

Resolución N° 0696

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 05 DE FECHA 04 DE FEBRERO DE 2015, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NATURAL MEAT NUTRITIONAL BALANCE EQUILIBRIO NUTRICIONAL Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 9668/2014, SOLICITADO POR AGRO INDUSTRIAS BAIRE S.A.-----

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

Que, la marca solicitante pretende obtener la cobertura para productos comprendidos en la clase 31 del nomenclador internacional, bajo la siguiente descripción: "...comprendiéndose entre ellos granos y productos agrícolas, hortalizas y forestales, no comprendidos en otras clases, animales vivos, frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, alimentos para animales, malta". A los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "NATURAL MEAT NUTRITIONAL BALANCE EQUILIBRIO NUTRICIONAL Y ETIQUETA" resulta genérica o descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita o se refiere a características propias de los productos que se desea amparar. Como se puede observar éste no es el caso de la marca solicitada.-----

En ese sentido, la denominación solicitada "NATURAL MEAT NUTRITIONAL BALANCE EQUILIBRIO NUTRICIONAL Y ETIQUETA" está compuesta de seis elementos, más una etiqueta que le otorga especialidad y novedad a la denominación solicitada. De ello se colige que, la combinación de los seis elementos da lugar a una expresión que en su conjunto, no constituye la designación necesaria, usual o directamente descriptiva de los productos que el solicitante pretende amparar con su solicitud.-----

Al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"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, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. Al respecto, vemos que la misma contiene la denominación con todos sus elementos con la combinación de la tipografía en color negro y verde, mas un diseño especial, como se puede apreciar a continuación:-----

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Directrices para el examen de marcas en Paraguay, p. 109. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>



Resolución N° **0696**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 05 DE FECHA 04 DE FEBRERO DE 2015, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NATURAL MEAT NUTRITIONAL BALANCE EQUILIBRIO NUTRICIONAL Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 9668/2014, SOLICITADO POR AGRO INDUSTRIAS BAIRE S.A.-----

Asunción, **17 AGO 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional **AGRO INDUSTRIAS BAIRE S.A.**, contra la Resolución N° 05 de fecha 04 de febrero de 2015, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 17 de febrero de 2015 se presenta el representante convencional de **AGRO INDUSTRIAS BAIRE S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 05 de fecha 04 de febrero de 2015, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 17 de marzo de 2015 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 22 de febrero de 2024, el representante convencional de **AGRO INDUSTRIAS BAIRE S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de febrero de 2024. -----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Que, la solicitud pretendida por mi mandante consiste en una denominación compuesta, puesto que la misma está conformada por seis términos que crean una combinación especial, suficientemente distintiva y no utilizada por terceros; además cuenta con una etiqueta propia y alusiva constituyéndose así como un marca mixta, siendo éste un elemento visual con el cual aumenta su carácter distintivo, haciéndolo único, razón por la cual la solicitud en estudio no debe ser considerada como genérica ni descriptiva...//... debemos destacar que el Art. 18° de la Ley 1294/98 de Marcas les otorga protección a las marcas extranjeras ya concedidas, haciendo referencia al derecho adquirido internacionalmente por las mismas...//.. Dicha disposición legal faculta a mi comitente a poder hacer extensivo su derecho en nuestro país ya que la marca en estudio NATURAL MEAT NUTRITIONAL BALANCE EQUILIBRIO NUTRICIONAL Y ETIQUETA, cuenta con registro concedido a nivel internacional, específicamente en Uruguay. (...) "-----

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



Resolución N° **0696**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 05 DE FECHA 04 DE FEBRERO DE 2015, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NATURAL MEAT NUTRITIONAL BALANCE EQUILIBRIO NUTRICIONAL Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 9668/2014, SOLICITADO POR AGRO INDUSTRIAS BAIRE S.A.-----



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

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

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 05 de fecha 04 de febrero de 2015 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "NATURAL MEAT NUTRITIONAL BALANCE EQUILIBRIO NUTRICIONAL Y ETIQUETA", clase 31, N° 9668/2014, solicitada a nombre de AGRO INDUSTRIAS BAIRE S.A.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----


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

Resolución N°

0697

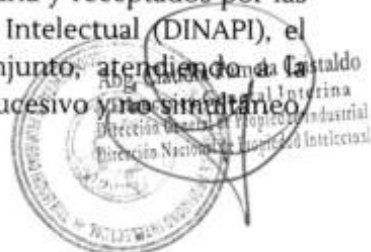
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1431 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHIPIZZA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 15155/14, SOLICITADO POR RAFAEL ALFARO AMARILLA.-----

denominación registrada por mi mandante existe un elevadísimo riesgo de asociación o confusión indirecta, ya que estas marcas parecen formar parte de una misma "familia de marcas", es decir, que tienen todas el mismo origen y que son todas del mismo titular.///Es importante recordar que la confusión se presenta también cuando el público consumidor cree que los productos o servicios que desea adquirir tienen un origen, un fabricante o proveedor común, cuando en realidad ocurre totalmente lo contrario. Por lo tanto, debido al prestigio y reconocimiento de la calidad de los servicios de mi mandante, la confundibilidad con cualquier otra marca ocasiona un inmenso perjuicio a los intereses de mi representada, ya que quien adquiere por confusión un producto, ha dejado de adquirir el que realmente quería.///La reproducción parcial de una marca registrada, cuando recae sobre su elemento característico y distintivo, basta para generar confusión o asociación en el público consumidor, aun cuando existan diferencias secundarias en las terminaciones de los signos.///La coexistencia de ambas marcas implicará una dilución de la fuerza distintiva de la marca CHIPAMIX y un aprovechamiento indebido del prestigio comercial adquirido por mi mandante mediante el uso continuo de dicha denominación(....)-----

Que, contesta la expresión de agravios la solicitante y, entre otros argumentos, expresa: "(...) Que, el A-quo sostiene que: 'entre CHIPIZZA (solicitada) y CHIPAMIX (registrada), la firma oponente no puede bajo ningún sentido, impugnar el uso de la raíz CHIP por parte de la solicitante, por hacer referencia a productos incluidos en dicha clases que son las CHIPAS y por ende no puede ser reivindicado por titular alguno, al ser dicha partícula de uso común en el comercio como fuera suficientemente demostrado en autos. De esta manera, el presente litigio deberá versar única y exclusivamente sobre las desinencias de las marcas aquí en pugna: IZZA/AMIX, como se puede observar ambas son claras desde los puntos de vista gramático, conceptual y visual, al ser diferente las letras que las componen tanto en su tipo como en el orden en que están dispuestas.///Es perfectamente legítimo que un comerciante, a través de sus marcas, le comunique al público que los diferentes productos que fabrica tienen un mismo origen. Para ello puede utilizar marcas muy parecidas que tengan raíces o terminaciones idénticas, y que den así la idea de una 'línea' de productos de un origen común. Sin embargo, los tribunales han dicho que no pueden existir familias de marcas, por ejemplo marcas que por idéntica radical o terminación son conocidas como pertenecientes a un mismo titular. ///Las marcas deben ser cotejadas en forma sucesiva y no simultánea. Esto es lógico puesto que en la mayoría de los casos el consumidor no tendrá frente a sí a las marcas en pugna. Probablemente las verá separadas en el tiempo y en el espacio.///En efecto, los argumentos esgrimidos por el A-quo en la Resolución aquí impugnada son plenamente correctos, por lo que dicha resolución debe ser confirmada en todas sus partes y la oposición deducida por la adversa debe ser definitivamente rechazada... Oportunamente, y previos los trámites de rigor, confirme en todas sus partes la Resolución N° 1431, de fecha 22 de Noviembre de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Litigiosos, y disponga en consecuencia, la prosecución de los trámites de registro de la marca 'CHIPIZZA', solicitada a nombre de RAFAEL ALFARO AMARILLA".-----

