos digitales / transmisión de archivos informáticos; transmisión de mensajes e imágenes asistida por ordenador / transmisión de mensajes e imágenes asistida por computadora.-"-----

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

Asimismo, resulta importante señalar que la titular **MARIA MIRTA MENA MENDOZA** ya posee registrado **"EPY ECOSMETICS PARAGUAY"** en la clase 03 del nomenclador internacional. Al realizar la búsqueda en la base de datos del sistema informático institucional, se verifica la existencia del **Registro N° 596075** en dicha clase. En consecuencia, la presente solicitud no constituye la adopción de un signo ajeno o novedoso, sino que persigue la protección de otra versión de una marca que ya forma parte del patrimonio marcario de su titular. -----

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



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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1400 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EPY ECOSMETICS PARAGUAY", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 97704/2023, SOLICITADA POR MARIA MIRTA MENA MENDOZA -----

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. Además en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas. Al realizar el cotejo de las marcas se aprecia que tanto la marca solicitada como la marca base de rechazo poseen elementos que permiten distinguirlas claramente, conforme se puede apreciar en la siguiente comparación: -----

<u>EPY ECOSMETICS PARAGUAY</u>	(solicitada), y
ECOSMETICS	(base de rechazo)

Que, desde el punto de vista ortográfico y fonético, la comparación de las marcas denominativas debe efectuarse atendiendo al número y secuencia de las letras y sílabas, así como a la estructura general de los signos, su ritmo, acentuación y sonoridad. En el caso de autos, si bien ambas marcas comparten el término "ECOSMETICS", la solicitada "EPY ECOSMETICS PARAGUAY" incorpora los vocablos "EPY" al inicio y "PARAGUAY" al final, elementos que modifican su extensión, configuración y apariencia general. Asimismo, dicha incorporación determina una pronunciación más extensa y una cadencia diferente respecto de la marca "ECOSMETICS", generando una impresión visual y auditiva suficientemente diferenciada. En consecuencia, apreciadas en su conjunto, las marcas proyectan una impresión global distinta, circunstancia que permite al consumidor identificarlas y diferenciarlas sin riesgo de confusión.----

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN¹[...] En principio, las coincidencias en la parte inicial de los signos denominativos pesan más al apreciar la similitud que las coincidencias en la parte central o final de los signos. Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos denominativos. Las coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de los signos causan una similitud visual menor que los elementos que aparecen al comienzo. Del mismo modo, las sílabas o fonemas coincidentes o similares ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar más al apreciar su similitud fonética. El subrayado es nuestro(...)".-----

Que, igualmente, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca base de rechazo se encuentra registrada para proteger todos los productos de la clase 03, los cuales comprende "Especialmente, aceites esenciales; astringentes para uso cosmético; preparaciones para decoloración [decolorantes] para uso cosmético; cosméticos; acondicionador [cosmético]; cremas (cosméticas); crema (para aclarar la piel); jabón desodorante; champús en seco; agua de colonia; aceites esenciales; cosméticos para las cejas; lápices de cejas; pestañas postizas (preparaciones cosméticas para); colorantes para el cabello; acondicionadores para el cabello; tintes para el cabello; lociones capilares; lacas para el cabello; preparaciones para alisar el cabello; preparaciones para ondular el cabello; lociones para uso cosmético; maquillaje; polvos de maquillaje;

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

Resolución N° **0677**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1400 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EPY ECOSMETICS PARAGUAY", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 97704/2023, SOLICITADA POR MARIA MERTA MENA MENDOZA —————

Asunción, **14 AGO 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **MARIA MERTA MENA MENDOZA** contra la Resolución N° 1400 de fecha 29 de Mayo de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; —————

RESULTA:

Que, en fecha 29 de Julio de 2025 se presenta el representante convencional de **MARIA MERTA MENA MENDOZA**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1400 de fecha 29 de Mayo de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. —————

Que, en fecha 21 de Agosto de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. —————

Que, en fecha 17 de Septiembre de 2025, el representante convencional de **MARIA MERTA MENA MENDOZA** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 25 de Septiembre de 2025. —————

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1400 de fecha 29 de Mayo de 2025 considera que: "(...)Que la solicitud de registro de la marca *EPY ECOSMETICS PARAGUAY* ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 35. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación *ECOSMETICS* Clase 3 Registro 572507 Titular *ECS INDÚSTRIA COSMETICA LTDA - EPP [BR]* Comentario: Que ambas denominaciones son idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado. (...)” —————

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)Que, las diferencias gráficas y de conjunto que posee la marca solicitada por mi cliente de la marca antecedente, es menester resaltar que a fin de determinar la confundibilidad entre las marcas es fundamental tener presente lo que la doctrina en incontables oportunidades ha señalado, que a la hora de evaluar la similitud entre denominaciones, la comparación a realizar debe ser integral, esto quiere decir, tomando las marcas en su conjunto y sin desmembraciones artificiales. - (...)” —————

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Si bien comparten elementos en común, ello no necesariamente trae aparejado el riesgo de confusión, toda vez que en su conjunto sea posible distinguirlas. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: "*El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo.*" —————



Resolución N° **0677**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1400 DE FECHA 29 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EPY ECOSMETICS PARAGUAY", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 97704/2023, SOLICITADA POR MARIA MIRTA MENA MENDOZA -----

preparaciones para maquillaje; preparaciones para remover maquillaje; máscara de pestañas; mascarillas (de belleza); leches (limpiadoras) de tocador; preparaciones para el cuidado de las uñas; aceites para uso cosmético; aceites para perfumes y fragancias; aceites de tocador; perfumería; productos de perfumería; perfumes; productos neutralizantes para permanentes; pomadas para uso cosmético; champús; cuidado de la piel (preparaciones cosméticas para); adelgazantes (preparaciones cosméticas); jabón; jabón (antitranspirante); jabón (desodorante); talco, de tocador; artículos de tocador.-"; mientras que la marca en trámite de registro pretende obtener la cobertura para servicios de la clase 35, la cual comprende: "Servicios comprendidos en la clase 35 tales como: difusión de material publicitario; suministro de información y asesoramiento comerciales al consumidor en la selección de productos y servicios; presentación de productos tales como: productos cosméticos en cualquier medio de comunicación para su venta minorista; promoción de ventas para terceros; importación y exportación de productos cosméticos; marketing / mercadotecnia; publicidad.-"-----

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

Asimismo, resulta importante señalar que la titular **MARIA MIRTA MENA MENDOZA** ya posee registrado **"EPY ECOSMETICS PARAGUAY"** en la clase 03 del nomenclador internacional. Al realizar la búsqueda en la base de datos del sistema informático institucional, se verifica la existencia del **Registro N° 596075** en dicha clase. En consecuencia, la presente solicitud no constituye la adopción de un signo ajeno o novedoso, sino que persigue la protección de otra versión de una marca que ya forma parte del patrimonio marcario de su titular. -----

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 1400 de fecha 29 de Mayo de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"EPY ECOSMETICS PARAGUAY"**, clase 35, Acta N° 97704/2023 solicitada a nombre de **MARIA MIRTA MENA MENDOZA**-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----


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

Resolución N° **0678**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1312 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HOGARTEC, SATISFACCIÓN SIN LÍMITE, SLOGAN", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 97779/2023, SOLICITADO POR RICARDO EDUARDO ESPINOLA RUIZ DIAZ.-----

oralmente por el consumidor promedio. Por ende, dichos elementos diferenciadores resaltan la total viabilidad para que la solicitud de mi comitente "HOGARTEC, Satisfacción sin límite, Slogan y etiqueta" pueda continuar con sus trámites de registro pertinentes, siendo este otro elemento diferenciador con el cual cuenta el público consumidor, desterrando todo atisbo de confusión (...).-----

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

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

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

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético, se advierte que las marcas confrontadas comparten los vocablos "HOGAR" y el elemento evocativo "TEC/TECNO", los cuales aluden a la idea de tecnología aplicada al hogar. No obstante, dichos elementos se encuentran dispuestos en un orden diferente, pues la marca solicitada se compone de la expresión "HOGARTEC", acompañada del eslogan "Satisfacción sin límite", mientras que la marca antecedente está constituida únicamente por la denominación "TECNOHOGAR". En consecuencia, las diferencias en la estructura, configuración y pronunciación de los signos generan una impresión de conjunto distinta, disminuyendo la posibilidad de que el consumidor medio los confunda. Las diferencias visuales y fonéticas pueden apreciarse en el siguiente cotejo:-----

hogartec, Satisfacción sin límite, SLOGAN (solicitada), y

TECNOHOGAR (marca base de rechazo)

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas que también incluyen el vocablo "Hogar" y "TEC" como parte de su denominación y se encuentran insertas en la misma clase donde se encuentra registrada la marca base del rechazo. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **FLEXI HOGAR** clase 35, Registro N° 436997 a nombre de Jorge Antonio Estigarribia Acevedo.; **POPIS HOGAR**, clase 35, Registro N° 443330 a nombre de María José Gubetich Galiano; **PURO HOGAR**, clase 35, Registro N° 549280 a nombre de Nancy Beatriz Chaparro Arguello; **PREVEN-TEC**, clase 35, Registro N° 442569 a nombre de Preven - Tec S.a.; **GREEN TEC**, clase 35, Registro N° 487793 a nombre de Mauricio Joaquin Griffith Caballero; **HAMMER TEC**, clase 35, Registro N° 494517 a nombre de Ronald Jorge Hammer

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

Resolución N°

0678

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1312 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HOGARTEC, SATISFACCIÓN SIN LÍMITE, SLOGAN", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 97779/2023, SOLICITADO POR RICARDO EDUARDO ESPINOLA RUIZ DIAZ.

Asunción, **14 AGO 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **RICARDO EDUARDO ESPINOLA RUIZ DIAZ**, contra las Resolución N° 1312 de fecha 27 de Mayo de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 16 de Julio de 2025 se presenta el representante convencional de **RICARDO EDUARDO ESPINOLA RUIZ DIAZ** e interpone Recurso Apelación en contra de la Resoluciones N° 1312 de fecha 27 de Mayo de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.

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

Que, en fecha 18 de Agosto de 2025, el representante convencional de **RICARDO EDUARDO ESPINOLA RUIZ DIAZ** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 21 de Agosto de 2025.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1312 considera que: "(...)Que la solicitud de registro de la marca hogartec, Satisfacción sin límite, 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: TECNOHOGAR, Clase 35, Registro 485736, Titular: Patricia Soledad Garcia Zelaya. 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: "(...) En primer lugar, en lo que respecta a la conformación de las denominaciones, tenemos las Diferencias gramaticales y estructurales evidentes. Las marcas están compuestas por elementos diferentes: HOGARTEC combina las palabras "HOGAR" y "TEC" (de tecnología). TECNOHOGAR combina "TECNO" (de tecnología) con "HOGAR". Aunque ambas marcas contienen las mismas raíces léxicas ("hogar" y "tecnología"), el orden y composición de los términos es distinto, generando una estructura gramatical diferente. Además, la marca solicitada incluye un slogan distintivo ("Satisfacción sin límite"), lo que refuerza su carácter diferenciador, siendo ello un indicador de diferencia relevante para el consumidor sin lugar a dudas. De ello podemos destacar que a todas luces las denominaciones en estudio NO SON IDÉNTICAS NI CONFUNDIBLES entre sí, con lo cual las denominaciones logran impactar de manera distinta en la mente del público consumidor. - Teniendo en cuenta lo expuesto en el párrafo precedente, nos encontramos ante otro elemento diferenciador siendo éste el elemento FONETICO, puesto que la pronunciación de la marca en pugna bajo ningún sentido puede ser considerada como idénticas, lo cual se constata fácilmente al pronunciarlas una seguida de la otra, "HOGARTEC" posee una acentuación en la sílaba final y es mas corta en pronunciación, "TECNOHOGAR" tiene acento en la penúltima sílaba y una cadencia distinta. Esto impide que puedan ser confundidas



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

Resolución N° **0678**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1312 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HOGARTEC, SATISFACCIÓN SIN LÍMITE, SLOGAN", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 97779/2023, SOLICITADO POR RICARDO EDUARDO ESPINOLA RUIZ DIAZ.

Krone; **TEC HOBBY**, clase 35, Registro N° 512995 a nombre de Americana S.a.-Por consiguiente, además de la marca solicitante y la marca base de rechazo, existen otras marcas registradas que poseen también en sus denominaciones los vocablos "HOGAR" y "TEC", lo cual demuestra la coexistencia previa y pacífica de las mismas dentro del mercado.

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

Que, desechando el análisis ortográfico y fonético, corresponde seguidamente efectuar el cotejo gráfico de los signos enfrentados, atendiendo a la configuración visual de las etiquetas que los integran, a fin de determinar si las mismas generan una impresión de conjunto susceptible de inducir a confusión al público consumidor.

Que, desde el punto de vista gráfico, la marca solicitada presenta una etiqueta distintiva compuesta por un elemento figurativo consistente en un personaje animado de color amarillo con contornos violetas, ubicado sobre la denominación "hogartec", escrita en tipografía minúscula de color violeta, acompañada en su parte inferior por el eslogan "Satisfacción sin límite" en color rosado, todo ello sobre un fondo blanco. Por su parte, la marca antecedente se encuentra integrada por un elemento figurativo que representa el diseño estilizado de una vivienda en colores azul, blanco y naranja, ubicado sobre la denominación "TECNOHOGAR", escrita en letras mayúsculas de color azul y acompañada de un pequeño elemento gráfico de color marrón a su lado derecho. En consecuencia, desde el punto de vista gráfico, ambas marcas presentan diferencias notorias en cuanto a su composición, diseño, tipografía, colores y elementos figurativos, generando una impresión de conjunto claramente diferenciada. Por ello, los signos confrontados resultan suficientemente distinguibles y susceptibles de coexistir pacíficamente en el mercado, sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor.

Marca Solicitada:



Marca Antecedente:



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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1312 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HOGARTEC, SATISFACCIÓN SIN LÍMITE, SLOGAN", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 97779/2023, SOLICITADO POR RICARDO EDUARDO ESPINOLA RUIZ DIAZ.-----

Que, en concordancia con lo anteriormente expuesto, esta Dirección General considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles."*² Así las cosas, vemos que el hecho de compartir un elemento, no basta para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución. -----

Que, otro de los criterios relevantes para determinar la eventual existencia de riesgo de confusión consiste en analizar si la marca invocada reviste el carácter de notoria. En tal sentido, se entiende por marca notoria aquella que goza de un amplio reconocimiento entre el público pertinente al que se destinan los productos o servicios que distingue. La doctrina coincide en que dicha calificación exige la concurrencia de tres elementos esenciales: *"La antigüedad de la marca, un empleo extendido y un esfuerzo publicitario importante"*³. En el presente caso, obra en autos documentación respaldatoria, así como información obtenida de páginas web de acceso público y de conocimiento general, de las que se desprende que la marca "hogartec, Satisfacción sin límite, SLOGAN" a nombre de RICARDO EDUARDO ESPINOLA RUIZ DIAZ, goza de amplio reconocimiento en el mercado paraguayo por la comercialización de productos de diferentes categorías⁴. Tal antecedente acredita el elevado grado de difusión, posicionamiento y reconocimiento alcanzado por la marca entre el público pertinente, circunstancias que sustentan su carácter notorio.-----

En consecuencia, la notoriedad de la marca "hogartec, Satisfacción sin límite, SLOGAN" le confiere un ámbito de protección más amplio frente a registros posteriores, reforzando su capacidad distintiva y disminuyendo la posibilidad de que el público la asocie con un origen empresarial distinto. En ese sentido, el autor Bercovitz Rodríguez-Cano, sostiene que: *"La notoriedad implica un conocimiento extendido y una asociación inmediata del signo con el origen empresarial, reduciendo sustancialmente el riesgo de confusión"*⁵.-----

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

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1312 de fecha 27 de Mayo de 2025, dictada por la Dirección de Marcas. -----



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

³ Mathely, Paul, "Le droit français des signes distinctives", p. 18, París, 1984.

⁴ <https://www.hogartec.com.py/>

⁵ Bercovitz Rodríguez-Cano, "Tratado de la Propiedad Industrial", Vol. I, Tecnos, Madrid, 2007, p. 456.