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

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



Resolución N°

0697

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1431 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHIPIZZA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 15155/14, SOLICITADO POR RAFAEL ALFARO AMARILLA.-----

Asunción,

17 AGO 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI contra la Resolución N° 1431 de fecha 22 de noviembre de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 01 de diciembre de 2017 se presenta el representante convencional de CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 1431 de fecha 22 de noviembre de 2017, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 06 de noviembre de 2017 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 04 de junio de 2018, el representante convencional de CARLOS LUIS INSFRAN MICOSSI expresó agravios; y en fecha 17 de enero de 2019, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 21 de marzo de 2019.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) Que, entre "CHIPIZZA" (solicitada) y "CHIPAMIX" (registrada) la firma oponente no puede, bajo ningún sentido, impugnar el uso de la raíz "CHIP" por parte de la solicitante, por hacer referencia a productos incluidos en dicha clase que son las CHIPAS y por ende no puede ser reivindicado por titular alguno, al ser dicha partícula de uso común en el comercio como fuera suficientemente demostrado en autos. De esta manera, el presente litigio deberá versar única y exclusivamente sobre las desinencias de las marcas aquí en pugna: IZZA/AMIX, como se puede observar ambas son claras desde los puntos de vista gramático, conceptual y visual, al ser diferentes las letras que las componen tanto en su tipo como en el orden en que están dispuestas... Que, las diferencias señaladas entre ambas desinencias son de suma importancia ya que son las únicas partes de las marcas en pugna sobre las cuales puede reivindicarse derechos, al ser las raíces de ambos términos (sus partes iniciales) de uso común por encontrarse ya en varias marcas registradas en la clase 30... Que, resulta claro que el presente litigio debe girar única y exclusivamente sobre las desinencias de estas marcas. En este sentido, si se toma en cuenta que ambas partículas citadas previamente son claramente diferentes entre sí, tanto gramaticalmente como fonéticamente, no cabe más concluir que entre ambas no podrá existir la mínima confusión para el público consumidor.(...)" -----

Que, se agravia la apelante y, entre otros argumentos, expresa: "(...) Contradigo estas afirmaciones vertidas por el Señor Director, pues evidentemente ha errado en el método al efectuar el análisis sobre la confundibilidad existente entre la marca solicitada CHIPIZZA y la marca registrada CHIPAMIX. //Entre la denominación solicitada CHIPIZZA y la denominación registrada por mi mandante existe un elevadísimo riesgo de asociación o confusión indirecta ...Entre la denominación solicitada CHIPIZZA y la

Abg. Claudia Pamela Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Asuntos Marcarios Litigiosos
Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos

Resolución N°

0697

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1431 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHIPIZZA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 15155/14, SOLICITADO POR RAFAEL ALFARO AMARILLA.-----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1431 de fecha 22 de noviembre de 2017 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "CHIPIZZA", clase 30, Expediente N° 15155/2014, solicitada a nombre de RAFAEL ALFARO AMARILLA. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----



Resolución N°

0697

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1431 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CHIPIZZA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 15155/14, SOLICITADO POR RAFAEL ALFARO AMARILLA.

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

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

CHIPIZZA Marca Solicitada

CHIPAMIX Marca Oponente

Que, siendo ello así, el elemento "CHIP" carece de suficiente capacidad distintiva para constituir, por sí solo, el elemento determinante del cotejo marcario, razón por la cual el análisis debe concentrarse sobre aquellos componentes que verdaderamente individualizan los signos enfrentados, esto es, las terminaciones "IZZA" y "AMIX", las cuales presentan diferencias claramente perceptibles desde los puntos de vista ortográfico, fonético y conceptual. Desde el aspecto visual, las partículas **IZZA** y **AMIX** poseen diferente composición gráfica, distinta secuencia de letras y configuración estructural, produciendo imágenes marcarias claramente diferenciadas. Del mismo modo, desde el plano fonético, ambas denominaciones presentan distinta sonoridad, acentuación y ritmo de pronunciación, circunstancias que impiden que el consumidor medio pueda confundirlas al momento de solicitarlas o identificarlas en el mercado. Desde el aspecto conceptual, la terminación **AMIX** evoca una combinación o mezcla, mientras que la terminación **IZZA**, incorporada al conjunto marcario **CHIPIZZA**, genera una denominación de fantasía con una evocación distinta, circunstancia que contribuye aún más a diferenciar ambos signos y elimina cualquier posibilidad razonable de asociación empresarial.

Que, no resulta atendible el argumento de la apelante relativo a la existencia de una supuesta **familia de marcas**, pues dicha construcción doctrinaria exige la acreditación de un uso sistemático, uniforme, prolongado y conocido por el público consumidor de una serie de marcas estructuradas sobre un elemento distintivo común, circunstancia que no ha sido demostrada en el presente expediente. La sola existencia de un elemento compartido, particularmente cuando éste resulta descriptivo o de uso común, resulta insuficiente para generar una presunción de vinculación económica entre los signos confrontados.