Resolución N°

0678

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1312 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "HOGARTEC, SATISFACCIÓN SIN LÍMITE, SLOGAN", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 97779/2023, SOLICITADO POR RICARDO EDUARDO ESPINOLA RUIZ DIAZ.-----

Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "hogartec, Satisfacción sin límite, SLOGAN", clase 35, Expediente N° 97779/2023, solicitada a nombre de RICARDO EDUARDO ESPINOLA RUIZ DIAZ.-----

Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----



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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1150 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMPEL", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 98207/2023, SOLICITADO POR PINCEIS COMPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.-----

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 "COMPEL" y la marca base de rechazo "COPEL".-----

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético, se advierte que las marcas confrontadas presentan semejanzas derivadas de la coincidencia parcial de las letras que integran las denominaciones COMPEL y COPEL. Sin embargo, dichas semejanzas no resultan suficientes para generar riesgo de confusión, pues las diferencias existentes en su estructura y conformación, especialmente por la incorporación de la consonante "M" en la marca solicitada, producen una distinta configuración visual y una sonoridad claramente diferenciada. En consecuencia, la impresión de conjunto que proyecta cada signo resulta diversa, circunstancia que disminuye la posibilidad de que el consumidor medio los confunda o asocie erróneamente un origen empresarial común. Las diferencias visuales y fonéticas pueden apreciarse en el siguiente cotejo:-----

COMPEL (marca solicitada) y;

COPEL (marca base de rechazo)

Que, asimismo, desde el punto de vista fonético, la incorporación de la consonante "M" imprime a la marca solicitada una cadencia y un ritmo de pronunciación distintos respecto de la marca antecedente. En efecto, el consumidor medio percibirá y pronunciará los signos como "COM-PEL" y "CO-PEL", respectivamente, diferencia que refuerza la distinta impresión de conjunto que generan y contribuye a descartar la existencia de riesgo de confusión o asociación entre ambos signos. -----

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 ALEOSAN ¹[...] En principio, las coincidencias en la

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147, 286 y 298. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

Resolución N°

0679

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1150 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMPEL", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 98207/2023, SOLICITADO POR PINCEIS COMPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.-----

Asunción, **14 AGO 2025**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **PINCEIS COMPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**, contra la Resolución N° 1150 de fecha 12 de Mayo de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en 19 de Mayo de 2025 se presenta el representante convencional de **PINCEIS COMPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA** e interpone Recurso Apelación en contra de la Resolución N° 1150 de fecha 12 de Mayo 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 25 de Junio de 2025, el representante convencional de **PINCEIS COMPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 26 de Junio de 2025.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1150 considera que: "(...)Que la solicitud de registro de la marca **COMPEL** ha sido presentada para amparar los productos de la clase 16. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación **COPEL** Clase 16 Registro 504847 Titular **Copel S.a.** -Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.(...)".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...)En primer lugar, en lo que respecta a la conformación y ortografía de las denominaciones, se observa que la marca pretendida por mi mandante, "**COMPEL**" y etiqueta, se compone de seis letras unidas entre sí: **C-O-M-P-E-L**, configurándose, así como una denominación simple. Por su parte, la marca antecedente "**COPEL**" y etiqueta contienen cinco caracteres, constituyéndose igualmente como una denominación simple. No obstante, es evidente que la denominación "**COPEL**" resulta más corta. En este sentido, la letra "**M**" contenida en la parte central de la marca "**COMPEL**" adquiere un papel diferenciador fundamental, al introducir una variación significativa tanto visual como fonética, que permite al consumidor distinguir claramente entre ambas marcas. Así, puede concluirse que las denominaciones en análisis no son idénticas ni resultan confundibles entre sí, ya que presentan diferencias sustanciales en su estructura y percepción. Estas particularidades permiten que ambas marcas generen un impacto distintivo en la mente del público consumidor, descartando cualquier riesgo de confusión directa o indirecta. (...)".-----

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

Resolución N°

0679

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1150 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMPEL", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 98207/2023, SOLICITADO POR PINCEIS COMPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.-----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1150 de fecha 12 de Mayo de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "COMPEL", clase 16, Expediente N° 98207/2023, solicitada a nombre de PINCEIS COMPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----


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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1150 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COMPEL", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 98207/2023, SOLICITADO POR PINCEIS COMPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

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

Que, desde el punto de vista gráfico, la marca solicitada presenta una etiqueta compuesta por un contorno ovalado de color gris, en cuyo interior se destaca la denominación "COMPEL", escrita en letras mayúsculas de color rojo, acompañada en su parte superior por un elemento figurativo conformado por tres trazos curvos de color azul. Por su parte, la marca antecedente consiste en una etiqueta de forma ovalada de color azul, integrada por la denominación "COPEL", escrita en letras minúsculas de color amarillo, precedida por un elemento figurativo de forma romboidal en los colores amarillo y azul. En consecuencia, desde el punto de vista gráfico, ambas marcas presentan diferencias notorias en cuanto a su composición, diseño, tipografía, combinación cromática y elementos figurativos, proyectando una impresión de conjunto claramente diferenciada. En virtud de ello, los signos enfrentados resultan suficientemente distinguibles y aptos para coexistir pacíficamente en el mercado, sin riesgo de inducir a confusión o asociación al público consumidor.

Marca Solicitada:



Marca Antecedente:



Que, la circunstancia de que las marcas compartan algunas letras no resulta suficiente para justificar el rechazo de la solicitud, máxime al ponderarse conjuntamente los demás elementos analizados en la presente resolución, de los que se desprende que los signos son suficientemente diferenciables.

Asimismo, resulta pertinente señalar que la firma solicitante, PINCEIS COMPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., ya es titular del registro de la marca "COMPEL" en la clase 08 del Nomenclador Oficial. En efecto, de la consulta efectuada en la base de datos del sistema informático institucional se verifica la existencia del Registro N.º 595.912, vigente en dicha clase. En ese contexto, la presente solicitud no hace sino procurar la protección registral de otra versión de una marca sobre la cual la solicitante ya ostenta derechos, circunstancia que constituye un elemento adicional a ser ponderado en el análisis del caso.

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


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

Resolución N°

0680

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1441 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGRI DIS", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 99997/2023, A NOMBRE DE SERVICIOS TÉCNICOS DE CANARIAS SL.-----

explica ciertos criterios a ser tomados en cuenta para realizar un correcto análisis de conjunto, los cuales hemos tomado en cuenta para la resolución del presente litigio, y nos permitimos transcribir a continuación *"...En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes integrantes separadas en forma arbitraria (747)."*-----

Que, 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 "AGRI DIS" en la clase 01, con la marca de la oponente "AGRIS" registrada en la clase 05. -----

AGRI DIS (marca solicitada) y,

AGRIS (marca oponente)

Que, al efectuar el cotejo de los signos desde los aspectos ortográfico y fonético, se advierte que, si bien ambos comparten la secuencia inicial de letras "AGRI", presentan diferencias relevantes en su estructura, composición y pronunciación. En efecto, la marca solicitada "AGRI DIS" se encuentra conformada por **dos vocablos** claramente diferenciados, mientras que la marca oponente "AGRIS" constituye **un único vocablo**, circunstancia que les confiere una fisonomía y sonoridad distintas. En consecuencia, la impresión de conjunto que proyectan ambos signos resulta claramente diferenciable, permitiendo al consumidor identificarlos y distinguirlos sin riesgo de confusión.-----

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

Que, en cuanto a la cobertura de la marca solicitada, la misma pretende el registro en la clase 01 para: *"Reparadores que contienen eliminadores de bacterias para tratamiento del agua."*; mientras que la marca base de rechazo *"Todos"*. Siendo que la clase 1 comprende principalmente productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura.³ -----

Que, de la cobertura señalada puede verificarse que la marca solicitada pretende distinguir específicamente **"reparadores que contienen eliminadores de bacterias para tratamiento del agua"**, es decir, un producto químico destinado al tratamiento y purificación del agua. Por su parte, la marca oponente ampara la totalidad de los productos comprendidos en la clase 01. No obstante, dicha circunstancia no resulta suficiente para concluir la existencia de riesgo de confusión, pues el producto reivindicado por la

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

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

³ 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°

0680

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1441 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGRI DIS", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 99997/2023, A NOMBRE DE SERVICIOS TÉCNICOS DE CANARIAS SL.-----

Asunción, 14 AGO 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SERVICIOS TÉCNICOS DE CANARIAS SL.** en contra de la Resolución N° 1441 de fecha 02 de Junio de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 03 de Julio de 2025, se presenta el representante convencional de **SERVICIOS TÉCNICOS DE CANARIAS SL** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1441 de fecha 02 de Junio de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, en fecha 05 de Agosto de 2025, el representante convencional de **SERVICIOS TÉCNICOS DE CANARIAS SL.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 11 de Agosto de 2025.-----

CONSIDERANDO:

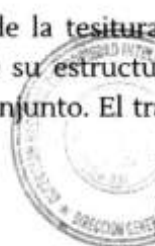
Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que la solicitud de registro de la marca **AGRI DIS** ha sido presentada para amparar los productos de la clase 1. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación **AGRIS** Clase 1 Registro 540011 Titular **AGROTEC S.A.** Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado. (...)".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional y manifiesta que: "(...)Este aparente conflicto se da entre dos marcas que tienen en común el vocablo **AGRI/AGRIS**, acompañado en el caso de la denominación solicitada de un elemento distintivo: **DIS**. **AGRIS** es la versión latina de **AGRO**, palabra que engloba la actividad agrícola y ganadera. Como la clase 01 cubre principalmente productos fertilizantes **AGRIS** es una marca completamente genérica, pues no lleva ningún elemento distintivo. Cae por lo tanto bajo la prohibición del Art. 2º Inc. "e" de la Ley 1294/98. Si bien dicha marca está ya registrada, no puede ser base para impedir el registro de otra marca que la contiene en su mayor parte y que además lleva un elemento diferenciador, como es el caso de **AGRI DIS**.(...)".-----

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

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

Que, siguiendo esta línea de razonamiento, esta Dependencia es de la tesis que no se puede declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o elementos en común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi,


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

Resolución N°

0680

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1441 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGRI DIS", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 99997/2023, A NOMBRE DE SERVICIOS TÉCNICOS DE CANARIAS SL.-----

solicitante posee una finalidad, composición y destino claramente determinados dentro de la amplia cobertura de la clase 01. En efecto, se trata de un producto especializado para el tratamiento del agua, dirigido a un público específico y comercializado a través de canales especializados, por lo que el consumidor podrá identificar su origen empresarial sin dificultad. En consecuencia, aun cuando exista coincidencia en la clase internacional, las diferencias existentes en la naturaleza, finalidad y destino de los productos permiten concluir que ambos signos pueden coexistir pacíficamente en el mercado.-----

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° 1441 de fecha 02 de Junio de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "AGRI DIS", clase 01, Expediente N° 99997/2023, solicitada a nombre de **SERVICIOS TÉCNICOS DE CANARIAS SL.**-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.** -----




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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1693 DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRAFFIATO", CLASE 02, EXPEDIENTE N° 101728/2023, SOLICITADO POR HYDRONORTH S/A.-----

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 "Graffiato" y la marca base de rechazo "GRAFFTEX".-----

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético, se advierte que las marcas confrontadas presentan ciertas semejanzas derivadas de la coincidencia parcial de las letras que integran las denominaciones GRAFFIATO y GRAFFTEX. Sin embargo, dichas semejanzas no resultan suficientes para generar riesgo de confusión, pues las diferencias existentes en su estructura y conformación, especialmente por las terminaciones "-IATO" y "-TEX", producen una configuración visual distinta y una sonoridad claramente diferenciada. En consecuencia, la impresión de conjunto que proyecta cada signo resulta diversa, circunstancia que disminuye la posibilidad de que el consumidor medio los confunda o asocie erróneamente con un mismo origen empresarial. Las diferencias visuales y fonéticas pueden apreciarse en el siguiente cotejo: :-----

Graffiato (marca solicitada) y;

GRAFFTEX (marca base de rechazo)

Que, asimismo, desde el punto de vista fonético, las terminaciones "-IATO" y "-TEX" imprimen a las marcas una cadencia y un ritmo de pronunciación claramente diferenciados. En efecto, el consumidor medio percibirá y pronunciará los signos como "GRA-FFI-A-TO" y "GRAFF-TEX", respectivamente, diferencia que refuerza la distinta impresión de conjunto que generan y contribuye a descartar la existencia de riesgo de confusión o de asociación entre ambos signos. -----

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

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

Resolución N°

0681

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1693 DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRAFFIATO", CLASE 02, EXPEDIENTE N° 101728/2023, SOLICITADO POR HYDRONORTH S/A.-----

Asunción, **14 AGO 2025**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **HYDRONORTH S/A**, contra la Resolución N° 1693 de fecha 25 de junio de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 09 de Septiembre de 2025 se presenta el representante convencional de **HYDRONORTH S/A** e interpone Recurso Apelación en contra de la Resolución N° 1693 de fecha 25 de junio de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 18 de Septiembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 23 de Septiembre de 2025, el representante convencional de **HYDRONORTH S/A** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 02 de Octubre de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1693 considera que: *"(...)Que la solicitud de registro de la marca Graffiato ha sido presentada para amparar los productos de la clase 2. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación GRAFFTEX Clase 02 Registro 543088 Titular Grafftex Industria E Comercio De Tintas E Revestimientos Ltda. [BR]. 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: *"(...)Desde el punto de vista fonético, las marcas en análisis presentan diferencias claras y sustanciales que impiden cualquier riesgo de confusión auditiva en el uso cotidiano del mercado. Si bien ambas coinciden parcialmente en el prefijo "GRAFF", esta semejanza no resulta suficiente ni determinante para establecer confundibilidad, ya que el consumidor percibe a cada marca en su integridad fonética y no de manera fragmentada.- La marca antecedente "GRAFFTEX" está compuesta por dos sílabas principales, con una terminación abrupta y de sonido fuerte en "TEX", cuya articulación produce una cadencia breve y de cierre contundente. Esta sonoridad otorga a la marca una identidad fonética propia que no se prolonga en el tiempo y que el público receptor identifica con facilidad.-(...)"*.-----

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


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

Resolución N°

0681

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1693 DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GRAFFIATO", CLASE 02, EXPEDIENTE N° 101728/2023, SOLICITADO POR HYDRONORTH S/A.-----

Que, desde el punto de vista gráfico, la marca solicitada presenta una etiqueta compuesta por la denominación "**Graffiato**", escrita en letras de color negro, con una tipografía de trazos simples y estilizados. Por su parte, la marca antecedente "**GRAFFTEX**" se encuentra conformada por una denominación escrita en letras mayúsculas de color amarillo, acompañada de elementos figurativos curvos superpuestos en colores rojo y amarillo, que le otorgan una configuración visual particular: -----

Marca Solicitada:

Graffiato

Marca Antecedente:

GRAFFTEX

En consecuencia, desde el aspecto gráfico, ambos signos presentan diferencias notorias en cuanto a su composición, diseño, tipografía, disposición de los elementos y recursos figurativos que los integran, generando una impresión visual de conjunto claramente diferenciada. En virtud de ello, las marcas confrontadas resultan suficientemente distinguibles entre sí, permitiendo su coexistencia pacífica en el mercado sin que se advierta riesgo de confusión o asociación indebida por parte del público consumidor.---

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

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

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1693 de fecha 25 de Junio de 2025, dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "**Graffiato**", clase 02, Expediente N° 101728/2023, solicitada a nombre de HYDRONORTH S/A.-----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE**.-----


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

Resolución N° **0682**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2220 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BONUS LATAM", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 105649/2023, A NOMBRE DE ELIAS ALEJANDRO DOÑO EIDLIN.-----

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, del cotejo gráfico y fonético entre la marca base de rechazo "LATAM", registrada en la clase 35, y la solicitud de registro de la marca "BONUS LATAM", también en la clase 35, se advierte que la denominación de la marca antecedente se encuentra íntegramente reproducida en el signo solicitado. Si bien este último incorpora el término "BONUS", dicha adición no resulta suficiente para neutralizar la semejanza existente, toda vez que "LATAM" constituye un elemento relevante y distintivo dentro de ambas denominaciones. Asimismo, el hecho de que los signos se encuentren destinados a identificar servicios comprendidos en la misma clase constituye una circunstancia relevante en el análisis del riesgo de confusión o asociación, pues la coincidencia entre los signos y la cobertura puede inducir al consumidor a establecer un vínculo empresarial entre ellos. En consecuencia, la denominación solicitada "BONUS LATAM" presenta un grado significativo de semejanza con la marca registrada "LATAM", conforme puede apreciarse a continuación: -----

BONUS LATAM (marca solicitada) y,

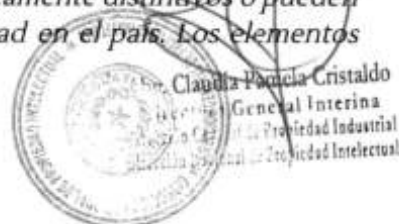
LATAM (marca base de rechazo)

Que, siguiendo con el cotejo de las marcas, y a más de la igualdad de clases señalada, al confrontar la marca solicitada "BONUS LATAM" con la marca base de rechazo "LATAM", se advierte una coincidencia relevante desde el punto de vista ortográfico y fonético, si bien es cierto que la marca solicitada "BONUS LATAM" se encuentra compuesta por el vocablo "BONUS" la cual carece de distintividad.-----

Que, conviene traer a colación lo señalado en el Material: "Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay" aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: *"Para servicios de las clases NCL 35, 36 y 42. La palabra **'bonus'** significa 'bono', 'prima' o 'recompensa' en español, y tendría carácter descriptivo o laudatorio respecto de los servicios especificados. En tal virtud, la palabra inicial **'bonus'** debe considerarse un elemento de carácter distintivo débil o nulo."*¹. En consecuencia, tratándose de un elemento de escasa fuerza distintiva, su incorporación al signo solicitado no resulta suficiente para conferirle una individualidad marcaria autónoma ni para neutralizar la coincidencia con el signo previamente registrado. En este sentido, la valoración de los signos debe efectuarse atendiendo a la impresión de conjunto y al peso distintivo de sus respectivos elementos, sin que la adición de un término débil pueda, por sí sola, excluir la posibilidad de confusión o asociación. -----

Asimismo es importante señalar que, la marca base de rechazo posee una "familia de marcas" con el vocablo "LATAM". Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolución N° 259/2025 establecen: *"Otros factores que pueden ser relevantes para apreciar el riesgo de confusión y la posibilidad de coexistencia en el mercado en un caso particular incluyen los siguientes: **existencia de una familia de marcas**; coexistencia actual de las marcas dentro del país; (...) 2.2.5.1 Familias de marcas: Una familia de marcas es un grupo de marcas que comparten uno o más elementos distintivos comunes y pertenecen a la misma persona. Esos elementos comunes pueden ser intrínsecamente distintivos o pueden haber adquirido carácter distintivo a través del uso constante o la publicidad en el país. Los elementos*

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



Resolución N° **0682**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2220 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BONUS LATAM", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 105649/2023, A NOMBRE DE ELIAS ALEJANDRO DOÑO EIDLIN.-----

Asunción, **14 AGO 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ELIAS ALEJANDRO DOÑO EIDLIN** en contra de la Resolución N° 2220 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 **ELIAS ALEJANDRO DOÑO EIDLIN** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 2220 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 **ELIAS ALEJANDRO DOÑO EIDLIN** 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 mencionada Resolución considera que:“(…)Que la solicitud de registro de la marca **BONUS LATAM** 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: **LATAM**, clase 35, Registro 465148; Denominación: **LATAM**, clase 35, Registro 459275 ambos a nombre de **Latam Airlines Group S.a. [CL]**. 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 el representante convencional y manifiesta que:“(…)El a-quo incurre en sendos errores en la apreciación de antecedentes, analizando el esgrimido argumento, no se ha tomado en cuenta que **LATAM ES DE USO COMUN**. La marca solicitada reúne los requisitos de especialidad ni de novedad, siendo en definitiva registrable de acuerdo a los preceptos de la Ley de Marcas. Además de lo expuesto, se debe tener en cuenta la omisión en la mención del examinador al respecto de la coexistencia de varios registros con el radical "**LATAM...**", concedidos a nombre de distintos titulares, y que lee de coexisten pacíficamente ya que cuentan con elementos diferenciadores que las hacen distinguibles, como es el caso de autos(…)”.-----

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

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



Resolución N° **0682**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2220 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BONUS LATAM", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 105649/2023, A NOMBRE DE ELIAS ALEJANDRO DOÑO EIDLIN.-----

distintivos específicos compartidos por todas las marcas de la misma familia refuerzan la información sobre el origen comercial de los productos o servicios que ostentan esos signos(...)². -----

Que, 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, más aún teniendo en cuenta que las marcas enfrentadas se encuentran insertas en la misma clase del nomenclador. -----

En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca "BONUS LATAM" no podrá coexistir con la marca base de rechazo "LATAM", con la cual presenta más semejanzas que diferencias en los campos visual y fonético, máxime considerando la naturaleza de los productos comercializados por ambas. -----

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

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 2220 de fecha 26 de Diciembre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca "BONUS LATAM", clase 35, Expediente N° 105649/2023, solicitada a nombre de **ELIAS ALEJANDRO DOÑO EIDLIN**.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**.-----


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

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

Resolución N° **0683**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1082 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PHARMANEST", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 04859/2015 A NOMBRE DE PHARMANEST S.A. -----

entre los productos y servicios implicados. Por otra parte, la Resolución recurrida se ha basado en el hecho de que las marcas enfrentadas se encuentran en clases distintas y por consiguiente, no podrá existir confusión entre ellas. El registro de la marca PHARMANET clase 03 (tres) comprende: jabones medicinales, productos higiénicos que sean productos de tocador, jabones desinfectantes, cremas y pomadas para uso cosmético, etc. y en la clase 39 (treinta y nueve), protege almacenamiento transporte y distribución de productos farmacéuticos medicinales y cosméticos en general (delivery). En cuanto a la marca solicitada PHARMANEST, en la clase 44 (cuarenta y cuatro), la misma protege: Servicios prestados por un laboratorio. Aunque no especifica qué tipo de servicios es evidente que al estar la denominación de la marca constituida por la palabra PHARMA, es evidente que se tratara de servicios relacionados con la salud, incluyendo a la industria farmacéutica y cosmética en general. La relación es más que evidente porque por un lado coexistirán en el mercado productos y distribución (delivery) de los mismos denominados PHARMANET y por otro existirá un laboratorio que prestará servicios médicos, farmacéuticos y cosmetológicos con el mismo nombre PHARMANEST. La confusión y asociación será más que posible, inevitable(...)" -----

Que, contesta la expresión de agravios la representante convencional de la parte solicitante y manifiesta: "(...)En consecuencia ambas marcas en pugnas, pueden coexistir pacíficamente porque están formadas por una raíz de uso general y las marcas en su terminación NEST - NET las hacen disímiles gráficamente y fonéticamente, sin inducir a error al público consumidor, debido a que no existen semejanzas significativas que impidan el registro de la marca de mi representante. Otro hecho no menos importante que debemos destacar es que haciendo un comparativo entre la marca solicitada y la registrada vemos claramente que son clases TOTALMENTE diferentes. La solicitud de mi representada se solicitó en la clase 44 que comprende servicios prestados con un laboratorio exclusivamente relacionado a eso. Y La oponente, tiene registrada su marca en la clase 03 que comprende productos tales como: preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos. PRODUCTOS BIEN DETERMINADOS. En la clase 39 que comprende productos tales como: Servicios de transporte, almacenaje y distribución de productos medicinales y farmacéuticos y artículos de tocador. Son servicios determinados como distribución de productos medicinales y farmacéuticos lo que protege la oponente lo cual Sra. Directora hace que nuestra marca sea totalmente DISÍMIL el servicios y el producto pretendidos a proteger con el de la oponente. Nada tienen que ver servicios de prestados por un laboratorio que se realizan análisis con distribución de productos medicinales. En efecto al solicitar la marca PHARMANEST según consta en el informe obrante en autos, como tal NO SE HALLABA REGISTRA EN LA CLASE 44 pues verá Sra. Directora, no existe traba legal para que prosigan con los trámites de la misma(...)" -----

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto por GADOR S.A. y la consecuente coexistencia o no de la marca "PHARMANEST" (solicitada en clase 44) y la marca "PHARMANET" (registrada en las clases 03 y 39). -----

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. -----

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

Resolución N°

0683

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1082 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PHARMANEST", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 04859/2015 A NOMBRE DE PHARMANEST S.A. -----

Asunción, 17 AGO 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de GADOR S.A. contra la Resolución N° 1082 de fecha 11 de septiembre de 2017 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 30 de octubre de 2017 se presenta la representante convencional de GADOR S.A., e interpone Recurso de Apelación contra la Resolución N° 1082 de fecha 11 de septiembre de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

Que, en fecha 29 de mayo de 2018, la representante convencional de GADOR S.A. expresó agravios; en fecha 30 de noviembre de 2018 esta Dirección General tiene por presentada la expresión y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley. -----

Que, en fecha 29 de abril de 2021 la representante convencional de PHARMANEST S.A. contesta el traslado de los agravios, en consecuencia esta Dirección General dicta la providencia de Autos para resolver en fecha 17 de junio de 2021. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, analizada las marcas en pugna, "PHARMANEST" (marca solicitada) "PHARMANET" (marca oponente), esta Dirección es del criterio que las marcas enfrentadas difieren en las desinencias, por lo que se pronuncian de manera completamente distinta por lo que resulta notoria la diferencia y más que posible la distinción entre una marca y otra. Además, esta dirección es del criterio que existen diversos registros en la misma clase 44 que contienen incluso mayores similitudes con la marca oponente "PHARMANET" pero por sus diferencias han sido registradas y conviven sin mediar mayores conflictos .../... Por tanto, la pretensión de la oponente de monopolizar una partícula de uso común queda vedada por la Ley de Marcas. Que, esta dirección es del criterio que las marcas en pugna, se encuentran depositadas en clases diferentes, la solicitud en pugna protege servicios médicos que están profesionales de la salud, con lo cual contribuye notoriamente a eliminar todo posible riesgo de confusión (...) " -----

Que, entre otros argumentos, se agravia la parte apelante y manifiesta: "(...)En cuanto a las desinencias de las marcas, se debe destacar especialmente que las marcas PHARMANEST - PHARMANET no tienen solamente la raíz PHARMA como parte de su ortografía, sino que a estas le siguen inmediatamente las sílabas NEST y NET; desinencias que son prácticamente idénticas ya que difieren en UNA SOLA LETRA y, por lo tanto, ambas marcas tienen una fonética manifiestamente similar en el conjunto ortográfico. Es imposible que dos marcas que tienen un mayor número de semejanzas que diferencias, tanto en su ortografía como en la fonética y se diferencian solamente en una letra, puedan distinguirse a la hora de coexistir en el mercado. Sin duda alguna se asociaran la una con la otra. Relación -----

Resolución N° **0683**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1082 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PHARMANEST", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 04859/2015 A NOMBRE DE PHARMANEST S.A. -----

Que, sobre el punto de la coexistencia previa, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS, refiere: *"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."* -----

Asimismo, de lo expuesto se infiere que la presente solicitud de registro de la marca "PHARMANEST" en la clase 44 refleja la intención de la firma solicitante de extender su marca hacia los servicios propios de un laboratorio, considerando que la índole de estos constituirá una vía de desarrollo y brindará el respaldo técnico indispensable para los productos farmacéuticos que actualmente ya se encuentran protegidos. ---

Que, al efectuar el examen ortográfico y fonético entre la denominación de la solicitante "PHARMANEST" y la marca de la oponente "PHARMANET", se colige que, aun cuando ambas comparten el prefijo "PHARMA", poseen diferencia en sus respectivas terminaciones "NEST" y "NET". -----

Que, la raíz "PHARMA" constituye un vocablo de origen inglés que se traduce textualmente como "farmacéutico/a", resultando un término netamente descriptivo, alusivo y de uso generalizado al aplicarse a los servicios y productos amparados por las partes. En este sentido, de conformidad con las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay¹, aprobadas por la Resolución N° 259/2025, se establece de forma expresa que cuando la similitud entre dos signos deriva exclusivamente de un componente genérico, descriptivo o carente de fuerza distintiva, no resulta viable determinar la existencia de un riesgo de confusión fundamentado únicamente en dicho elemento. -----

Que, el doctrinario 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 se extiende al conjunto del signo denominativo así presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada, razón por la cual esta dependencia administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior. -----

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY", aprobadas por Resolución n.° 259/2025, señala cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas*

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

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>

Resolución N° **0683**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1082 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PHARMANEST", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 04859/2015 A NOMBRE DE PHARMANEST S.A. -----

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 "PHARMANEST" en la clase 44, con la marca oponente "PHARMANET" registrada en las clases 03 y 39. -----

PHARMANEST (marca solicitada)

PHARMANET (marca oponente)

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

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

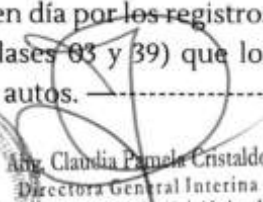
Que, respecto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca solicitada "PHARMANEST" pretende el registro en la **clase 44** para "Servicios prestados a un laboratorio", mientras que la marca oponente "PHARMANET" se encuentra registrada en la **clase 39** para: "Servicios de transporte, almacenaje y distribución de productos medicinales y farmacéuticos y artículos de tocador" y en la **clase 03** para: "Todos los productos comprendidos en la clase 3, tales como preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos". -----

Manifiesta la recurrente en su escrito de expresión de agravios: "(...)es evidente que se tratara de servicios relacionados con la salud, incluyendo a la industria farmacéutica y cosmética en general. La relación es más que evidente porque por un lado coexistirán en el mercado productos y distribución (delivery) de los mismos denominados PHARMANET y por otro existirá un laboratorio que prestará servicios médicos, farmacéuticos y cosmetológicos con el mismo nombre PHARMANEST(...)". A este respecto, esta dependencia administrativa considera pertinente mencionar que la firma solicitante Pharmed S.A. ya posee marcas concedidas con la denominación **PHARMANEST en las clases 05 y 35, registros No. 545091 y 558694** respectivamente, para los productos: "Productos farmacéuticos comprendidos en la clase 5" y "Servicios de agencias de importación, exportación y comercialización, demostración de productos, distribución de muestras y material publicitario comprendidos en la clase 35". -

A partir de las coberturas analizadas, se observa la coexistencia actual entre las marcas de la oponente "PHARMANET" registradas en las **clases 03 y 39** y las de la solicitante "PHARMANEST" en las **clases 05 y 35**. Asimismo, cabe resaltar que los productos y servicios amparados hoy en día por los registros de "PHARMANEST" se encuentran más próximas a la actividad de la oponente (clases 03 y 39) que los "servicios prestados a un laboratorio" de la clase 44 que son pretendidos en el caso de autos. -----

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




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

Resolución N° **0683**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1082 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PHARMANEST", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 04859/2015 A NOMBRE DE PHARMANEST S.A. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1082 de fecha 11 de septiembre de 2017 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "PHARMANEST ", clase 44, Expediente N° 04859/2015, solicitada a nombre de PHARMANEST 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° **0683**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1082 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PHARMANEST", CLASE 44, EXPEDIENTE N° 04859/2015 A NOMBRE DE PHARMANEST S.A. -----

iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN⁴(...).-----

De igual manera no podemos dejar de mencionar que existen otras marcas registradas en la clase 44 con las que la oponente se encuentra coexistiendo pacíficamente en el mercado y que utilizan el prefijo PHARMA. Al realizar la búsqueda en el sistema informático institucional se verifican los siguientes registros de marcas en la clase 44: **Pharma Arte, Registro No. 583308**, a nombre de Laboratorio Genéricos S.A., **PHARMABY, Registro No. 537113**, a nombre Oscar Vicente Scavone Rivas; **PHARMA BOTI-K, Registros No. 620168 y 640333**, a nombre de PHARMA BOTI-K S.R.L. Inclusive se encuentra coexistiendo con marcas registradas con la raíz "PHARMA" en la misma clase en la que posee su registro, **clase 03: PHARMAMEL, Registro No. 484977**, a nombre de Pharmamel, Sociedad De Responsabilidad Limitada; **PHARMAZONA, Registro No. 459126**, a nombre de Distribuidora Policlínica S.A.; **PHARMA INTERNATIONAL, Registro No. 473341**, a nombre de Pharma International S.A.; extremo que demuestra la coexistencia del oponente con otras marcas registradas que utilizan la raíz "PHARMA" en la clase 44 y 03 a nombre de diferentes titulares, por ende, nos preguntamos: **¿cómo la marca oponente puede coexistir con otras marcas con las cuáles posee las mismas semejanzas y no puede hacerlo con la presente solicitud de registro de marca?** -----

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

Que, es de relevancia que la firma solicitante **PHARMANEST S.A.** ya posee registros marcarios con la denominación **"PHARMANEST"** en las clases 05 y 35 y 9 (registros N° 545091 y 558694) con las cuales la marca oponente ya se encuentra coexistiendo en el mercado. En ese sentido, se puede concluir que el solicitante de autos pretende extender su registro marcario con la presente solicitud de registro y que ya posee derechos adquiridos respecto a la denominación solicitada para productos y servicios relacionados a los servicios solicitados en el caso en estudio. -----

Por tanto, ante la coexistencia previa de las marcas en pugna en clases relacionadas, sumado a la coexistencia con marcas de terceros con la raíz "pharma" y a las diferencias visuales y fonéticas señaladas, esta Dirección General considera que resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre la marca solicitada **"PHARMANEST"** en la clase 44 y la marca oponente **"PHARMANET"** registrada en las clases 05 y 35. -----

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

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

⁴ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147 y 266. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

⁵ Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción, 2013.