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

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



Resolución N°

6698

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 882 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2015, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AMBIA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 47759/2014, SOLICITADO POR HOUSEHOLDS & TOILETRIES MANUFACTURING CO. -----

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 "AMBI" y la solicitud de registro de la marca "AMBIA Y ETIQUETA", se evidencia que la marca base del rechazo se encuentra reproducida en la marca solicitada. Como se puede apreciar a continuación:-----

AMBIA (solicitada)

AMBI (marca base de rechazo)

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

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la cobertura de la marca base de rechazo se encuentra registrada en la clase 3 con la cobertura de los "Todos los productos", mientras que la marca en trámite de registro pretende obtener la cobertura para los siguientes servicios de la clase 35: "Servicios de importacion, exportacion, comercializacion y venta al por mayor y menor de preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, artículos de tocador, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos, preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, complementos alimenticios para personas y animales, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas". Vemos así, que la clase 03 del nomenclador internacional cuya cobertura se extiende a; "Cosméticos, productos de tocador no medicinales, preparaciones de limpieza y productos de aseo", existe una relación directa en cuanto a la clase y la cobertura de los servicios de la marca solicitante y la marca base de rechazo. Similitud que podría generar confusión en el consumidor, lo que constituye un riesgo para la distintividad de la nueva solicitud y podría contribuir a la percepción de una relación entre ambas marcas.-----

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

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

Resolución N° 0698

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 882 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2015, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AMBIA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 47759/2014, SOLICITADO POR HOUSEHOLDS & TOILETRIES MANUFACTURING CO. -----

Asunción, 17 AGO 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de HOUSEHOLDS & TOILETRIES MANUFACTURING CO. contra la Resolución N° 882 de fecha 02 de junio de 2015, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 14 de octubre de 2015 se presenta el representante convencional de HOUSEHOLDS & TOILETRIES MANUFACTURING CO. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 882 de fecha 02 de junio de 2015, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 23 de setiembre de 2016 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 05 de diciembre de 2017, el representante convencional de HOUSEHOLDS & TOILETRIES MANUFACTURING CO. expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 14 de diciembre de 2017.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "AMBI", registrada con el número 302669 en fecha 21 de setiembre de 2007 a favor de JOHNSON & JOHNSON. Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en las 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, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Que tal resolución no debe considerarse válida, ya que la solicitud de mi comitente cuenta con elementos diferenciadores para con la marca antecedente, en relación a los productos/servicios que amparan las marcas en pugna, como así también dentro la visión de conjunto que se debe tener de las mismas.//.. que es importante resaltar el hecho de que las marcas en pugna no fueron presentadas para la misma clase, ya que la solicitud de mi comitente fue presentada para amparar los servicios de la clase 35, mientras que la marca base del presente rechazo ampara productos de la clase 03; además de que las mismas van dirigidas a diferentes sectores dentro del comercio , siendo éste otro elemento diferenciador que elimina todo riesgo de asociación o confusión entre las mismas.(...)".-----

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

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

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

Resolución N° **0698**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 882 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2015, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AMBIA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 47759/2014, SOLICITADO POR HOUSEHOLDS & TOILETRIES MANUFACTURING CO. -----

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

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

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

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 882 de fecha 02 de junio de 2015 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º** **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"AMBIA Y ETIQUETA"**, clase 35, Expediente N° **47759/2014**, solicitada a nombre de **HOUSEHOLDS & TOILETRIES MANUFACTURING CO.**-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.** -----


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

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

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

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

Resolución N°

0699

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2161 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "REINA FIESTERA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 15425/2016, SOLICITADO POR SOLEDAD FERRES BRUYN.- -----

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

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

"REINA FIESTERA" (marca solicitante), y

"LA FIESTERA" (marca base de rechazo)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la cobertura de la marca base de rechazo "LA FIESTERA", en la clase 35 con la cobertura de los siguientes servicios: "...tales como publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficinas, anuncios por todos los medios de difusión". Por su parte, la marca en trámite de registro "REINA FIESTERA" pretende obtener la cobertura para los siguientes servicios de la clase 35: "tales como servicios prestados por personas u organizaciones consistentes en prestar asistencia, consultoría, organización y asesoramiento en la explotación o dirección de una empresa comercial o industrial, o la asistencia, consultoría, organización, asesoramiento y dirección de negocios o actividades comerciales de una empresa ". La comparación evidencia una clara similitud entre ambas marcas, las cuales cubren servicios muy parecidos, al desarrollarse dentro del mismo ámbito de actividad. Además de las semejanzas en su forma y en la idea transmitida, ambas protegen servicios de la misma Clase 35, compitiendo así en el mismo mercado. En este contexto, dicha similitud podría inducir a confusión en el consumidor, generando un riesgo para la distintividad de la marca solicitada y la posibilidad de que se perciba erróneamente la existencia de una relación entre ambas marcas.-----

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



Resolución N°

0699

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2161 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "REINA FIESTERA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 15425/2016, SOLICITADO POR SOLEDAD FERRES BRUYN.-----

Asunción, 17 AGO 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de SOLEDAD FERRES BRUYN contra la Resolución N° 2161 de fecha 11 de julio de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 7 de noviembre de 2017 se presenta el representante convencional de SOLEDAD FERRES BRUYN., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 2161 de fecha 11 de julio de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 28 de noviembre de 2017 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 2 de marzo de 2018, el representante convencional de SOLEDAD FERRES BRUYN., expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 7 de setiembre de 2018.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que la solicitud de registro de la marca "REINA FIESTERA" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 35. Que habiendose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "LA FIESTERA", registrada con el número 320857 en fecha 5 de Junio de 2009 a favor de LA FIESTERA S.R.L., Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)"-----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) No es verdad que entre las marcas REINA FIESTERA (solicitada) y LA FIESTERA (registrada) existan las semejanzas mencionadas en la Resolución recurrida y que puedan inducir al error y a la confusión. Más bien, son claras las diferencias existentes al punto de que se puede afirmar que será posible la coexistencia de las indicadas marcas en el mismo mercado sin riesgo de confusión.//... En el presente caso es indispensable considerar que la palabra FIESTERA, la cual es un adjetivo en la marca solicitada y un sustantivo en la marca registrada, de ninguna manera puede ser propiedad exclusiva del que la registró como marca, fundamentalmente en una marca de servicios." ...//...Es así porque la palabra FIESTERA le otorga a una determinada marca una característica de alegría ya que designa al aficionado o aficionada a las fiestas o al amigo de las fiestas. Por consiguiente, teniendo en cuenta este significado cualquier interesado puede utilizarla en la formación de sus marcas (...)"-----

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



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

Resolución N° **0699**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2161 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "REINA FIESTERA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 15425/2016, SOLICITADO POR SOLEDAD FERRES BRUYN.-----

Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----



Resolución N° **0699**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2161 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "REINA FIESTERA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 15425/2016, SOLICITADO POR SOLEDAD FERRES BRUYN.-----

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

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

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

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

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

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 2161 de fecha 11 de julio 2017, dictada por la Dirección de Marcas,-----
- Art. 2º** **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca "**REINA FIESTERA**", clase 35, Expediente N° 15425/2016, solicitada a nombre de **SOLEDAD FERRES BRUYN**.-----



Resolución N° **Δ700**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2183 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BUY.NET Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 31322/2016, SOLICITADA POR RODRIGO MARTIN RAMIREZ VILLAMAYOR. -----