Resolución N° **0684**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2282 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CRISTALUX Y ETIQUETA", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 57240/2016 A NOMBRE DE COOPERATIVA DE TRABAJO CRISTAL AVELLANEDA LIMITADA. -----

mi mandante CRISTAR Y ETIQUETA, tal como lo es la marca CRISTALUX Y ETIQUETA, es usada en la misma clase en donde ésta se encuentra ya registrada, la clase 21. En efecto, un hecho que no fue considerado por el Inferior en parte alguna de la resolución recurrida es que al tratarse de marcas en una misma clase, existe una presunción de conexión competitiva, atendiendo a que las marcas serán comercializadas en los mismos lugares y por las mismas vías y destinadas a un consumidor final común, además del hecho de que amparan productos intercambiables entre sí y destinados a satisfacer un mismo fin y necesidad .../... Demás está decir que la presencia de una etiqueta en la solicitud de la marca CRISTALUX tampoco constituye un elemento que contribuya a diferenciarla de la marca base de esta oposición pues la parte denominativa tiene un mayor peso que la parte figurativa, por lo que su valor, a la hora de juzgar la confundibilidad, es meramente relativo(...)" -----

Que, en su escrito de contestación del traslado de agravios la parte solicitante manifiesta: "(...)La coexistencia de marcas registradas que comparten el prefijo CRISTA, es fundamento suficiente para la acertada resolución dictada por el A-quo. En el supuesto negado, de que es necesario la existencia de 6 registros "para que una partícula sea considerada de uso común", no es menos cierto que precisamente el prefijo CRISTA, elemento común entre las marcas en pugna, es más bien genérico para la clase y más aún para los productos para los cuales la marca base de la oposición fue registrada: Vasos, copas, ensaladeras y demás artículos para uso en el hogar, en vidrio, incluidos en esta clase, tales como vajillas. Si el vocablo CRISTA no es genérica, cae definitivamente en el concepto de marca descriptiva, por lo que no puede otorgársele un poder distintivo del cual carece por su propia naturaleza. La presunción de conexión competitiva no puede aplicarse a marcas que comparten un vocablo de uso genérico o común para los productos que la marca protege. Las mismas no pueden ser de uso exclusivo de persona alguna y por ende ni siquiera pueden ser consideradas en las comparaciones a fin de determinar la posibilidad de confusión. En todos los casos y más aún, en situaciones como el caso de autos, la comparación debe hacerse desde una visión de conjunto, tomando las marcas en su totalidad y no parte por parte. Es muy importante que las marcas sean consideradas tal cual serán encontradas por el consumidor en el mercado. La temida confusión, sea directa sea indirecta, que puede darse a criterio del recurrente no existe y así lo entendió el inferior, al momento de realizar la comparación entre ambas marcas (...)" -----

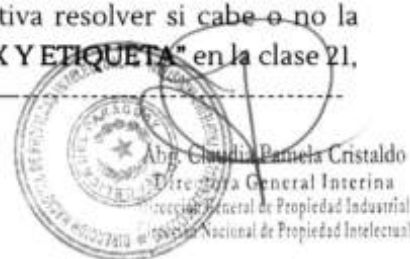
Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto por la firma **CRISTALERIA PELDAR S.A.**, y la consecuente coexistencia o no de las marcas "**CRISTALUX Y ETIQUETA**" (solicitada en clase 21) y la marca "**CRISTAR Y ETIQUETA**" (registrada en la clase 21). -----

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "**CRISTALUX Y ETIQUETA**" en la clase 21, con la marca de la oponente "**CRISTAR Y ETIQUETA**" registrada en la clase 21. -----

CRISTALUX Y ETIQUETA (marca solicitada)

CRISTAR Y ETIQUETA (marca oponente)



Resolución N° **0684**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2282 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CRISTALUX Y ETIQUETA", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 57240/2016 A NOMBRE DE COOPERATIVA DE TRABAJO CRISTAL AVELLANEDA LIMITADA. -----

Asunción, **17 AGO 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **CRISTALERIA PELDAR S.A.** en contra de la Resolución N° 2282 de fecha 17 de diciembre de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 13 de febrero de 2019 se presenta el representante convencional de **CRISTALERIA PELDAR S.A.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 2282 de fecha 17 de diciembre de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 26 de agosto de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 24 de febrero de 2020, la representante convencional de **CRISTALERIA PELDAR S.A.** expresó agravios; en fecha 23 de junio de 2020 esta Dirección General tiene por presentada la expresión y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley. -----

Que, en fecha 15 de julio de 2020, la representante convencional de **COOPERATIVA DE TRABAJO CRISTAL AVELLANEDA LIMITADA** contestó el traslado de los agravios. En consecuencia, en fecha 31 de agosto de 2020 esta Dirección General dictó la providencia de Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera: "(...)Que, entre las denominaciones "CRISTALUX Y ETIQUETA" (solicitada) y "CRISTAR Y ETIQUETA" (oponente) encontramos que, si bien es cierto las mismas comparten algunas partículas, ello no es óbice para afirmar que las mismas necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor, son muy diferentes una con otra se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas, la secuencia de letras dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad que exista una confusión entre las marcas en pugna. Que, esta Dirección es del criterio que las marcas en pugna deben ser analizadas en su conjunto. Así podemos notar que al comparar la marca solicitada con la marca base de la objeción realizada, éstas no dejan la misma impresión. Existen entre ambas suficientes diferencias que garantizan la coexistencia pacífica entre las marcas en pugna. La marca solicitada cumple con los requisitos de novedad y especialidad requeridos por nuestra legislación marcaria, por ende no se encuentran suficientes argumentos jurídicos que pueden eventualmente justificar su rechazo(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)Como las marcas enfrentadas comparten esta partícula existe un elevado riesgo de asociación o confusión indirecta, que es la que se da cuando el comprador cree que el producto que desea adquirir tiene un origen, un fabricante determinado, o que ese producto pertenece a una línea de productos de un fabricante distinto de quien realmente los fabricó, produciéndose así un riesgo de asociación indeseable entre propietarios, situación que no es real y que está en manos de la Administración evitar. Los consumidores se confundirían con respecto al origen del producto si una marca extremadamente similar y directamente evocadora de la marca de propiedad de

Resolución N° **0684**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2282 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CRISTALUX Y ETIQUETA", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 57240/2016 A NOMBRE DE COOPERATIVA DE TRABAJO CRISTAL AVELLANEDA LIMITADA. -----

mercado otras marcas coexistiendo pacíficamente con esta misma raíz demuestra inequívocamente que **"CRIST" "CRISTA" es un elemento de uso común en la clase solicitada.** Cuando los signos comparados comparten un elemento de uso común, la evaluación del riesgo de confusión debe centrarse en el impacto que tienen los componentes no coincidentes. En ese sentido, la comparación recae en las sílabas finales **"AR"** frente a **"ALUX"**. Estas terminaciones son radicalmente distintas en los planos ortográfico y fonético (sonidos completamente diferentes al pronunciarse). La marca registrada termina con una sílaba abierta, mientras que la marca solicitada termina con una sílaba clara y corta con la terminación que suena como: *l-u-ks.* -----

Que, 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 "CRISTAR Y ETIQUETA" se extiende al uso en conjunto del signo denominativo así presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada, razón por la cual esta dependencia administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior. -----

Que, al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"*, aprobadas por Resolución n.º 259/2025, señala cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN³(...)"*.-----

Que, la marca solicitada "CRISTALUX Y ETIQUETA" y la marca oponente "CRISTAR Y ETIQUETA" amparan productos de la clase 21. No obstante, ante la coexistencia previa con otras marcas con la raíz "CRIS" "CRIST" y denominaciones igual de semejantes, sumado a las diferencias visuales y fonéticas señaladas, esta Dirección General considera que resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre la marca solicitada "CRISTALUX Y ETIQUETA" en la clase 21 y la marca oponente "CRISTAR Y ETIQUETA" registrada en la clase 21. -----

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


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

³ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, pp. 147 y 266. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas-directrices>

Resolución N°

0684

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2282 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CRISTALUX Y ETIQUETA", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 57240/2016 A NOMBRE DE COOPERATIVA DE TRABAJO CRISTAL AVELLANEDA LIMITADA. -----

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

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

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la marca solicitada "CRISTALUX Y ETIQUETA" y la marca oponente "CRISTAR Y ETIQUETA", por más que existen semejanzas en las respectivas denominaciones no se leen de la misma manera al tener otros componentes que permiten diferenciarlas claramente, como se puede notar al cotejar dichas marcas. -----

Que, antes de ahondar en el cotejo ortográfico y fonético de las marcas en cuestión, esta Dirección General considera importante mencionar la coexistencia previa en el nomenclador solicitado de marcas con la raíz "CRIST" "CRISTA" que se encuentran operando pacíficamente en el mercado. En ese sentido, vemos que existen otras marcas registradas a nombre de diversos titulares en la clase 21 que también utilizan la raíz mencionada como parte de su denominación. Según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **CRISTAL**, Registro N° 452276, a nombre de Cristavel - Industrias Químicas Ltda; **CRISTY**, Registro N° 456406, a nombre de María Cristina Cartaman Aquino; **CRISTORO**, Registro N° 523007, a nombre de Mario Manuel Cibils Baumann; **CRISTAL D'ARQUES**, Registro N° 546318, a nombre de ARC FRANCE; **CRISTALERÍA FINA EL PROGRESO**, Registro N° 619234 a nombre de Erica Silvana Crespi; extremo que demuestra la coexistencia del oponente con otras marcas registradas con que utilizan la raíz "CRIST" "CRISTA" en la clase 21 a nombre de diferentes titulares, por ende, nos preguntamos: **¿cómo la marca oponente puede coexistir con otras marcas con las cuáles posee las mismas o mayores semejanzas y no puede hacerlo con la presente solicitud de registro de marca?**

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

Que, siguiendo con el análisis de las marcas, la marca solicitada "CRISTALUX Y ETIQUETA" se encuentra compuesta por un vocablo de tres sílabas, la marca oponente "CRISTAR Y ETIQUETA" se encuentra compuesta por un vocablo de dos sílabas. Al pronunciarlas de seguido se aprecian las diferencias auditivas, poseen una cadencia rítmica disímil. -----

Que, esta dependencia administrativa considera que la coincidencia visual y fonética se advierte en la raíz de los respectivos signos (**CRIS-TA-LUX / CRIS-TAR**). No obstante, el hecho de que ya existan en el

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

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



Resolución N° **0684**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2282 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CRISTALUX Y ETIQUETA", CLASE 21, EXPEDIENTE N° 57240/2016 A NOMBRE DE COOPERATIVA DE TRABAJO CRISTAL AVELLANEDA LIMITADA. -----

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

- Art. 1º **CONFIRMAR** la Resolución N° 2282 de fecha 17 de diciembre de 2018 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "CRISTALUX Y ETIQUETA", clase 21, Expediente N° 57240/2016, solicitada a nombre de COOPERATIVA DE TRABAJO CRISTAL AVELLANEDA LIMITADA. -----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----


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

Resolución N° **0685**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1432 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2020 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TIAGRA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 47578/2018, SOLICITADA POR SHIMANO INC. -----

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

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. Además en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas. Al realizar el cotejo de las marcas se aprecia que tanto la marca solicitada como la marca base de rechazo poseen elementos que permiten distinguirlas, conforme se puede apreciar en la siguiente comparación: -----

TIAGRA	(solicitada), y
TIGRA	(base de rechazo)

Que, al realizar el análisis ortográfico o visual, debe tenerse presente que la comparación visual de las marcas denominativas tenga en cuenta el número de palabras, la secuencia de letras y la estructura general de los signos. Al realizar el cotejo visual y ortográfico de las marcas vemos que la marca antecedente se encuentra compuesta por un vocablo de dos sílabas **"TIGRA"**, la marca solicitada también se encuentra compuesta por un vocablo de dos sílabas **"TIAGRA"**. La vocal "A" intermedia de la marca solicitada genera una estructura visual y gráfica distintiva que el consumidor percibirá a primera vista. Aunque ambos signos sean similares, la impresión de conjunto es la que debe prevalecer y no los elementos aislados. -----

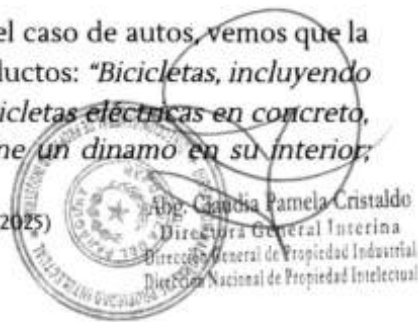
Que, en el plano fonético, la similitud se ve rápidamente diluida por la pronunciación intermedia de la letra "A". La solicitada **"TIAGRA"** será pronunciada y caracterizada por dos sílabas abiertas: **"tia-gra"**. Mientras que la marca antecedente **"TIGRA"** pronunciada **"ti-gra"**, empieza con una sílaba corta y directa **"ti"**, seguida de la sílaba abierta **"gra"**. La diferencia rítmica y fonética de la primea sílaba impide que los signos suenen de forma idéntica o altamente similar al ser pronunciados en su conjunto. -----

Que, estas particularidades otorgan a cada signo una identidad visual y fonética diferenciada en el análisis comparativo. Desde esta perspectiva, la coincidencia de ciertas letras, no resulta suficiente para generar confusión. -----

Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolución N° 259/2025, señalan: *"(…)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(…)"*. En el caso en estudio, la primera sílaba de las denominaciones difiere y permite diferenciarlas: **TIA-gra** (solicitada) - **TI-gra** (antecedente). -----

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca **"TIAGRA"** pretende el registro para la clase 12, para los siguientes productos: *"Bicicletas, incluyendo bicicletas eléctricas; partes, piezas y accesorios de bicicletas, incluyendo bicicletas eléctricas en concreto, bujes de rueda; engranajes internos de buje; buje de bicicleta que contiene un dinamo en su interior;*

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



Resolución N° **0685**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1432 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2020 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TIAGRA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 47578/2018, SOLICITADA POR SHIMANO INC. -----

Asunción, **17 AGO 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SHIMANO INC.** contra la Resolución N° 1432 de fecha 23 de octubre de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 10 de noviembre de 2020 se presenta el representante convencional de **SHIMANO INC.**, e interpone Recurso de Apelación contra de la Resolución N° 1432 de fecha 23 de octubre de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 15 de enero de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 05 de marzo de 2021 el representante convencional de **SHIMANO INC.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 07 de febrero de 2022. -----

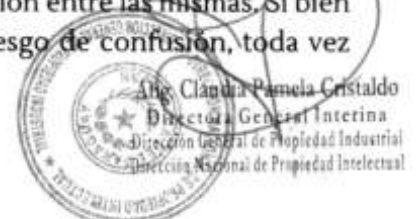
CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1432 de fecha 23 de octubre de 2020 considera que: *"(...)Que la solicitud de registro de la marca "TIAGRA" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 12. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: "TIGRA", registrada con el número 509241 de fecha 1 de Octubre de 2020 a favor de Opel Automobile GmbH., Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)"* -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...)Cabe destacar a la Señora Directora General que la marca de mi mandante fue rechazada por haberse constatado la previa existencia de la marca TIGRA 509241 a favor de Opel Automobile GmbH, según Res. 1432 de fecha 23/10/2020, respecto a lo cual cabe hacer algunas precisiones: En primer lugar, cabe resaltar a la Señora Directora General, que la marca de mi mandante TIAGRA se encuentra registrada en varios países del mundo .../... la marca antecedente se encuentra registrada en los siguientes países de los cuales las dos marcas coexisten pacíficamente en, al menos, 14 jurisdicciones que se resaltan en la lista .../... La marca de mi mandante es "TIAGRA" y no "TIGRA", haciendo que la pronunciación sea notoriamente distinta entre las marcas y permitiendo una clara diferenciación entre las mismas. .../... Como puede apreciarse, la forma en que se presentan una y otra causa una impresión diferente en el consumidor(...)"* -----

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

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



Resolución N° **0685**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1432 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2020 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TIAGRA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 47578/2018, SOLICITADA POR SHIMANO INC. -----

*palancas de liberación rápida de buje; dispositivos de liberación rápida de buje; ejes de bujes; palancas de liberación rápida de engranaje; palancas de cambio de marcha; aparatos de cambio de velocidad; desviadores; guías para cadena; ruedas libres; ruedas dentadas; poleas adaptadas para su uso con bicicletas; cadenas; cables de cambio; bielas; conjuntos de platos y bielas; ruedas de cadena frontal; pedales; calapiés; palancas de freno; frenos; cables de frenos; zapatas de freno; llantas; rotores de freno; pastillas de freno; ruedas; cubiertas; cámaras de aire para neumáticos; radios (de ruedas); tensores de radios de ruedas; abrazaderas inferiores; soportes de sillín; piezas de cabezal para ensamble del cuadro y la horquilla; suspensiones; manillares; tubos de manillar; empuñaduras de manillar; extremos de tubos; tija de sillín; sillín; indicadores de posición de cambios para bicicletas; motores eléctricos para bicicletas; sistemas de cambio para bicicletas"; la marca "TIGRA" se encuentra registrada en la clase 12, para los productos: "Todos los productos". De igual manera, esta Dirección General considera importante mencionar que en la misma clase 12 se encuentran registradas otras marcas que poseen denominaciones similares a la solicitada en autos y su antecedente a nombre de diversos titulares y que se encuentran coexistiendo en el mercado, como lo son: **TIGAR**, clase 12, **Registro N° 513768**, a nombre de Compagnie Generale Des Etablissements Michelin; **TIGER**, clase 12, **Registro N° 457891**, a nombre de Sabe S.A. -----*

Que, si bien es cierto que las marcas enfrentadas amparan productos de la misma clase 12, las diferencias señaladas en la presente resolución, nos permiten colegir que las mismas podrán coexistir pacíficamente en el mercado. -----

Que, en conclusión, la marca solicitada es un signo con características propias que lo hacen diferente, original y distintivo. 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° 1432 de fecha 23 de octubre de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "**TIAGRA**", clase 12, Acta N° 47578/2018 solicitada a nombre de **SHIMANO INC.** -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----


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

Resolución N° **0686**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 430 DE FECHA 04 DE MAYO DE 2020 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FERNET GANCIA", CLASE 33, EXPEDIENTE N° 53371/2019, SOLICITADA POR F.LLI GANCIA & C. S.P.A. -----

comparten elementos en común, ello no necesariamente trae aparejado el riesgo de confusión, toda vez que en su conjunto sea posible distinguirlas. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."* -----