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

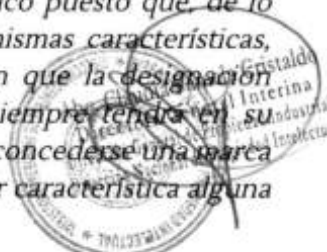
Que, en ese orden de ideas, y atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, corresponde a esta instancia administrativa realizar el análisis de la solicitud en trámite y determinar si la misma se encuadra dentro de las restricciones para el registro de una marca previstas en la Ley de Marcas. En primer lugar, vemos que la solicitud de la marca "BUY.NET Y ETIQUETA" corresponde a una palabra en inglés. Y haciendo una investigación más adentrada en internet, sobre la traducción tenemos que: "BUY.NET Y ETIQUETA: *BUY: Esta palabra traducida al español significa la acción de comprar u obtener un bien mediante un pago pecuniario y NET: Este vocablo alude a una red (en contextos deportivos, pesqueros o informáticos) o bien al valor neto (aplicado a costos, beneficios o pesaje). Para la adquisición de productos vía internet, se utiliza comúnmente la locución "buy online".* -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "BUY.NET Y ETIQUETA" resulta genérica para el servicio que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual del servicio que solicita. En ese orden de ideas, la cobertura de servicios solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad de la solicitud de autos. En ese sentido, la solicitud de registro de marca "BUY.NET Y ETIQUETA" pretende obtener cobertura para servicios de la clase 38, que textualmente describe: *"prestación de servicios para el ingreso a plataformas digitales globales, enlaces mediante estaciones de computación, envío de comunicaciones visuales y textuales procesadas tecnológicamente, mensajería electrónica, espacios de debate virtual, sistemas de localización inalámbrica y transferencia de documentación digitalizada."* De ello se colige que, la solicitud de autos sí define al servicio que pretende identificar, por tanto, puede ser considerada incurso en una de las prohibiciones previstas en la normativa aplicable, específicamente el inc. e) del Art. 2. de la Ley de Marcas. -----

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, más aún teniendo en cuenta que no existen reivindicaciones, por ende, nos encontramos ante una solicitud de registro marcario cuya factibilidad no resiste el menor análisis. -----

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

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



Resolución N°

0700

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2183 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BUY.NET Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 31322/2016, SOLICITADA POR RODRIGO MARTIN RAMIREZ VILLAMAYOR. -----

Asunción,

17 AGO 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **RODRIGO MARTIN RAMIREZ VILLAMAYOR** contra la Resolución N° 2183 de fecha 11 de Julio de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 18 de mayo de 2018 se presenta el representante convencional de **RODRIGO MARTIN RAMIREZ VILLAMAYOR** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 2183 de fecha 11 de julio de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por proveído de fecha 28 de mayo de 2018 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 4 de noviembre de 2019. Por providencia de fecha 26 de febrero de 2020 esta Dirección llama Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

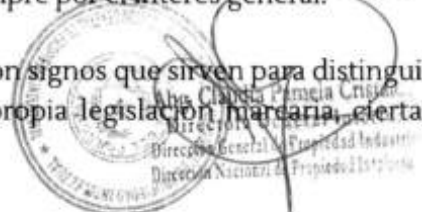
Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que la solicitud de registro de la marca "BUY.NET y etiqueta" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 38. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio.",. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado."-----

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) El primer punto que debemos rescatar es el hecho de que la marca no puede ser considerada genérica, sino más bien EVOCATIVA o SUGESTIVA. En éste sentido el Dr. Andrés Sanchez Herrero en su famosa obra "CONFUSION DE MARCAS" en la Pág. 261 nos dice que: "Un supuesto especial se plantea en el caso de las llamadas marcas evocativas o sugestivas. Son aquellas que, si bien aluden al producto o servicio que pretende distinguir, o a algunas de sus características o funciones específicas, no lo hacen apelando a las voces que son la designación necesaria o habitual del producto o servicio o de sus características, sino que le introduce modificación", este es el caso que se da con la marca de mi mandante, pues se encuentra comprendida por la conjunción de dos palabras, por un lado BUY y por otro lado NET, creando una sugestión sobre un servicio, sin utilizar enteramente la palabra genérica de la misma, sino mediante la unión de dos palabras diferentes."-----

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

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

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



Resolución N°

0700

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2183 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BUY.NET Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 31322/2016, SOLICITADA POR RODRIGO MARTIN RAMIREZ VILLAMAYOR. -----

*de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva.*¹. Respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "*las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto.*" -----

Que, respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "*las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto.*" Tras el análisis del caso de autos, tenemos que "BUY.NET Y ETIQUETA" es una designación que define específicamente el servicio que comercializa. -----

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

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

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 2183 de fecha 11 de julio, dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "BUY.NET Y ETIQUETA", clase 38, Acta N° 31322/2016, solicitada a nombre de RODRIGO MARTIN RAMIREZ VILLAMAYOR. -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE. -----


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

Resolución N° 701

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1286 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NEWTEMPER", CLASE 19, EXPEDIENTE N° 37449/2016, SOLICITADA POR BELGLASS S.A. -----

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

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

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

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

Que, 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

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 109. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>



Resolución N° **0701**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1286 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NEWTEMPER", CLASE 19, EXPEDIENTE N° 37449/2016, SOLICITADA POR BELGLASS S.A. -----

Asunción, **17 AGO 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **BELGLASS S.A.** en contra de la Resolución N° 1286 de fecha 26 de abril de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 13 de abril de 2018 se presenta el representante convencional de **BELGLASS S.A.**, e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 1286 de fecha 26 de abril de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, el representante convencional de **BELGLASS S.A** expresa agravios en fecha 17 de diciembre de 2019. Por providencia de fecha 30 de diciembre de 2019 esta Dirección llama Autos para Resolver.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)Que la solicitud de registro de la marca "NEWTEMPER y etiqueta" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 19. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio". En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)". -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)Mi mandante ha solicitado la marca NEWTEMPER Y ETIQUETA como una denominación compuesta que no se utiliza por separado y no describe ni califica el producto en sí. El examinador ha considerado la marca como signo genérico por considerar que existe una descripción del producto. Me permito mencionar, en ese sentido el primer párrafo del art. 15 del ADPIC- Ley N°444/94..."Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso... (...)". -----

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 "NEWTEMPER" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. Podemos observar que la denominación solicitada, consta de la unión de NEW- que significa en español nueva/nuevo/ y TEMPER- que significa carácter /temperamento. En ese sentido, tenemos que la denominación "NEWTEMPER" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 19 del nomenclador internacional. A fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "NEWTEMPER" fue presentada para cubrir servicios de la clase 19 del nomenclador internacional, que textualmente describe: "*Materiales de construcción no metálicos; tuberías rígidas no metálicas para la construcción; asfalto, pez, alquitrán y betón; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.*"-----