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. Además en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas. Al realizar el cotejo de las marcas se aprecia que tanto la marca solicitada como la marca base de rechazo poseen elementos que permiten distinguirlas claramente, conforme se puede apreciar en la siguiente comparación: -----

FERNET GANCIA (solicitada), y

GANCIA ONE (base de rechazo)

En primer lugar, la firma recurrente alega derechos adquiridos sobre la denominación solicitada en autos. A este respecto, al realizar la búsqueda en la base de datos del sistema informático institucional se verifica el siguiente registro de marca a nombre de la firma solicitante F.LLI GANCIA & C. S.P.A.: **GANCIA, Registro N° 488045** de fecha 19 de julio de 2019 vigente hasta el 14 de marzo de 2028, **en la clase 33** para "Todos los artículos de la clase, comprendiéndose entre ellos vinos, espirituosos y licores". -----

En ese sentido, se colige que la marca antecedente "GANCIA ONE" en la clase 33 se encuentra coexistiendo con la marca registrada "GANCIA" en la clase 33 a nombre de la firma solicitante. -----

Que, al realizar el análisis ortográfico o visual, debe tenerse presente que la comparación visual de las marcas denominativas tenga en cuenta el número de palabras, la secuencia de letras y la estructura general de los signos. Al realizar el cotejo visual y ortográfico de las marcas vemos que la marca antecedente se encuentra compuesta por dos vocablos "GANCIA ONE", la marca solicitada también se encuentra compuesta por dos vocablos "FERNET GANCIA". La similitud entre ambas marcas se encuentra en el vocablo "GANCIA", presente en la marca antecedente como primer elemento y en la solicitada como segundo elemento, no obstante la impresión de conjunto es la que debe prevalecer y no los elementos aislados. -----

Que, como señalamos, el solicitante ya posee un registro de marca en la clase 33 con la denominación solicitada en autos "GANCIA". Por tanto, habiendo demostrado la coexistencia previa, nos preguntamos: ¿cómo la marca antecedente puede coexistir con otra marca con la cuál posee las mismas o mayores semejanzas y no puede hacerlo con la presente solicitud de registro de marca? -----

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

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

Resolución N° **0686**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 430 DE FECHA 04 DE MAYO DE 2020 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FERNET GANCIA", CLASE 33, EXPEDIENTE N° 53371/2019, SOLICITADA POR FLLI GANCIA & C. S.P.A. -----

Asunción, 17 AGO 2020

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de FLLI GANCIA & C. S.P.A. contra la Resolución N° 430 de fecha 04 de mayo de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 23 de septiembre de 2020 se presenta la representante convencional de FLLI GANCIA & C. S.P.A., e interpone Recurso de Apelación contra la Resolución N° 430 de fecha 04 de mayo de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 04 de noviembre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 23 de febrero de 2021 la representante convencional de FLLI GANCIA & C. S.P.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 09 de abril de 2021. -----

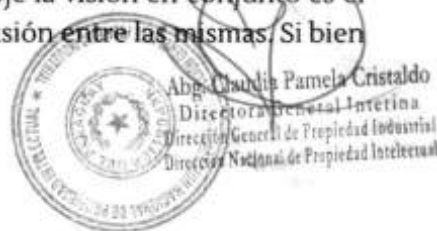
CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 430 de fecha 04 de mayo de 2020 considera que: "(...)Que la solicitud de registro de la marca "FERNET GANCIA" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 33. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "GANCIA ONE", registrada con el número 352420 en fecha 9 de septiembre de 2011 a favor de CEPAS ARGENTINAS S.A. Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)mi mandante desde ningún punto de vista pretende apropiarse de la marca de un tercero puesto que la marca solicitada es una extensión de la protección de su marca GANCIA ya concedida en Paraguay en los años 80, que se encuentra vigente hasta la fecha bajo el Registro N° 488045, Clase 33 .../... En efecto, cabe señalar que mi representada ha renovado sucesivamente el registro de la marca "GANCIA" citado ut supra, contando con derechos adquiridos sobre el mismo desde hace más de 30 años .../... de manera análoga se puede destacar que la marca antecedente "GANCIA ONE", Clase 33, Registro N° 352420, a nombre de CEPAS ARGENTINAS S.A., se encuentra coexistiendo pacíficamente para la misma clase 33, con el mencionado registro "GANCIA" N° 488045 de mi representada(...)" -----

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

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



Resolución N° **0686**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 430 DE FECHA 04 DE MAYO DE 2020 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FERNET GANCIA", CLASE 33, EXPEDIENTE N° 53371/2019, SOLICITADA POR ELLI GANCIA & C. S.P.A. -----

Que, siguiendo con el cotejo de las denominaciones, y a fin de realizar el análisis fonético debe tenerse en cuenta el número y la secuencia de sus sílabas, así como su orden, ritmo y acentuación. La marca solicitada **"FERNET GANCIA"**, como se ha mencionado, se halla compuesta por dos vocablos con cuatro sílabas. Por su parte, la marca antecedente **"GANCIA ONE"** posee dos vocablos y tres sílabas. El segundo elemento de la marca antecedente **"ONE"** del idioma inglés se pronuncia empezando con un sonido parecido a una **"u"** seguido de una **"a"** relajada y terminando en **"n"**. El consumidor pronunciará la marca antecedente como **"gan-cia / uán"**, mientras que la marca solicitada se pronunciará **"fer-net / gan-cia"**. Las diferencias ortográficas de las denominaciones generan una fuerte distinción auditiva. -----

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca **"FERNET GANCIA"** pretende el registro para la clase 33, para los siguientes productos: *"Bebidas alcohólicas, excepto cervezas; licores; licores de hierbas; bebidas espirituosas y licores; vinos; amargos [licores]; digestivos [alcoholes y licores]; bebidas espirituosas"*; mientras que la marca **"GANCIA ONE"** se encuentra registrada en la clase 33, para los productos: *"Todos los artículos de la clase 33, comprendiéndose entre ellos bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas)"*. -----

Que, si bien es cierto que las marcas enfrentadas amparan productos de la misma clase 33, las diferencias señaladas en los planos visual y fonético, sumados a la coexistencia previa mencionada, nos permiten colegir que las mismas podrán coexistir pacíficamente en el mercado. -----

Que, en conclusión, la marca solicitada es un signo con características propias que lo hacen diferente, original y distintivo. 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° 430 de fecha 04 de mayo de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"FERNET GANCIA"**, clase 33, Acta N° 53371/2019 solicitada a nombre de **ELLI GANCIA & C. S.P.A.** ----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----


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

Resolución N° **0687**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 320 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SAMANCO", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 58073/2022 A NOMBRE DE BINGGRAE CO. LTD. --

Que, la parte oponente en su contestación de agravios expresa: "(...)Volvamos a escribirlas sucesivamente y una debajo de la otra y a simple vista se observa cuán confundibles resultan, por lo que la oposición no podía tener otro fin que el de su entera procedencia .../... en palabras más sencillas NO PUEDE REGISTRARSE COMO MARCA, porque no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca. Y ello es así, puesto que la marca solicitada pretende inscribirse en la misma clase, comercializar el mismo tipo de producto y no siendo esto suficiente, adicionalmente hacer uso del NOMBRE COMERCIAL de mi representada, el cual constituye propiedad a los efectos de la ley de Marcas .../... La marca "SAMAN" de mi representada, se encuentra íntegramente contenida en la marca solicitada "SAMANCO". La solicitada reproduce con totalidad y en el mismo orden las letras que componen el primer vocablo, agregándole una terminación "distinta" tal vez con el ánimo de asegurar la concesión del registro(...)" -----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto por la firma **BINGGRAE CO. LTD.**, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **SAMANCO** (solicitada en clase 30) y la marca **SAMAN** (registrada en clase 30). -----

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "**SAMANCO**" en la clase 30, con la marca oponente "**SAMAN**" registrada en la clase 30. -----

SAMANCO (marca solicitada)

SAMAN (marca oponente)

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

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

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

Resolución N° **0687**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 320 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SAMANCO", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 58073/2022 A NOMBRE DE BINGGRAE CO. LTD. --

Asunción, **17 AGO 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de BINGGRAE CO. LTD. en contra de la Resolución N° 320 de fecha 10 de abril de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 30 de abril de 2025 se presenta el representante convencional de la firma BINGGRAE CO. LTD. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 320 de fecha 10 de abril de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 08 de julio de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. ---

Que, en fecha 19 de septiembre de 2025, el representante convencional de la firma BINGGRAE CO. LTD. expresó agravios; esta Dirección General, en fecha 25 de septiembre de 2025, tuvo por presentada la expresión de agravios y ordenó el traslado a la contraparte por el término de ley. -----

Que, en fecha 05 de diciembre de 2025 el representante convencional de la firma SAMAN (SOCIEDAD ANÓNIMA DE MOLINOS ARROCEROS NACIONALES) contestó el traslado de los agravios. En consecuencia, en fecha 11 de diciembre de 2025, esta dependencia administrativo dictó la providencia de Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)al cotejar las marcas solicitada SAMANCO y SAMAN oponente, se observa a simple vista que la misma es indefectiblemente confundible con la marca base de la oposición, se percibe que entre las mismas existen elementos que las hacen prácticamente idénticas en los planos fonético, visual y conceptual lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una maca por otra) como la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción). Que, en razón de las identidades existentes entre la marca solicitada y la oponente, el público consumidor puede verse inducido a error, y causar confusión entre las mismas, además debemos tener presente que las marcas en cuestión tienen por finalidad distinguir los mismos productos de la clase 30, lo que nos da la pauta que la oposición sea declarada procedente(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante S.A. y manifiesta: "(...)Destacamos que la marca "SAMANCO" ha sido registrada por mi mandante -BINGGRAE CO., LTD.- en numerosas jurisdicciones alrededor del mundo, lo cual la Señora Directora puede comprobar fácilmente, ya que dichos documentos que respaldan nuestros argumentos, constan en autos .../... De este modo, negamos categóricamente las afirmaciones del A-quo que la marca solicitada por mi mandante se halle incurso en las prohibiciones establecidas en el Art. 2 de la Ley 1294/98, ya que como pudimos apreciar es titular de su marca en el extranjero, y la solicitud en nuestro país se ha realizado con el único objetivo de expandir su presencia comercial geográficamente .../... la marca "SAMANCO" no es una copia de una marca ajena, ni un intento de apropiación indebida de otra marca, ni es un acto de competencia desleal ya que forma parte de la gran familia de marcas que posee mi mandante. En ese sentido, la presente solicitud acredita el interés que mi mandante tiene en formar parte del mercado nacional de manera comprometida, por tanto la presente resolución debe ser revocada. De no concederse la marca solicitada, se estaría violentando el derecho de protección especial del que gozan las marcas notorias y famosas(...)" -----

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

Resolución N° **0687**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 320 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SAMANCO", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 58073/2022 A NOMBRE DE BINGGRAE CO. LTD. --

*típicas, la impresión general y los principales elementos del signo*³. En ese orden de ideas, si bien es cierto que entre las denominaciones existen ciertos elementos en común, difieren en la composición de los demás elementos, por ello no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, son diferentes una de la otra y dejan una impresión diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. -----

Que, la marca solicitada "SAMANCO" pretende el registro de su marca para los siguientes productos de la clase 30: *"Helados cremosos; helados; yogur helado [helado cremoso]; productos de confitería; galletas; pan; polos (helados); tartas heladas; polvos para preparar helados cremosos; cucuruchos para helados; mezclas de helado; confitería congelada que contiene helados; helados; chocolate; galletitas; azúcar candi; pasteles; dulce de gelatina; pasta de frutas [producto de confitería]; café; bebidas a base de café; café con leche; cacao; bebidas a base de chocolate; bebidas lácteas a base de chocolate; té; bebidas a base de té; arroz con leche; fideos; cereales procesados; refrigerios a base de cereales; vinagre de frutas; productos para sazonar; aromatizantes, que no sean aceites esenciales, para bebidas; pasta de guindilla fermentada [gochujang]; pastelitos de arroz; salsas; arroz cocido; creps [filloas]"*; la marca oponente "SAMAN" ampara "Todos los productos" de la clase 30. Si bien las marcas comparten la misma clase del nomenclador, ante las diferencias visuales y fonéticas señaladas, esta Dirección General considera que resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre la marca solicitada "SAMANCO" en la clase 30 y la marca oponente "SAMAN" registrada en la clase 30. -----

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

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 320 de fecha 10 de abril de 2025 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "SAMANCO", clase 30, Expediente N° 58073/2022, solicitada a nombre de BINGGRAE CO. LTD. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----


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

³ BREUER M, Pedro C. Tratado de marcas de fábrica y de comercio. Editorial Robins. Buenos Aires. 1946.

Resolución N°

0687

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 320 DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SAMANCO", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 58073/2022 A NOMBRE DE BINGGRAE CO. LTD. --

En ese contexto, analizando el campo ortográfico y fonético de las marcas en pugna, si bien las marcas comparten el inicio de sus denominaciones "**SAMAN**", el grado de similitud visual decae drásticamente al observar el resto de la conformación de la solicitada. Existen diferencias en la longitud de las denominaciones y en sus respectivas terminaciones. La marca solicitada "**SAMANCO**" está compuesta por 8 letras y 3 sílabas, mientras que la marca oponente "**SAMAN**" tiene 5 letras y 2 sílabas. La terminación de la marca solicitada genera una estructura visual y gráfica en la recta final de la palabra que el consumidor percibirá a primera vista. -----

Que, en el plano fonético, la similitud inicial por la pronunciación de "**SAMAN**" se ve rápidamente diluida por la terminación. La solicitada "**SAMANCO**" tiene una cadencia rítmica distinta pronunciada en tres sílabas: "**sa-man-co**", finalizando con el sonido fuerte y claro de la sílaba "**CO**". Mientras que la oponente "**SAMAN**" pronunciada "**sa-man**", termina con una sílaba abierta "**man**". La diferencia rítmica y fonética de los sufijos impide que los signos suenen de forma idéntica o altamente similar al ser pronunciados en su conjunto. -----

Que, estas particularidades otorgan a cada signo una identidad visual y fonética diferenciada en el análisis comparativo. Desde esta perspectiva, la coincidencia inicial, por sí sola, no resulta suficiente para generar confusión. -----

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 SAMAN se extiende al uso en conjunto del signo denominativo así presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada, razón por la cual esta dependencia administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior. -----

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

Que, 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*

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



Resolución N° **0688**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1719 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CORESEEDS", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 39992/2023, SOLICITADA POR SOMAX AGRO S.A. -----

constituye la designación usual de los productos que solicita o si la misma brinda información acerca de las características del producto pedido. 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 "CORESEEDS" fue presentada para cubrir productos de la clase 31 del nomenclador internacional, que textualmente describe: "Todos los productos de la clase 31". La clase 31 comprende principalmente los productos de la tierra y del mar que no hayan sido procesados para su consumo, los animales vivos y las plantas vivas, así como los alimentos para animales.' -----

Que, al contrastar la denominación solicitada con los productos que pretende amparar, tenemos que la denominación "CORESEEDS" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 31 del nomenclador internacional y tampoco constituye una denominación totalmente descriptiva de los productos que pretende distinguir, o de alguna de sus características (como su calidad, valor, finalidad, procedencia, etc.). -----

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "CORESEEDS" 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. El ensamblaje de los elementos nominales y conceptuales inyectan una dosis sustancial de especificidad al signo solicitado.-----

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 las marcas: **SEED UP**, clase 31, Registro N° 615054 nombre de Olmix; **SEEDCORP HO**, clase 31, Registro N° 508955 a nombre de Seedcorp Produção E Comercialização De Sementes Ltda; **SEEDS OF CHANGE**, clase 31, Registro N° 465806 a nombre de Mars, Inc.; **SEEDBOOST**, clase 31, Registro N° 465383, a nombre de Omnia Holdings Limited; extremo que demuestra que el vocablo **SEED** es utilizado en denominaciones marcarias registradas a nombre de diversos titulares y que coexisten pacíficamente en el mercado. -----


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

Resolución N° **0688**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1719 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CORESEEDS", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 39992/2023, SOLICITADA POR SOMAX AGRO S.A. -----

Asunción, **17 AGO 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **SOMAX AGRO S.A.** contra la Resolución N° 1719 de fecha 08 de noviembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 03 de abril de 2025 se presenta la representante convencional de **SOMAX AGRO S.A.**, e interpone recurso de apelación contra de la Resolución N° 1719 de fecha 08 de noviembre de 2024, 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 06 de junio de 2025 la representante convencional de **SOMAX AGRO S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 10 de junio de 2025. -----