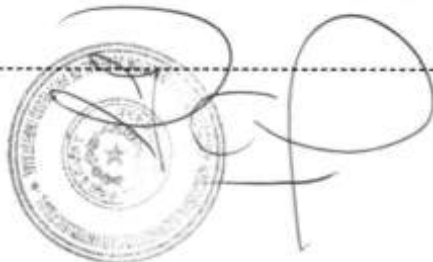
Resolución N° 0701

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1286 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NEWTEMPER", CLASE 19, EXPEDIENTE N° 37449/2016, SOLICITADA POR BELGLASS S.A. -----

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° 1286 de fecha 26 de abril de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "NEWTEMPER", clase 19, Acta N° 37449/2016, solicitada a nombre de **BELGLASS S.A.**-----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**-----



Resolución N°

1702

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2110 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TOTAL BIOTECNOLOGIA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 47003/2016, SOLICITADA POR LAGOS & CIA S.A.-----

usufructo exclusivo de los términos "Total" y "Biotecnología" de forma aislada, sino de la estructura denominativa en su unidad integral.-----

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

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

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

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

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



¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 109. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial-marcas/directrices>

Resolución N°

0702

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2110 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TOTAL BIOTECNOLOGIA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 47003/2016, SOLICITADA POR LAGOS & CIA S.A.-----

Asunción, **17 AGO 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **LAGOS & CIA S.A.** en contra de la Resolución N° 2110 de fecha 10 de julio de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 17 de agosto de 2017 se presenta el representante convencional de **LAGOS & CIA S.A.**, e interpone recurso de apelación en subsidio en contra de la Resolución N° 2110 de fecha 10 de julio de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, el representante convencional de **LAGOS & CIA S.A.** expresa agravios en fecha 8 de marzo de 2018. Por providencia de fecha 18 de junio de 2018 esta Dirección llama Autos para Resolver.-----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...)La primera consideración a tomar en cuenta por el Sr. Director es el hecho que el artículo 2 inc. e) fue erróneamente interpretado ya que el Jefe de Marcas ha recaído en el mismo error en que incurrieron el evaluador de fondo ya que la denominación "TOTAL BIOTECNOLOGIA" no es una designación genérica ya que no consiste ENTERAMENTE en un signo que sea EL NOMBRE O DESIGNACIÓN del producto o servicio de que se trate.(...)"*.-----

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "TOTAL BIOTECNOLOGIA Y ETIQUETA y etiqueta" fue presentada para cubrir servicios de la clase 35 del nomenclador internacional, que textualmente describe: "GESTIÓN DE NEGOCIOS COMERCIALES PARA TOTAL BIOTECNOLOGIA, PUBLICIDAD PARA TOTAL BIOTECNOLOGIA, SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS PARA TOTAL BIOTECNOLOGIA, PRESENTACION DE PRODUCTOS EN CUALQUIER MEDIO DE COMUNICACIÓN PARA SU VENTA AL PORMENOR, MARKETING, ADMINISTRACIÓN COMERCIAL". Cabe precisar que no se pretende el

Abg. Claudia Cecilia Cristofari
Dirección General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0702**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2110 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TOTAL BIOTECNOLOGIA Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 47003/2016, SOLICITADA POR LAGOS & CIA S.A.-----

Marca solicitada



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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro; ésta Dirección considera que es un signo que posee las características necesarias para 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° 2110 de fecha 10 de julio de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "**TOTAL BIOTECNOLOGIA Y ETIQUETA**", clase 35, Acta N° **47003/2016**, solicitada a nombre de **LAGOS & CIA S.A.**-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----



Resolución N° **0703**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1954 DE FECHA 3 DE JULIO DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "I CELL", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 51092/2016, SOLICITADA POR DANIELE MONTEMOR MAUERBERG.-----

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

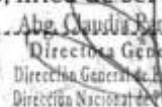
Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o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

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

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

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

Que, 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. -----


Abg. Claudia Barrios 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*, p. 109. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

Resolución N°

0703

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1954 DE FECHA 3 DE JULIO DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "I CELL", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 51092/2016, SOLICITADA POR DANIELE MONTEMOR MAUERBERG.-----

Asunción, 17 AGO 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **DANIELE MONTEMOR MAUERBERG** en contra de la Resolución N° 1954 de fecha 3 de julio de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 22 de mayo de 2019 se presenta el representante convencional de **DANIELE MONTEMOR MAUERBERG**, e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 1954 de fecha 3 de julio de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 2 de julio de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, el representante convencional de **DANIELE MONTEMOR MAUERBERG** expresa agravios en fecha 16 de agosto de 2019. Por providencia de fecha 30 de setiembre de 2019 esta Dirección llama Autos para Resolver.-----

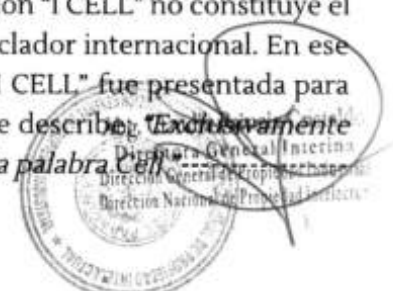
CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)Que la solicitud de registro de la marca "I CELL y etiqueta" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 19. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio". En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)Que, en primer lugar, debo manifestar que la marca "I CELL" y etiqueta no puede ser considerada genérica, teniendo en cuenta que la marca de mi mandante constituye un término de fantasía, fruto del ingenio en donde se conjugan dos palabras con un logotipo sumamente novedoso...//.. Que resulta sorprendente y me causa agravios a resolución recurrida no solamente por que la misma es una marca que reúne las exigencias de la ley a los efectos de su concesión, sino por la flagrante violación al principio de igualdad que debe primar a favor de todas las personas tanto físicas como jurídicas que solicitan a la DINAPI el registro de su marca...//.. Que, en efecto existe una infinidad de marcas registradas que utilizan "I" y "CELL" y que no han sido consideradas genéricas, sino por el contrario han sido concedidas y a la fecha siguen vigentes(...)" -----

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 "I CELL" 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 "I CELL" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 9 del nomenclador internacional. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "I CELL" fue presentada para cubrir servicios de la clase 9 del nomenclador internacional, que textualmente describe: Exclusivamente celulares y accesorios. No se reivindican la exclusividad de los derechos sobre la palabra Cell -----



Resolución N° **0703**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1954 DE FECHA 3 DE JULIO DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "I CELL", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 51092/2016, SOLICITADA POR DANIELE MONTEMOR MAUERBERG.-----

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° 1954 de fecha 3 de julio de 2017 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "I CELL", clase 9, Acta N° 51092/2016, solicitada a nombre de **DANIELE MONTEMOR MAUERBERG**.-----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE**.-----


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

Resolución N° **0704**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1788 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EXPO MÁQUINA Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 61333/2016, SOLICITADA POR FERNANDO BERDICHEVSKY S. —————

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 "EXPO MÁQUINA Y ETIQUETA" resulta genérica para el servicio que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual del servicio que solicita. En ese orden de ideas, corresponde analizar la cobertura de servicios solicitada dentro del nomenclador es un factor clave al momento de determinar la genericidad de la solicitud de autos. En ese sentido, la solicitud de registro de marca "EXPO MÁQUINA Y ETIQUETA" pretende obtener cobertura para servicios de la clase 41, que textualmente describe: "SERVICIOS DE EDUCACION Y FORMACION, SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN NEGOCIOS, ORGANIZACIÓN DE CONFERENCIAS Y EXPOSICIONES, ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, PROVISIÓN DE PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS EN LINEA NO DESCARGABLES, DEMOSTRACIÓN, INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO RELACIONADOS A MÁQUINAS Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, SERVICIOS DE ASESORAMIENTO RELACIONADOS A LO MENCIONADO COMPRENDIDOS EN LA CLASE 41 (CUARENTA Y UNO)." —————

Que, la denominación solicitada se halla compuesta de los siguientes vocablos: "EXPO", que es la designación común y habitual en el mercado para referirse a los eventos solicitados; "EXPOSICIONES", describe de manera literal, directa y sin necesidad de reflexión cuál es la temática o el contenido del servicio; "MAQUINA", al producto a ser expuesto. —————

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. —————

En ese sentido, "EXPO MÁQUINA Y ETIQUETA" resulta genérica y netamente descriptiva para los servicios de la clase 41 que solicita, por tanto, se encuentra incurso en lo dispuesto en el Artículo 2, inciso e) de la Ley N.º 1294/98 de Marcas. —————

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" 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, respecto a las designaciones genéricas, el Dr. Otamendi expresa: "las designaciones genéricas definen no directamente el objeto en causa, sino la categoría, la especie o el género, a los que pertenece ese objeto." Tras el análisis del caso de autos, tenemos que "EXPO MÁQUINA Y ETIQUETA" es una designación que define específicamente el servicio que comercializa, por lo que trae aparejado un motivo de rechazo. —————



Resolución N°

0704

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1788 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EXPO MÁQUINA Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 61333/2016, SOLICITADA POR FERNANDO BERDICHEVSKY S. -----

Asunción,

17 AGO 2018

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **FERNANDO BERDICHEVSKY S.** contra la Resolución N° 1788 de fecha 13 de junio de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 21 de diciembre de 2017 se presenta la representante convencional de **FERNANDO BERDICHEVSKY S.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1788 de fecha 13 de junio de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por proveído de fecha 8 de febrero de 2018 se concede el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 15 de octubre de 2018, el representante convencional de **FERNANDO BERDICHEVSKY S.** expresó agravios, en consecuencia, por providencia de fecha 28 de noviembre de 2018 esta Dirección dictó la providencia de Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

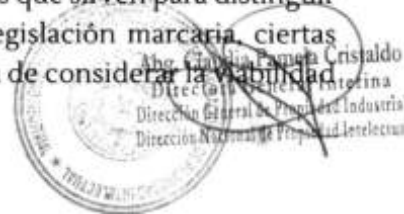
Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que la solicitud de registro de la marca "EXPO MÁQUINA y etiqueta" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 41. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las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

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) Que, la Resolución recaída en autos no se ajusta a derecho pues atribuye azarosamente a la marca pretendida un carácter genérico o descriptivo del que carece ya que la misma no reúne los requisitos doctrinarios para subsumirse en el inciso e) del Art. 2 de la Ley Nro. 1294/1998 de Marcas, conforme a los fundamentos que pasaré a exponer a continuación... En primer lugar se incurre en un error al alegar que la marca mixta EXPO MAQUINA, es una marca genérica o designación de los servicios comprendidos en la clase 41, puesto que la misma consiste en un conjunto marcario novedoso.(...) -----

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

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

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



Resolución N° _____

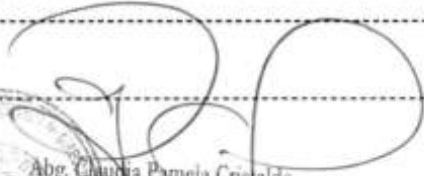
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1788 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EXPO MÁQUINA Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 61333/2016, SOLICITADA POR FERNANDO BERDICHEVSKY S. -----

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

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

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 1788 de fecha 13 de junio de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca "EXPO MÁQUINA Y ETIQUETA", clase 41, Acta N° 61333/2016, solicitada a nombre de FERNANDO BERDICHEVSKY S. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.** -----



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

Resolución N° **0705**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N.º 1662 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INGROUP ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA", CLASE 36, EXPEDIENTE N.º 63806/2016, SOLICITADA POR INES OTAZU SEIFART.-----

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, efectuado el cotejo marcario conforme a las Directrices de Examen y a los principios que rigen el Derecho Marcario, se advierte que el elemento distintivo predominante de ambos signos es el vocablo "INGROUP", constituyendo el componente que mayor impacto produce en la percepción del consumidor. La simple incorporación de **ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA y etiqueta**, no resulta suficiente para neutralizar la semejanza visual, fonética e ideológica existente entre las denominaciones.-----

INGROUP ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA y etiqueta (marca solicitante), y

INMOGROUP (marca base de rechazo)

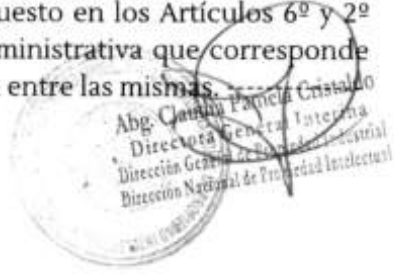
Que, el examen de confundibilidad debe efectuarse considerando la impresión de conjunto que producen los signos, sin fraccionarlos artificialmente y desde la perspectiva del consumidor medio, quien normalmente conserva un recuerdo imperfecto de las marcas. Bajo dicho criterio, la coexistencia de "INGROUP ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA y etiqueta" y "INMOGROUP" para la cobertura de los mismos servicios comprendidos en la misma clase 36, como consta en la base de los datos informáticos de nuestra dependencia, asimismo el solicitante lo ha manifestado en su escrito de Expresión de Agravios.-----

Del cotejo de la cobertura podemos observar

- Servicios de la clase 36 de la marca solicitada: Servicios de administradores de inmuebles, los servicios de alquiler, los servicios de valoración de bienes inmuebles, los servicios de financiación de inmuebles; negocios inmobiliario.
- Servicios de la clase 36 de la marca base del rechazo: *Servicios de Asesoría, administración e intermediación inmobiliaria*.