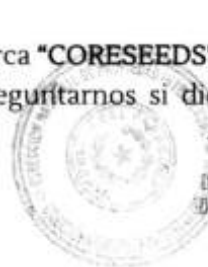
CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1719 de fecha 08 de noviembre de 2024 considera: "(...)Que la solicitud de registro de la marca **CORESEEDS** ha sido presentada para amparar los productos de la clase 31. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: La marca se encuentra incurso en la siguiente prohibición: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio., La denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los productos que desea proteger., En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)La marca solicitada, **CORESEEDS** es un término en inglés que significa **NÚCLEO DE SEMILLAS**, no propiamente semilla como lo indica el producto de la clase 31 de la clasificación de Niza .../... existen marcas registradas con la partícula **SEED** que han sido registradas con alguna raíz que lo hace distinguibles. Así tenemos el caso de un registro similar, **POWER SEED** en clase 1, Registro N° 444623, el cual es un término en inglés que significa **SEMILLA DE PODER/SEMILLA FUERTE**. Esta denominación no fue considerada **DESCRIPTIVA** y fue **CONCEDIDA**. Así también la marca **SEED UP**, marca concedida en la clase 31, donde su único agregado es **UP**, lo que no deja de describir que se trata de semillas, pero el agregado **UP** le da una distinción. Mismo caso es la marca solicitada por mi mandante, donde el término no es netamente **SEED** sino que va el agregado **CORE** y le confiere un concepto completamente diferente(...)" -----

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

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "**CORESEEDS**" resulta genérica o descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación


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

Resolución N° **0688**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1719 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CORESEEDS", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 39992/2023, SOLICITADA POR SOMAX AGRO S.A. -----

Respecto a la coexistencia de marcas concedidas con el término "SEED", esta Dirección estima pertinente traer a colación lo preceptuado en la Ley de Procedimientos Administrativos que en el Art. 32 inciso h) dispone 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, 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 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° 1719 de fecha 08 de noviembre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "CORESEEDS", clase 31, Acta N° 39992/2023, solicitada a nombre de **SOMAX AGRO S.A.** -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----



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

Resolución N° **0689**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 879 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2024 Y 2008 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RANGER", CLASE 14, EXPEDIENTE N° 43670/2023, SOLICITADA POR MONTRES TUDOR S.A. -----

Administración ya ha permitido el registro de una marca bastante similar en la misma clase, lo que demuestra que el antecedente ya se encuentra coexistiendo pacíficamente con otra(...)" -----

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

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

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. Además en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas. Al realizar el cotejo de las marcas se aprecia que tanto la marca solicitada como la marca base de rechazo poseen elementos que permiten distinguirlas, conforme se puede apreciar en la siguiente comparación: -----

RANGER	(solicitada), y
RANGE ROVER	(base de rechazo)

Que, al realizar el análisis ortográfico o visual, debe tenerse presente que la comparación visual de las marcas denominativas tenga en cuenta el número de palabras, la secuencia de letras y la estructura general de los signos. Al realizar el cotejo visual y ortográfico de las marcas vemos que la marca antecedente se encuentra compuesta por dos vocablos **"RANGE ROVER"**, la marca solicitada se encuentra compuesta por un vocablo **"RANGER"**. Si bien las marcas son similares en el primer elemento, la solicitada tiene la terminación de la consonante "R" y la marca registrada utiliza un segundo vocablo "ROVER". Aunque ambos signos sean similares, la impresión de conjunto es la que debe prevalecer y no los elementos aislados. -----

Que, en el plano fonético y conceptual, vemos que la similitud inicial se ve rápidamente diluida por la pronunciación de sus respectivas terminaciones. La marca solicitada posee como único elemento **"RANGER"**, vocablo del idioma inglés que significa *guardabosques*, esta palabra **"ranger"** se pronuncia de forma aproximada en español como **"rényer"**. Mientras que la marca antecedente **"RANGE ROVER"** utiliza dos vocablos del idioma inglés, **"range"** que significa *rango, amplitud, campo abierto o cordillera* y **"rover"** que significa *explorador o vagabundo*, y será pronunciada **"réinch róver"**. Las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay¹, confirman que si los significados semánticos de ambos signos son claramente diferentes para el consumidor, los signos deben considerarse conceptualmente diferentes. De igual manera, la diferencia rítmica y fonética impide que los signos suenen de forma idéntica o altamente similar al ser pronunciados en su conjunto. -----

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

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

Resolución N° **0689**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 879 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2024 Y 2008 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RANGER", CLASE 14, EXPEDIENTE N° 43670/2023, SOLICITADA POR MONTRES TUDOR S.A. -----

Asunción, **17 AGO 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **MONTRES TUDOR S.A.** contra la Resolución N° 2008 de fecha 24 de julio de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 14 de agosto de 2024 se presenta el representante convencional de **MONTRES TUDOR S.A.**, e interpone Recurso de Reconsideración contra de la Resolución N° 879 de fecha 22 de junio de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por Resolución N° 2008 de fecha 24 de julio de 2025 la Dirección de Marcas confirmó en todas sus partes la Resolución N° 879 de fecha 22 de junio de 2024. -----

Que, en fecha 20 de agosto de 2025 se presenta el representante convencional de **MONTRES TUDOR S.A.**, e interpone Recurso de Apelación contra de la Resolución N° 2008 de fecha 24 de julio de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

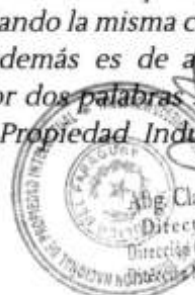
Que, en fecha 02 de octubre de 2025 el representante convencional de **MONTRES TUDOR S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 07 de octubre de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 879 de fecha 22 de junio de 2024 considera que: "(...) *la solicitud de registro de la marca RANGER ha sido presentada para amparar los productos de la clase 14. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2023-2331244 RANGE ROVER Clase 14 Registro Titular Jaguar Land Rover Limited [GB] 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, la Resolución N° 2008 de 24 de julio de 2025 considera que: "(...) *Al realizar el cotejo de las marcas enfrentadas, se advierte que las mismas no podrán coexistir debido a las similitudes existentes. Ambas marcas comparten total o parcialmente el término "RANGE", elemento dominante de la marca solicitada y componente esencial de la marca registrada(...)*" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) *la marca de mi mandante es "RANGER" y no "RANGE ROVER", si bien ambas denominaciones tienen en común el prefijo "range" es de resaltar que la marca de mi mandante termina con la consonante "R" quedando la misma como "RANGER", siendo esto fundamental pues genera una pronunciación diferente, además es de agregarse que el antecedente posee una denominación compuesta al estar conformada por dos palabras ... En segundo lugar, es importante mencionar a la Señora Directora General de la Propiedad Industrial, que esta*


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

Resolución N° **0689**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 879 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2024 Y 2008 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "RANGER", CLASE 14, EXPEDIENTE N° 43670/2023, SOLICITADA POR MONTRES TUDOR S.A. -----

Que, estas particularidades otorgan a cada signo una identidad visual, fonética y conceptual diferenciada en el análisis comparativo. Desde esta perspectiva, la coincidencia de ciertas letras, no resulta suficiente para generar confusión. -----

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca "RANGER" pretende el registro para la clase 14, para los siguientes productos: *"Relojes y artículos de relojería, en concreto relojes de uso personal, relojes de pulsera, componentes para relojes y artículos de relojería y accesorios para relojes y artículos de relojería no comprendidos en otras clases, relojes y otros instrumentos cronométricos, cronómetros, cronógrafos (relojes y artículos de relojería), brazaletes de reloj, correas de reloj, esferas (relojes y artículos de relojería), cajas y estuches de presentación para relojes y artículos de relojería y joyería, mecanismos de relojería y sus partes; joyería; piedras preciosas y piedras semipreciosas; metales preciosos y sus aleaciones; prendedores (joyería); gemelos de camisa; llaveros"*; la marca "RANGE ROVER" se encuentra registrada en la clase 14, para los productos: *"Relojes de pulsera, relojes y otros instrumentos de relojería y cronométricos, metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias o chapadas no comprendidos en otras clases, como gemelos, alfileres de corbata, pasadores de corbatas, llaveros de plata, artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas"*. -----

Que, manifiesta la parte recurrente: *"esta Administración ya ha permitido el registro de una marca bastante similar en la misma clase, lo que demuestra que el antecedente ya se encuentra coexistiendo pacíficamente con otra"*. A este respecto, al realizar la búsqueda en el sistema informático institucional se verifica que en la **clase 14** se encuentra registrada la marca **RANGEMAN**, clase 14, **Registro N° 590231**, a nombre de Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.); extremo que demuestra lo afirmado por el recurrente y la coexistencia de la marca antecedente con otra marca registrada en la misma clase con la raíz "range". -----

Si bien es cierto que la marca solicitada "RANGER" y la marca antecedente "RANGE ROVER" amparan productos de la misma clase 14, las diferencias señaladas en la presente resolución, nos permiten colegir que las mismas podrán coexistir pacíficamente en el mercado. -----

Que, en conclusión, la marca solicitada es un signo con características propias que lo hacen diferente, original y distintivo. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** las Resoluciones N° 879 de fecha 22 de junio de 2024 y 2008 de fecha 24 de julio de 2025 dictadas por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "RANGER", clase 14, Acta N° 43670/2023 solicitada a nombre de **MONTRES TUDOR S.A.** -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----


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

Resolución N° **0690**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3580 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Edutecnica360 Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 83584/2024, SOLICITADA POR PARGOS TECH S.A. —————

criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Si bien comparten elementos en común, ello no necesariamente trae aparejado el riesgo de confusión, toda vez que en su conjunto sea posible distinguirlas. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."* —————

Que, a los efectos de cotejar las marcas en pugna, existen criterios generales avalados, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, que permiten sopesar las similitudes dentro de los campos gráfico y fonético, así como del aspecto ideológico o conceptual. Además en su conjunto, deben ser tenidas en cuenta las coberturas. Al realizar el cotejo de las marcas se aprecia que tanto la marca solicitada como la marca base de rechazo poseen elementos que permiten distinguirlas claramente, conforme se puede apreciar en la siguiente comparación: —————

Edutecnica360 Y ETIQUETA	(solicitada), y
360 Y ETIQUETA	(base de rechazo)

En primer término, resulta pertinente señalar que la cifra "360" constituye un elemento descriptivo que se utiliza para significar principalmente una vuelta completa de 360 grados en geometría. Por extensión, este término se emplea para denotar algo global, total o completo que abarca todas las direcciones u opciones. —————

Que, al realizar el análisis ortográfico o visual, debe tenerse presente que la comparación visual de las marcas denominativas tenga en cuenta el número de palabras, la secuencia de letras y la estructura general de los signos. Al realizar el cotejo visual y ortográfico de las marcas vemos que la marca antecedente se encuentra compuesta por una cifra "360", mientras que la marca solicitada se encuentra compuesta un elemento resultante de la combinación de educación+técnica+360: "Edutecnica360". Como se puede apreciar a simple vista comparten la cifra "360". No obstante, la marca solicitada utiliza en primer lugar el elemento "Edutecnica" seguido de la cifra "360", la impresión de conjunto es la que debe prevalecer y no los elementos aislados. —————

Que, al profundizar en el examen comparativo de los signos para efectuar el análisis fonético, resulta importante evaluar la estructura, orden, ritmo y acentuación de las sílabas que los integran. Bajo esta premisa, la marca solicitada "Edutecnica360" y la denominación antecedente "360" exhiben una notable disparidad en su extensión de sus denominaciones; si bien comparten la cifra "360", los vocablos que anteceden en el signo solicitado configuran una estructura ortográfica que permite diferenciarla claramente, determinando de este modo una impresión auditiva distinta. —————

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

Resolución N° **0690**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3580 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Edutecnica360 Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 83584/2024, SOLICITADA POR PARGOS TECH S.A. -----

Asunción, **17 AGO 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **PARGOS TECH S.A.** contra la Resolución N° 3580 de fecha 10 de noviembre de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 22 de diciembre de 2025 se presenta el representante convencional de **PARGOS TECH S.A.**, e interpone Recurso de Apelación contra la Resolución N° 3580 de fecha 10 de noviembre de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 05 de enero de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 10 de febrero de 2026 el representante convencional de **PARGOS TECH S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 19 de febrero de 2026. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 3580 de fecha 10 de noviembre de 2025 considera que: "(...) *Que la solicitud de registro de la marca Edutecnica360 ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 41. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2015-1513938 360 Clase 41 Registro Titular 606598 VERLIN GALE RAY JR. [PY] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)*" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) *La parte denominativa de la marca está compuesta básicamente por la palabra Edutécnica + número 360. Si bien ambas marcas tienen en común el número 360, en este caso, no es suficiente para determinar que existirá un riesgo de confusión entre los consumidores, pues los signos DEBEN ser analizados en su conjunto y no separando palabras o sílabas .../... el elemento gráfico de la denominación Edutecnica360 resalta y no pasa desapercibido y, hasta si se quiere, resulta determinante a la hora de asociarlo con un producto o servicio .../... 360 es una marca débil, pues se trata de una cifra común, por las muchas marcas que la contienen. En efecto, entre otras, se encuentran registradas las siguientes marcas .../... El elemento "360" es de uso frecuente y generalizado en el comercio, especialmente en los sectores de educación, tecnología, servicios digitales y formación, donde suele emplearse con un sentido descriptivo o evocativo de integralidad, cobertura total o enfoque completo(...)*" -----

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

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


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

Resolución N° **0690**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3580 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Edutecnica360 Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 83584/2024, SOLICITADA POR PARGOS TECH S.A. -----

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

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 3580 de fecha 10 de noviembre de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "Edutecnica360", clase 41, Acta N° 83584/2024 solicitada a nombre de **PARGOS TECH S.A.**
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**-----



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

Resolución N° **0690**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3580 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "Edutecnica360 Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 83584/2024, SOLICITADA POR PARGOS TECH S.A. -----

estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN¹(...)"-----

Además, tanto la marca solicitada "Edutecnica360 Y ETIQUETA" como la marca antecedente "360 Y ETIQUETA" son marcas mixtas, que incluyen una etiqueta o diseño, en ese sentido, ambas introducen elementos gráficos adicionales que acompañan a sus respectivas denominaciones, generando una impresión visual diferente en el consumidor y le aporta cierta distintividad a sus marcas. La marca solicitada utiliza una etiqueta que consiste en la denominación "Edutecnica360" en letras imprenta en combinación de colores azul y amarillo; al margen izquierdo se observa el diseño de cinco rectángulos de colores amarillo, dorado, azul, gris y negro; mientras que la marca oponente utiliza una etiqueta con fondo negro y la cifra "360" en color blanco; se aprecia en el siguiente cotejo la diferencia entre las etiquetas: ----

marca solicitada



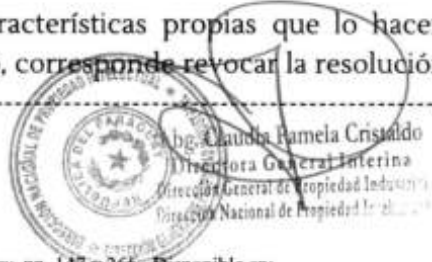
marca antecedente



Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca "Edutecnica360 Y ETIQUETA" pretende el registro para la clase 41, para los siguientes servicios: "educación / servicios educativos / enseñanza / instrucción [enseñanza]"; la marca "360 Y ETIQUETA" se encuentra registrada en la clase 41, para los servicios: "educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales, servicios de entretenimiento, concretamente, disponer, organizar y realizar actividades, eventos, competencias y torneos atléticos y deportivos, fomentar y desarrollar talentos deportivos mediante la organización y realización de programas y actividades atléticas y deportivas de jóvenes y aficionados, organizar, realizar y disponer la participación en el campo de deportes y forma física". -----

Que, si bien es cierto que las marcas enfrentadas amparan servicios de la misma clase 41, esta dependencia administrativa considera importante mencionar que la cifra "360" es utilizada en otras marcas registradas en la clase 41 y que se encuentran coexistiendo pacíficamente en el mercado, se verifican los siguientes registros de marcas en la base de datos del sistema informático institucional: VIT 360, Registro N° 504830; GRUPO 360, Registro N° 503291; PC PURO CAMPO 360¹ 365, Registro N° 557689; Te desafío 360, Registro N° 608895. Extremo que demuestra la coexistencia a nombre de diferentes titulares y en la misma clase, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro. -----

Que, en conclusión, la marca solicitada es un signo con características propias que lo hacen diferente, original y distintivo. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida. -----



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

Resolución N° **0691**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 282 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2013, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GELICART", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 7999/2011, SOLICITADO POR OPELLA HEALTHCARE GROUP SAS.-----

atento a lo enseñado por Breuer Moreno que sobre el particular expresa: 'es más importante para que no haya confundibilidad, que las marcas tengan una raíz común que una desinencia idéntica o parecida...La diferenciación en materia de las terminaciones de las expresiones en litigio es patente, manifiesta y harto reconocible para el público consumidor que, así, de ninguna manera podrá caer en confusión respecto de las mismas siendo tan distintas las impresiones que las denominaciones ocasionarán en su mente.' (...).-----

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

Que el examen de confundibilidad constituye una de las funciones esenciales de la autoridad administrativa en materia marcaria, debiendo efectuarse conforme a los principios desarrollados por la Ley N° 1294/98, las Directrices para el Examen de Marcas de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual y la doctrina especializada.-----

Que las Directrices establecen que el cotejo debe realizarse apreciando las marcas **en su conjunto**, evitando análisis fragmentarios o artificiales, atendiendo principalmente a la impresión global que los signos producen en el consumidor medio, quien normalmente conserva un recuerdo imperfecto de las marcas y rara vez puede efectuar una comparación simultánea entre ellas.-----