Que, tampoco puede prosperar el argumento relativo a la inexistencia de oposición por parte del titular de la marca antecedente, pues la facultad conferida a la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual por el artículo 6 de la Ley N.º 1294/98 responde al interés público y constituye una atribución de orden administrativo que puede ejercerse aun cuando el titular del registro anterior permanezca inactivo durante el procedimiento.-----

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.-----


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

Resolución N°

0705

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N.º 1662 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INGROUP ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA", CLASE 36, EXPEDIENTE N.º 63806/2016, SOLICITADA POR INES OTAZU SEIFART.-----

Asunción, **17 AGO 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **INES OTAZU SEIFART**, contra la Resolución N.º 1662 de fecha 25 de mayo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y:--

RESULTA:

Que, en fecha 16 de marzo de 2018 se presenta el representante convencional de **INES OTAZU SEIFART**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N.º 1662 de fecha 25 de mayo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, en fecha 21 de diciembre de 2018, el representante convencional de **INES OTAZU SEIFART**, expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 15 de enero de 2019.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que la solicitud de registro de la marca "INGROUP ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA y etiqueta" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 36. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "INMOGROUP", registrada con el número 437781 en fecha 21 de Abril de 2017 a favor de JOSE MARIA VALLEJOS MARIN, Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)"-----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) Que, entre la marca solicitada por mi mandante, "INGROUP ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA", y la marca "INMOGROUP", por la cual se me corre vista, NO EXISTE POSIBILIDAD ALGUNA DE CONFUSIÓN. Que, ANALIZADAS EN SU CONJUNTO resulta claro que no existe posibilidad alguna de confusión entre las mismas, debido a las DIFERENCIAS de orden VISUAL, GRÁFICO, ORTOGRÁFICO Y FONÉTICO existentes entre las denominaciones en pugna ...//...Que nuestra jurisprudencia administrativa ha venido sosteniendo en forma reiterada y uniforme que la existencia de partes comunes no constituye óbice para el registro de una nueva marca si esta incluye los elementos capaces de integrar un conjunto que resulte distinto con relación a una marca registrada...//.. La marca pretendida por mi mandante se encuentra limitada a "Servicios de administradores de inmuebles, los servicios de alquiler, los servicios de valoración de bienes inmuebles, los servicios de financiación de inmuebles; negocios inmobiliario de la clase 36...//...mientras que la marca Registrada se encuentra ampara a los servicios de Asesoría, administración e intermediación inmobiliaria de la clase 36. (...)"-----

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



Resolución N°

0705

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N.º 1662 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INGROUP ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA", CLASE 36, EXPEDIENTE N.º 63806/2016, SOLICITADA POR INES OTAZU SEIFART.-----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1662 de fecha 25 de mayo de 2017 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "INGROUP ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA y etiqueta", clase 36, Expediente N° 63806/2016, solicitada a nombre de INES OTAZU SEIFART.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----


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

Resolución N° **0706**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 584 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NATURFOS", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 7836/2017, A NOMBRE DE DESARROLLO AGRICOLA Y MINERO. -----

Que, la carta de consentimiento suscrita por el titular de la marca anterior constituye un elemento probatorio de especial relevancia, pues revela la ausencia de conflicto entre los titulares de los derechos marcarios. Sin embargo, dicho consentimiento no vincula a la Administración, la cual conserva el deber de verificar, conforme a la Ley N.º 1294/98 y a las Directrices para el Examen de Marcas, si la coexistencia de los signos resulta compatible con el interés público y si no genera riesgo de confusión o asociación en el consumidor. -----

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

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 584 de fecha 21 de marzo de 2018 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "NATURFOS", clase 01, Expediente. N° 7836/2017, solicitada a nombre de DESARROLLO AGRICOLA Y MINERO. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.** -----


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

Resolución N° 07-06

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 584 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NATURFOS", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 7836/2017, A NOMBRE DE DESARROLLO AGRICOLA Y MINERO. -----

Asunción, 17 AGO 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma DESARROLLO AGRICOLA Y MINERO, S.A. contra la Resolución N° 584 de fecha 21 de marzo de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 26 de marzo de 2018 se presenta el representante convencional de la firma DESARROLLO AGRICOLA Y MINERO, S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 584 de fecha 21 de marzo de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 30 de abril de 2018, el representante convencional de la firma DESARROLLO AGRICOLA Y MINERO, S.A. expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 29 de noviembre de 2018.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que la solicitud de registro de la marca "NATURFOS" 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 "NATUPHOS", registrada con el N° 350318 en fecha 02 de agosto del 2011 a favor de BASF SE, Comentario: **Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado.**-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Que tal resolución no debe considerarse válida, ya que entre la solicitud de mi comitente y el antecedente en cuestión existe una Carta de consentimiento de Marcas, por medio de la cual la firma **BASF SE** concede pleno y expreso consentimiento a mi mandante para obtener el registro de su marca **NATURFOS**, con acta N° 07836/2017, amparando productos de la clase 01. Adjunto el presente escrito copia de la carta de consentimiento referente a las marcas en estudio." -----

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

Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión y tras el análisis de las documentaciones obrantes en el expediente, se ha podido corroborar que el recurrente agrega a su escrito de expresión agravios la "**CARTA DE CONSENTIMIENTO**", en virtud del cual la firma **BASF SE** : "...por la presente declaramos nuestro consentimiento a la solicitud de registro de la marca **NATURFOS** N° 1707836, protegiendo "Productos químicos para la agricultura, horticultura y silvicultura, fertilizantes, abonos, para las tierras, aditivos para fertilizantes, abonos, insecticidas, herbicidas, fungicidas". -----

Asimismo se observa que dicho documento fue presentado debidamente apostillado y traducido, reuniendo de esta manera los requisitos formales requeridos para este tipo de actuaciones.-----

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

Resolución N° 0707

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 539 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FASTDOMINIOS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 17/12296, SOLICITADA POR CHRISTIAN DAVID PAMPLIEGA TURCOTT

registro de la marca "FASTDOMINIOS Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir servicios de la clase 35 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"Trabajos de oficina, publicidad, informacion de indole comercial dada por paginas web."*

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

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

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

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

marca solicitada



¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 109. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

Resolución N° **0707**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 539 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FASTDOMINIOS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 17/12296, SOLICITADA POR CHRISTIAN DAVID PAMPLIEGA TURCOTT -----

Asunción, **17 AGO 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **CHRISTIAN DAVID PAMPLIEGA TURCOTT**, en contra de la Resolución N° 539 de fecha 14 de marzo de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 31 de mayo de 2018 se presenta el representante convencional de **CHRISTIAN DAVID PAMPLIEGA TURCOTT**, e interpone recurso de apelación en subsidio en contra de la Resolución N° 539 de fecha 14 de marzo de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 5 de junio de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, el representante convencional de **CHRISTIAN DAVID PAMPLIEGA TURCOTT** expresa agravios en fecha 18 de julio de 2018. Por providencia de fecha 30 de noviembre de 2018 esta Dirección llama Autos para Resolver. -----