Que efectuado dicho análisis respecto de las denominaciones enfrentadas, se advierte que ambas presentan una estructura altamente semejante.-----

GELICART (solicitada)

GELICAL (marca oponente)

Que ambos signos comparten íntegramente el elemento inicial **"GELICA"**, el cual constituye precisamente la parte de mayor impacto perceptivo dentro de ambas denominaciones. Conforme reiteradamente sostiene la doctrina marcaria, el consumidor presta mayor atención a las primeras sílabas de una palabra, circunstancia reconocida por Jorge Otamendi al señalar que el radical constituye normalmente el elemento con mayor fuerza distintiva dentro del conjunto marcario. Consecuentemente, las diferencias ubicadas exclusivamente en la terminación de la palabra no siempre poseen entidad suficiente para neutralizar la fuerte semejanza originada por la coincidencia de los elementos predominantes.-----

Que, en consecuencia, la simple sustitución de las terminaciones **"L"** por **"RT"** no logra modificar la impresión global que ambas denominaciones producen, manteniéndose una importante similitud ortográfica, visual y fonética. Que tampoco resulta atendible el argumento relativo a la coexistencia de otras marcas que contienen el elemento **"GEL"**. La existencia de registros anteriores con determinado radical no constituye un derecho automático para obtener nuevos registros semejantes, pues cada expediente debe analizarse individualmente conforme a las circunstancias particulares del caso concreto y, especialmente, respecto del signo específicamente invocado como fundamento de la oposición.-----

Que igualmente carece de entidad suficiente la limitación efectuada respecto de determinados productos comprendidos en la clase 05. En efecto, la marca oponente protege productos **farmacéuticos** de la misma clase internacional y la especialidad invocada por la recurrente no elimina el riesgo de asociación empresarial cuando los signos presentan una semejanza tan marcada como la verificada **en autos**.-----



Resolución N° **0691**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 282 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2013, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GELICART", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 7999/2011, SOLICITADO POR OPELLA HEALTHCARE GROUP SAS.-----

17 AGO 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de OPELLA HEALTHCARE GROUP SAS contra la Resolución N° 282 de fecha 24 de abril de 2013, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 08 de mayo de 2013 se presenta el representante convencional de OPELLA HEALTHCARE GROUP SAS e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 282 de fecha 24 de abril de 2013, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 22 de mayo de 2013 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 14 de agosto de 2013, el representante convencional de OPELLA HEALTHCARE GROUP SAS expresó agravios; dictándose en fecha 27 de octubre de 2016 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. -----

Que, en fecha 16 de enero de 2018, fue acusada la rebeldía de la adversa, por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 14 de enero de 2021.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, analizada esta oposición, esta Secretaría opina que la marca solicitada es prácticamente idéntica a la marca ya registrada, y que los escasos elementos agregados por la solicitante no son suficientemente distintivos como para evitar la confusión con la marca oponente, ya que en la misma se encuentra prácticamente reproducida la marca de la oponente, a tal punto de que parece una marca que deriva de la otra.//...Que, teniendo los signos en cuestión la misma estructura y compartiendo casi todas las letras en el mismo orden, las similitudes en el campo visual como en el campo fonético son evidentes y de coexistir ambas marcas estaría presente la confusión en el público consumidor.//...Que, de acuerdo a las consideraciones de hecho y derecho, queda comprobado que la solicitante se halla incurso en las prohibiciones del Art. 2º inciso "f" de la Ley 1.294/98. En tanto esta Secretaría declara procedentes las oposiciones planteadas."(...)-----

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) la A-quo hizo lugar a la oposición promovida por la firma INDUFAR C.I.S.A. en contra de la solicitud de registro de la marca 'GELICART', clase 05, basándose la acción de la contraparte en la titularidad que detenta del registro marcario 'GELICAL', clase 05.//...Que, mi parte se enerva contra todas y cada una de las líneas argumentativas sustentadas por la Inferior, las cuales serán examinadas y convenientemente desbaratadas a continuación.//...Que, mi parte considera que los derechos del titular de la marca 'GELICAL' o el interés superior del público consumidor, no se verán afectados ni tan siquiera someramente por la inscripción de la marca 'GELICART', en atención a que la distintividad entre estas denominaciones se halla asegurada tanto fonética, como ortográfica y visualmente.//...Fonéticamente porque la marca registrada que controvierte con mi solicitud si bien se asemeja con ésta en el radical posee una desinencia clara y notoriamente distinta respecto de la marca solicitada, no pudiendo esta circunstancia ser pasada por alto



Resolución N° **0691**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 282 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2013, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "GELICART", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 7999/2011, SOLICITADO POR OPELLA HEALTHCARE GROUP SAS.-----

Que esta Dirección General considera que la marca solicitada reproduce el elemento distintivo esencial de la marca anteriormente registrada, circunstancia que inevitablemente conduce al consumidor medio a establecer una relación económica o empresarial entre ambos signos. Que el examen conjunto evidencia que las semejanzas existentes predominan ampliamente sobre las diferencias invocadas por la apelante, motivo por el cual los agravios expresados no desvirtúan las conclusiones alcanzadas por la autoridad de primera instancia.-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículo 2º inciso f) y 6 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° 282 de fecha 24 de abril de 2013 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca "**GELICART**", clase 5, Expediente N° **7999/2011**, solicitada a nombre de **OPELLA HEALTHCARE GROUP SAS**.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**.-----


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

Resolución N° 0692

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1522 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PLASTICOLOR", CLASE 1, EXPEDIENTE N° 12/45097, SOLICITADA POR PLASTICOLOR S.R.L. -----

compuestos para la extinción de incendios y la prevención de incendios; preparaciones para temprar y soldar metales; sustancias para curtir cueros y pieles de animales; adhesivos (pegamentos) para la industria; masillas y otras materias de relleno en pasta; compost, abonos, fertilizantes; preparaciones biológicas para la industria y la ciencia"-----

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

Al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"¹ señalan cuanto sigue: "(...) La evaluación de este motivo de denegación requiere necesariamente la consideración de los productos o servicios específicos, o del tipo de productos o servicios, a los que se aplicaría el signo. Un término que es común o genérico para un tipo particular de productos o servicios puede ser muy distintivo para un tipo diferente de productos o servicios. Por ejemplo, se denegaría el registro a las palabras siguientes por ser genéricas, habituales o necesarias para los productos o servicios indicados: • "ALGODÓN" para telas o productos textiles; • "MANZANA" para productos frutales o confituras y compotas de fruta. Sin embargo, la palabra "MANZANA", o "APPLE" (en inglés) sería distintiva, no genérica, usual ni necesaria para productos como computadoras o dispositivos electrónicos. El término 'MANZANA' es arbitrario respecto de esos productos pues no corresponde de modo alguno con su designación usual, coloquial o técnica. Esa desvinculación conceptual entre el signo y los productos a los que se le aplicará confiere aptitud distintiva al signo. (...)".-----

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "PLASTICOLOR" 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, la legislación marcaria protege al nombre comercial, como bien jurídico, goza de protección desde su primer uso público. El artículo 72 de la Ley de Marcas establece que: "El nombre comercial podrá estar constituido por la designación, el nombre del comerciante, la razón social o denominación social adoptada, la enseña o la sigla usada legalmente en relación a una determinada actividad comercial, y constituye una propiedad a los efectos de esta ley". Por otro lado, el artículo 75 especifica que: "El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso público en el comercio. No es necesario el registro del nombre comercial para ejercer los derechos acordados por esta ley". Por otro lado, el artículo 75 especifica que: "El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de impedir el uso en el comercio de un signo idéntico al nombre comercial protegido, o un signo semejante cuando ello fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, o pudiera causar al titular un daño económico o comercial injusto por razón de un aprovechamiento indebido del prestigio del nombre o de la empresa del titular". En este contexto, al tratarse de una solicitud de registro de marca que corresponde al mismo nombre comercial de la firma solicitante, no puede haber indicios de mala fe por parte de la misma. La solicitud en cuestión persigue la protección de un bien que ya le pertenece, es decir, su propio nombre comercial.-----

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



Resolución N° **0692**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1522 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PLASTICOLOR", CLASE 1, EXPEDIENTE N° 12/45097, SOLICITADA POR PLASTICOLOR S.R.L. -----

Asunción, **17 AGO 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **PLASTICOLOR S.R.L.** en contra de la Resolución N° 1522 de fecha 9 de diciembre de 2013, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 9 de junio de 2014 se presenta el representante convencional de **PLASTICOLOR S.R.L.**, e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 1522 de fecha 9 de diciembre de 2013, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 29 de agosto de 2014 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, el representante convencional de **PLASTICOLOR S.R.L.** expresa agravios en fecha 22 de mayo de 2015. Por providencia de fecha 10 de agosto de 2016 esta Dirección llama Autos para Resolver. -----

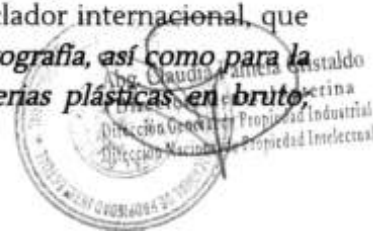
CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)Que, en primer lugar debemos decir que tanto el examinador de fondo como la Jeta de la Secretaría de Marcas pasaron por alto algunos puntos en la evaluación de la marca "PLASTICOLOR", al considerar genérica la marca de mi mandante, puesto que por el contrario, reúne todos los requisitos necesarios a fin de que la marca sea concedida, ya que de ninguna manera la palabra "PLASTICOLOR" se encuadra en la descripción del artículo 2 inc. e).... En primer lugar, es de suma importancia destacar que la marca en cuestión fue una marca registrada y renovada por un periodo de 20 años en el Paraguay.. //..Esta marca ha logrado un buen posicionamiento en el mercado local, por lo que reiteramos se constituiría en un grave perjuicio para mi mandante que su marca no pueda ser registrada...//..En conclusión, la legislación positiva vigente habilita inobjetablemente a mi representada desde todo punto de vista a la obtención del registro de la marca solicitada.(...)" -----

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

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "PLASTICOLOR" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "PLASTICOLOR" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 1 del nomenclador internacional. En ese sentido, se aprecia que la solicitud de registro de la marca "PLASTICOLOR" fue presentada para cubrir productos de la clase 1 del nomenclador internacional, que textualmente describe: **"Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto,**



Resolución N° 00692

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1522 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2013 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PLASTICOLOR", CLASE 1, EXPEDIENTE N° 12/45097, SOLICITADA POR PLASTICOLOR S.R.L. -----

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

Que, la Resolución recurrida se funda en lo preceptuado en el inciso e) de la Ley. Al respecto, lo que dicho inciso impide respecto de las marcas, es que éstas pretendan monopolizar la forma directa, insoslayable, de que el comerciante o fabricante debe valerse para difundir la naturaleza básica, o las características, especificaciones técnicas principales de su servicio, obligándolo a recurrir a circunloquios para lograr aquella finalidad. En ese sentido, la solicitud de autos es una marca, que no hace referencia a la naturaleza básica o especificaciones técnicas principales de sus 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° 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° 1522 de fecha 9 de diciembre de 2013 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "PLASTICOLOR", clase 1, Acta N° 45097/2012, solicitada a nombre de **PLASTICOLOR S.R.L.**-----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**-----

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

Resolución N° 0693

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1988 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN PROMOVIDO CONTRA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUPER PAPITAS DELEITE'S Y ETIQUETA", CLASE 30, ACTA N° 3965/2013, SOLICITADA POR SIERRA S.R.L. .-----

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

Que, del análisis de los agravios expuestos por la recurrente, se observa que éstos se sustentan esencialmente en que el vocablo "**DELEITE'S**" constituiría el elemento predominante de la marca solicitada y que, por su semejanza con la marca "**CHACOMER DELEITES**", existiría riesgo de confusión para el consumidor. Asimismo, sostiene que las expresiones "**SUPER**" y "**PAPITAS**" son vocablos genéricos o de uso común que carecen de suficiente fuerza distintiva, razón por la cual toda la atención del consumidor recaería sobre la expresión "**DELEITE'S**".

En efecto, conforme al principio universalmente aceptado en materia marcaria, la comparación de los signos distintivos debe realizarse apreciándose en su conjunto y no mediante el fraccionamiento o aislamiento de alguno de sus componentes. El consumidor medio no analiza separadamente cada uno de los elementos que integran una marca, sino que percibe el signo como una unidad, conservando una impresión general del mismo. En consecuencia, el examen marcario debe recaer sobre el conjunto de los elementos denominativos y gráficos que conforman cada signo, evitando descomponer artificialmente las marcas para fundar un eventual riesgo de confusión. En el siguiente cotejo se puede corroborar las diferencias gráfica y fonética entre las marcas en pugna.-----

"**SUPER PAPITAS DELEITE'S Y ETIQUETA**" (marca solicitada), y

"**CHACOMER DELEITES**" (marca oponente)

Que, la marca solicitada "**SUPER PAPITAS DELEITE'S Y ETIQUETA**" se encuentra integrada por tres vocablos perfectamente individualizados, acompañados de un diseño gráfico propio, mientras que la marca oponente "**CHACOMER DELEITES**" está conformada por una estructura denominativa distinta, encabezada por el conocido signo empresarial "**CHACOMER**", seguido del vocablo "**DELEITES**".-----



Que, desde el punto de vista ortográfico, ambas expresiones presentan diferencias evidentes en cuanto a composición, longitud, cantidad de palabras y disposición de sus elementos. La presencia de los vocablos "**SUPER PAPITAS**" al inicio de la marca solicitada imprime una estructura completamente diferente a la de la marca invocada como fundamento de la oposición. En el aspecto fonético, la impresión auditiva producida por ambos signos tampoco resulta coincidente, desde el punto de vista conceptual, tampoco se advierte identidad susceptible de producir asociación indebida, que ambas expresiones generan sonoridades claramente diferenciables, circunstancia suficiente para disminuir cualquier posibilidad razonable de error en el público consumidor.-----

Que por su parte, la marca oponente identifica principalmente al origen empresarial **CHACOMER**, empresa ampliamente conocida en el mercado nacional, seguida de la expresión "**DELEITES**", utilizada como denominación complementaria de una línea de productos. En consecuencia, el consumidor percibe conceptos distintos y perfectamente diferenciables.-----

En tal sentido, las expresiones evocativas o sugestivas poseen naturalmente una fuerza distintiva inferior respecto de vocablos de fantasía, razón por la cual su ámbito de protección resulta necesariamente



Resolución N°

0693

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1988 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN PROMOVIDO CONTRA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUPER PAPITAS DELEITE'S Y ETIQUETA", CLASE 30, ACTA N° 3965/2013, SOLICITADA POR SIERRA S.R.L. -----

Asunción, 17 AGO 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CHACOMER S.A.E.C.A. contra la Resolución N° 1988 de fecha 18 de octubre de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 05 de noviembre de 2018 se presenta el representante convencional de CHACOMER S.A.E.C.A. e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 1988 de fecha 18 de octubre de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 07 de agosto de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 23 de febrero de 2021, la representante convencional de CHACOMER S.A.E.C.A. expresó agravios; dictándose en fecha 09 de abril de 2021 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. -----

Que, en fecha 23 de noviembre de 2021, fue acusada la rebeldía de la adversa, por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 15 de diciembre de 2021. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)que en un análisis de conjunto encontramos que entre las marcas existen suficientes diferencias para coexistir pacíficamente. Por lo tanto, estamos delante de una marca que reúne los requisitos de novedad y especialidad...//.. La solicitud de registro presentada por el solicitante, no infringe las prohibiciones enunciadas en el artículo 2 inciso de la Ley de Marcas...//... que la marca solicitada reúne los elementos distintivos propios, que la hacen un signo registrable, puesto que no existirá posibilidad de confusión en el público consumidor. Por lo tanto la demanda deviene improcedente(...) ". -----

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: "(...) Niego categóricamente que entre las marcas enfrentadas existan suficientes diferencias como para coexistir en forma pacífica, tal como se afirma, pues el simple hecho de sustituir la palabra CHACOMER de la marca de mi representada por las palabras SUPER y PAPITAS no constituye un elemento que le otorgue el suficiente carácter diferencial como para hacer viable su registro, dado que la palabra SUPER constituye una designación de uso común en ...//..tanto que la palabra PAPITAS corresponde al diminutivo de una designación genérica para la clase 30 ...//..El elemento principal y protagónico, sobre el que se centra toda la atención del consumidor es, sin lugar a dudas, la palabra DELEITE'S, palabra prácticamente idéntica a uno de los elementos de la marca invocada como base de la oposición ...//.. Este hecho indefectiblemente causará una asociación indeseable, es decir, el público consumidor pensará que las mismas se encuentran relacionadas entre sí, como si fueran propiedad de un mismo propietario, parte de una misma 'familia de marcas', produciéndose así un caso de confusión indirecta ...// La marca pedida SUPER PAPITAS DELEITE'S Y ETIQUETA es directamente evocativa de la marca CHACOMER DELEITES, por lo que el consumidor caerá irremediabilmente en una indeseable asociación y confusión"(...). -----

Ing. Claudia Pamela
Directora General
Dirección General de
Dirección Nacional de

Resolución N° **0693**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1988 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN PROMOVIDO CONTRA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUPER PAPITAS DELEITE'S Y ETIQUETA", CLASE 30, ACTA N° 3965/2013, SOLICITADA POR SIERRA S.R.L. .-----

más restringido, permitiendo la coexistencia de signos que las incorporen siempre que, apreciados en conjunto, existan suficientes elementos diferenciadores.-----

Que, además, los elementos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente también 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, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 1988 de fecha 18 de octubre 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 "**SUPER PAPITAS DELEITE'S Y ETIQUETA**", clase 30, Acta N° **3965/2013**, solicitada a nombre de **SIERRA S.R.L.** -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----


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

Resolución N° 0694

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 434 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EWE", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 15510/2013, SOLICITADA POR ARTOS LATINOAMERICANA BUENOS AIRES S.A.-----

que no puede ser un intento de apropiación indebida de marca ajena. 5) La marca solicitada 'EWE', está registrada en Argentina y 6) La marca 'EWE' está registrada en la clase 5 (cinco) en PARAGUAY, bajo título N° 396.044 de fecha 6 de mayo de 2014, renovación de los registros N° 261.759 y 161.825. Se encuentra vigente y en uso hasta la fecha. 7) El cotejo fue realizado en la forma no aconsejada en Doctrina, esto es, no en sus conjuntos sino desmenuzándolas letra por letra, por lo que el riesgo de confusión no existe como para ameritar el rechazo de la marca solicitada. El Señor Director no examinó acabadamente las pruebas aportadas por mi representada (...) sólo realizó un cotejo frío, gramatical y fonético entre 'EVE' y 'EWE' y no estudió los detalles tales como la falta de prueba de la oponente y el hecho cierto de que 'EWE' es una marca extranjera muy conocida en Argentina. De las constancias de autos surge en forma clara también que las marcas son distinguibles entre sí. Esta es la condición sugerida por la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia para el rechazo de una oposición. Si las marcas son distinguibles no existe riesgo de confusión y si no existe riesgo de confusión NO PROCEDE LA OPOSICIÓN (...).-----

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

Que, corresponde señalar, en primer término, que el examen de registrabilidad de una marca no puede circunscribirse únicamente a un análisis aislado de las diferencias existentes entre los signos enfrentados, sino que debe realizarse apreciando las marcas en su conjunto, conforme a la impresión global que producen en el consumidor medio, quien normalmente conserva un recuerdo imperfecto de los signos y no efectúa un análisis simultáneo ni minucioso de los mismos.-----

Que, las Directrices para el Examen de Marcas de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual establecen que el análisis de confundibilidad debe efectuarse considerando conjuntamente los aspectos visuales, fonéticos y conceptuales del signo, apreciándolo de manera integral y ponderando especialmente aquellos elementos que poseen mayor capacidad distintiva. Asimismo, dichas Directrices disponen que debe prevalecer la impresión de conjunto que produce la marca y no las diferencias secundarias o accesorios introducidos por el solicitante.-----

Que, bajo tales parámetros, corresponde determinar si la marca solicitada "EWE" puede coexistir pacíficamente con la marca "EVE", invocada como fundamento de la oposición. Que, efectuado nuevamente el cotejo integral de ambos signos, esta Dirección General coincide plenamente con el criterio sostenido por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. En efecto, ambas denominaciones se encuentran conformadas por tres letras, poseen idéntica estructura, igual cantidad de sílabas, idéntica ubicación de las vocales inicial y final ("E-E"), y únicamente difieren en la letra central ("V" y "W"), diferencia que no resulta suficiente para neutralizar la fuerte semejanza gráfica y fonética existente entre ambas expresiones. Desde el punto de vista ortográfico, la configuración visual de los signos presenta un elevado grado de similitud, circunstancia que adquiere especial relevancia tratándose de marcas extremadamente breves, donde una mínima variación gráfica difícilmente logra generar una impresión suficientemente diferenciadora.-----

EWE (marca solicitada), y
EVE (marca oponente)



Resolución N°

0694

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 434 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EWE", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 15510/2013, SOLICITADA POR ARTOS LATINOAMERICANA BUENOS AIRES S.A.-----

Asunción, 17 AGO 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de ARTOS LATINOAMERICANA BUENOS AIRES S.A. contra la Resolución N° 434 de fecha 27 de marzo de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 15 de junio de 2018 se presenta la representante convencional de ARTOS LATINOAMERICANA BUENOS AIRES S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 434 de fecha 27 de marzo de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 21 de junio de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 22 de febrero de 2019, la representante convencional de ARTOS LATINOAMERICANA BUENOS AIRES S.A. expresó agravios; dictándose en fecha 08 de agosto de 2019 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.-----

Que, en fecha 31 de julio de 2020, fue acusada la rebeldía de la adversa, por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 06 de octubre de 2020.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, en cumplimiento del Art. 49 de la ley que regula esta materia, se procede a realizar el cotejo de las marcas y analizando las constancias obrantes en el expediente, se percibe a simple vista que la marca solicitada contiene los mismos elementos distintivos en los planos visual y, fonético, que la hacen en extremo confundibles entre sí. Esta Dirección, es del criterio que ambas denominaciones son casi idénticas y muy confundibles tornando imposible la coexistencia entre ambas denominaciones...//...Que, la firma HYPERMARCAS S/A, ha demostrado que posee registros extranjeros de la marca EVE, hecho suficientemente probado en el estadio procesal pertinente y teniendo en cuenta las disposiciones establecidas en los artículos 2°, incisos f, g, y 18° de la Ley 1294/98 no existen las condiciones legales para permitir el presente registro...//...Que, esta Dirección es del criterio que la confusión se hace más evidente al tener en cuenta que las marcas en pugna comparten la misma clase. De acuerdo al artículo mencionado, no existen las condiciones legales para permitir el presente registro.(...)".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Mi representada se agravia contra el citado pronunciamiento por considerarlo injusto, ilegal y hasta arbitrario por las siguientes razones: a) La oponente no ha acreditado ser titular de la marca base de la oposición en Brasil, con la presentación de los respectivos títulos. 2) La marca 'EVE', clase 3, supuestamente registrada en Brasil, no es una marca notoria. Ni siquiera es conocida en nuestro país y es en Paraguay donde se está reclamando protección; 3) Los Convenios Internacionales no son aplicables por esta misma razón; 4) Las marcas no son idénticas por lo



Resolución N° **0694**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 434 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EWE", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 15510/2013, SOLICITADA POR ARTOS LATINOAMERICANA BUENOS AIRES S.A.-----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 434 de fecha 27 de marzo de 2018 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "EWE", clase 03, Expediente N° 15510/2013, solicitada a nombre de la firma ARTOS LATINOAMERICANA BUENOS AIRES S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----



Resolución N° **0694**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 434 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EWE", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 15510/2013, SOLICITADA POR ARTOS LATINOAMERICANA BUENOS AIRES S.A.-----

Que, precisamente, la apelante pretende centrar su defensa en la única diferencia existente entre ambas denominaciones —la sustitución de la letra "V" por la letra "W"—; sin embargo, dicho argumento desconoce uno de los principios fundamentales del Derecho Marcario, según el cual el examen comparativo no debe recaer sobre las diferencias aisladas sino sobre la impresión total que generan los signos enfrentados. En consecuencia, aun admitiendo la existencia de dicha diferencia gráfica, ella no posee entidad suficiente para eliminar el elevado riesgo de asociación que naturalmente producirían ambas denominaciones en el mercado.-----

Que, precisamente, la apreciación conjunta de dichos elementos conduce a concluir que la coexistencia de las denominaciones **"EWE"** y **"EVE"** dentro de la misma clase internacional generaría un riesgo cierto y objetivo de confusión, al tratarse de signos de reducida extensión, con elevada semejanza gráfica, ortográfica y fonética, destinados a distinguir productos comprendidos en una misma clase del Nomenclador Internacional.-----

Que, debe recordarse que el consumidor medio normalmente no tiene la posibilidad de efectuar una comparación directa entre ambas marcas, sino que conserva únicamente una impresión imperfecta del signo previamente conocido, circunstancia que incrementa considerablemente la posibilidad de asociación cuando las diferencias existentes resultan mínimas, como ocurre en el presente caso. Tampoco puede perderse de vista que uno de los principios rectores del Derecho Marcario consiste en preservar la función individualizadora de las marcas, evitando la progresiva dilución de signos que presentan semejanzas relevantes.-----

Sobre este aspecto, el profesor Jorge Otamendi señala que permitir la coexistencia de signos confundibles implica debilitar el poder distintivo de la marca anterior y afectar la seguridad jurídica del tráfico comercial, favoreciendo situaciones de incertidumbre respecto del verdadero origen empresarial de los productos.-----

Que, tampoco puede prosperar el agravio referido a que la marca **"EWE"** se encuentra registrada en la República Argentina o que posee un registro concedido en la clase 05 del nomenclador internacional en Paraguay. En efecto, el sistema marcario paraguayo consagrado por la Ley N.º 1294/98 reconoce el principio de territorialidad, conforme al cual la protección de un signo distintivo debe analizarse respecto del territorio nacional y del conflicto concreto sometido a decisión administrativa. Por consiguiente, la eventual existencia de registros concedidos en otros países constituye un antecedente comercial que, por sí solo, no resulta vinculante para la autoridad administrativa paraguaya ni genera un derecho automático al registro cuando concurren prohibiciones legales expresamente previstas en nuestra legislación.-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas y atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2º inciso f) y g), 18 y concordantes de la Ley N° 1294/98 y demás concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa confirmar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas.-----



Resolución N° **0695**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 361 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "REDEX Y ETIQUETA", CLASE 35, ACTA N° 49955/2013 A NOMBRE DE ALI MOHAMAD DIAB.-----

sostiene que la marca "FEDEX" constituye una marca ampliamente conocida y de reconocido prestigio internacional, razón por la cual merece una protección reforzada frente a solicitudes posteriores que pretendan reproducir o imitar su elemento distintivo principal. En consecuencia, afirma que el registro de la marca solicitada implicaría un aprovechamiento indebido del prestigio alcanzado por la marca oponente y ocasionaría un perjuicio a su capacidad distintiva.(...).-----

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto por la firma **FEDERAL EXPRESS CORPORATION Y FEDEX OFFICE AND PRINT SERVICES INC.**, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **REDEX Y ETIQUETA** (solicitada en clase 35) y la marca **FEDEX KINKO'S OFFICE AND PRINT CENTER Y ETIQUETA** (registrada en la clase 35). -----

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "**REDEX Y ETIQUETA**" en la clase 35, con la marca de la oponente "**FEDEX KINKO'S OFFICE AND PRINT CENTER Y ETIQUETA**" registrada en la clase 35. -----

REDEX Y ETIQUETA (marca solicitada)



FEDEX KINKO'S OFFICE AND PRINT CENTER Y ETIQUETA (marcas de la oponente)



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

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

Dr. Juan Manuel Cristóbal
Director General Interna
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0695

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 361 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "REDEX Y ETIQUETA", CLASE 35, ACTA N° 49955/2013 A NOMBRE DE ALI MOHAMAD DIAB.

Asunción, **17 AGO 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de la firma **FEDERAL EXPRESS CORPORATION Y FEDEX OFFICE AND PRINT SERVICES INC.** en contra de la Resolución N° 361 de fecha 24 de abril de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;

RESULTA:

Que, en fecha 18 de mayo de 2017 se presenta el representante convencional de **FEDERAL EXPRESS CORPORATION Y FEDEX OFFICE AND PRINT SERVICES INC.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 361 de fecha 24 de abril de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.

Que, en fecha 24 de julio de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.

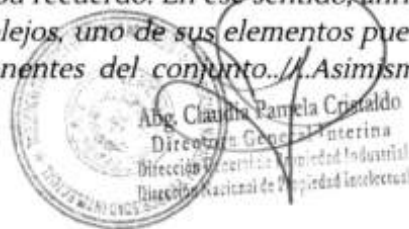
Que, en fecha 22 de noviembre de 2018, la representante convencional de **FEDERAL EXPRESS CORPORATION Y FEDEX OFFICE AND PRINT SERVICES INC.** expresó agravios; en fecha 17 de diciembre de 2018 esta Dirección General tiene por presentada la expresión y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley.

Que, en fecha 19 de junio de 2019, fue acusada la rebeldía de la adversa, por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 29 de abril de 2020.

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, una vez realizado el cotejo marcario entre la denominación solicitada 'REDEX Y ETIQUETA', y la marca registrada 'FEDEX KINKO'S OFFICE AND PRINT CENTER Y ETIQUETA', en la clase 35, de la oposición interpuesta en estos autos, esta Dirección es del criterio que dado que coexisten varias marcas entre los registros de la marca oponente, sin que ello altere la coexistencia pacífica entre los mismos, motivo por el cual esta Dirección es del criterio de que la marca solicitada también podrá coexistir con el registro arriba citado sin lesionar los derechos de terceros en igualdad de condiciones.(...)" Que, las demás características atribuidas a la marca son derivación de este carácter distintivo primigenio que debe tener todo signo para poder cumplir con la diferenciación, que es el objeto principal de la marca. De allí que el signo que se elija para identificar un producto o servicio tiene que ser distintivo y novedoso en relación con otros signos utilizados en el mercado.(...)"

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **FEDERAL EXPRESS CORPORATION Y FEDEX OFFICE AND PRINT SERVICES INC.** y manifiesta: "(...) que la Resolución N.º 361/2017 debe ser revocada en todas sus partes, por cuanto sus fundamentos resultan contrarios a la doctrina y jurisprudencia en materia marcaria. Sostiene que la resolución recurrida incurre en una contradicción jurídica al afirmar la existencia de una supuesta coexistencia pacífica entre marcas similares, cuando tal circunstancia no se verifica en la realidad registral. Señala que el elemento preponderante de la marca de sus representadas es la denominación "FEDEX", la cual ocupa el primer lugar dentro del conjunto marcario y constituye el elemento que concentra la atención del consumidor y permanece en su recuerdo. En ese sentido, afirma que la doctrina marcaria reconoce que, en determinados signos complejos, uno de sus elementos puede asumir un papel predominante, desplazando a los restantes componentes del conjunto.//. Asimismo,



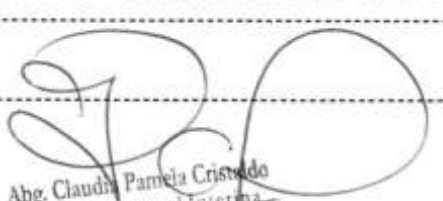
Resolución N° **0695**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 361 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "REDEX Y ETIQUETA", CLASE 35, ACTA N° 49955/2013 A NOMBRE DE ALI MOHAMAD DIAB.-----

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

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 361 de fecha 24 de abril de 2017 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "REDEX Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N° 49955/2013, solicitada a nombre de ALI MOHAMAD DIAB. -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula. -----


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

Resolución N°

0695

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 361 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "REDEX Y ETIQUETA", CLASE 35, ACTA N° 49955/2013 A NOMBRE DE ALI MOHAMAD DIAB.

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

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "REDEX Y ETIQUETA" y la marca de la oponente "FEDEX KINKO'S OFFICE AND PRINT CENTER Y ETIQUETA", 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. La marca solicitada se encuentra compuesta por dos vocablos. Al cotejarlas se aprecian claramente las diferencias, son distintas en su estructura ortográfica y por ello también se pronuncian diferente.

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 "FEDEX KINKO'S OFFICE AND PRINT CENTER Y ETIQUETA" se extiende al uso en conjunto del signo denominativo así presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada, razón por la cual esta dependencia administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca -aún en la misma clase- toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior. ---

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY", aprobadas por Resolución n.º 259/2025, señala cuanto sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar...)"

Que, precisamente a la luz de dichos criterios técnicos, esta Dirección General advierte que el razonamiento expuesto por la parte apelante parte de una premisa metodológicamente incorrecta, consistente en atribuir al vocablo FEDEX un monopolio absoluto sobre toda combinación terminada en "EDEX". Tal interpretación no encuentra respaldo ni en la Ley N.º 1294/98 ni en la doctrina marcaria contemporánea, pues conduciría a restringir injustificadamente el acceso al registro de signos que, apreciados en su conjunto, presentan diferencias objetivas suficientes para cumplir adecuadamente la función identificadora propia de las marcas. Que, igualmente debe señalarse que el argumento relativo a la pretendida notoriedad internacional de la marca FEDEX tampoco resulta suficiente para modificar la decisión recurrida. Aun cuando pudiera reconocerse el elevado posicionamiento comercial de dicha marca, ello no elimina la obligación de verificar concretamente la existencia de un riesgo efectivo de confusión respecto del signo solicitado. La protección reforzada de las marcas notorias no opera de manera automática ni convierte cualquier semejanza parcial en una prohibición absoluta de registro; por el contrario, exige acreditar que el signo posterior sea susceptible de generar asociación indebida, aprovechamiento injustificado del prestigio ajeno o dilución de la fuerza distintiva de la marca anterior, extremos que no se encuentran suficientemente demostrados en el presente expediente.

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