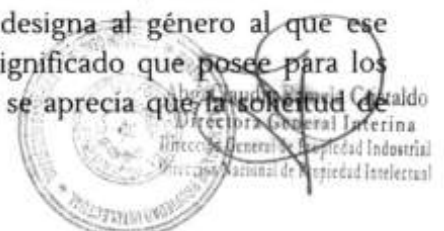
CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)Que, según el Informe de Fondo, se ha expresado que la denominación de la solicitud de autos es genérica. Denominamos marca a cualquier nombre, término, símbolo o combinación de los elementos anteriores usados para identificar bienes o servicios, agregamos entonces que una marca es genérica si en ese rubro dicha denominación describe al producto o servicio. Por lo tanto esta denominación sería genérica si es que se solicitaba para distinguir servicios relativos precisamente los nombres de dominio. Pero la misma como se puede observar fue presentada para proteger servicios "publicitarios", entonces nos preguntamos: ¿Cómo podría decirse que la nomenclatura referida a "dominios rápidos" pueda estar vinculada a una publicitaria?. El claro ejemplo es el de la famosa marca "Apple", la cual podría ser declarada genérica si fuese para proteger productos o servicios alimenticios pero la misma no es de esa naturaleza cuando es solicitada para cubrir productos totalmente diferentes como por ejemplo los relativos a la telefonía y a la informática.(...)" -----

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de -----



Resolución N°

9707

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 539 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "FASTDOMINIOS Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 17/12296, SOLICITADA POR CHRISTIAN DAVID PAMPLIEGA TURCOTT -----



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° 539 de fecha 14 de marzo de 2018 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "FASTDOMINIOS Y ETIQUETA", clase 35, **Acta N° 17/12296**, solicitada a nombre de **CHRISTIAN DAVID PAMPLIEGA TURCOTT**-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**.-----


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

Resolución N°

0708

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1543 DE FECHA 6 DE AGOSTO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VASCOLET", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 79946/2017, SOLICITADA POR VASCOL S.A.C.I.-----

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

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

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

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, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca base de rechazo "VASCOLET" registrada para la clase 30 comprende; *Excluye expresamente helados comestibles* ; mientras que la marca en trámite de registro "VASCOLET" solicita la cobertura para los servicios específicos de la clase 35: *"DISTINGUE LOS SERVICIOS DE IMPORTACION, EXPORTACION, COMERCIALIZACION, Y VENTA DE CARNE, PESCADO, AVES Y CAZA; EXTRACTOS DE CARNES; FRUTAS Y LEGUMBRES EN CONSERVA, SECAS Y COCIDAS; JALEA, MERMELADAS, COMPOTAS; HUEVOS, LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS; ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES; CAFÉ, TE, CACAO, AZUCAR, ARROZ, TAPIOCA, SAGU, SUCEDANEOS DEL CAFE; HARINAS Y PREPARACIONES HECHAS DE CEREALES, PAN, PASTELERIA Y CONFITERIA, HELADOS COMESTIBLES; MIEL, JARABE DE MELAZA; LEVADURA, POLVOS PARA ESPONJAR; SAL, MOSTAZA; VINAGRE, SALSAS (CONDIMENTOS); ESPECIAS; HIELO "*.-----

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. En el caso en estudio, las marcas no comparten la misma clase del nomenclador. -----

Al respecto, las "*DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY*" señala cuanto sigue: "(...) Las Directrices parten del principio de que el derecho marcario no protege una palabra en abstracto, sino el signo respecto de los productos o servicios para los cuales fue solicitado o registrado, conforme a la clasificación de Niza ...//..La identidad del vocablo no determina, por sí sola, la irreregistrabilidad de una marca...//..Lo determinante es verificar si, atendiendo a los productos o servicios reivindicados, existe riesgo de confusión o de asociación para el consumidor.(...)" -----



Resolución N°

0708

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1543 DE FECHA 6 DE AGOSTO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VASCOLET", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 79946/2017, SOLICITADA POR VASCOL S.A.C.I.-----

Asunción,

17 AGO 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de VASCOL S.A.C.I. en contra de la Resolución N° 1543 de fecha 6 de agosto de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 5 de diciembre de 2018 se presenta el representante convencional de VASCOL S.A.C.I. e interpone Recurso de Apelación en contra la Resolución N° 1543 de fecha 6 de agosto de 2018, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 13 de marzo de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 15 de noviembre de 2019 el representante convencional de VASCOL S.A.C.I. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 11 de febrero de 2020. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que la solicitud de registro de la marca "VASCOLET" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 35. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc f) ...los signos idénticos o similares a una marca registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación. Esta secretaría ha constatado la existencia de la marca "VASCOLET" amparada para la clase 30. registrada con el n° 415.937 en fecha 28/10/15 a favor de PEPSICO DE ARGENTINA S.R.L. en donde ambas denominaciones son idénticas y no podrán tener coexistencia pacífica, habida cuenta que entre las mismas existe relación de clases.-. En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional y manifiesta: "(...)Que, la marca "VASCOLET", es una marca novedosa, compuesta, que tiene identidad propia, y es individualizada por las personas. //..Que, mi cliente la firma VASCOL S.A.C.I, establecida desde el año 1992 pretende invertir grandes sumas de dinero, dando fuente de empleo a numerosos paraguayos y paraguayas, con la utilización de la marca "VASCOLET"../..Que, mi cliente la firma VASCOL S.A.C.I, establecida desde el año 1992 pretende invertir grandes sumas de dinero, dando fuente de empleo a numerosos paraguayos y paraguayas, con la utilización de la marca "VASCOLET". A los efectos de demostrar el uso de esta marca, se puede acceder a la página web de mi mandante, <http://www.vascol.com.py/index.php>. En la cual, se podrá constatar los distintos servicios que ofrece, ayudando a fortalecer el crecimiento económico general del país y el desarrollo del comercio internacional. "Que, cabe resaltar que la marca VASCOLET, ya se encuentra registrada como marca a nombre de mi mandante ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual en dos clases, individualizadas como: 1. VASCOLET, clase 29, Registro N° 429183 vigente desde el 14 de septiembre del 2016; 2. VASCOLET, clase 30, Registro N° 433889 vigente desde el 19 de diciembre del 2016 "Que, si bien ambas clases se encuentran relacionadas, mi mandante posee el derecho de prelación entre ambas marcas por lo que la solicitud de registro de la marca VASCOLET en la clase 35 debe ser permitida al no incumplir ninguna prohibición de la ley de marcas." (...)".-----

Abg. Gabriela Parola Cristaldo
Directora General Interina
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual



Resolución N° **0708**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1543 DE FECHA 6 DE AGOSTO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VASCOLET", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 79946/2017, SOLICITADA POR VASCOL S.A.C.I.-----

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar respecto a los registros alegados por el apelante, es así que al repasar la información obrante en el sistema informático de la Institución, se verifica que el solicitante ya cuenta con la marca registrada **VASCOLET, clase 29, Registro N° 429183 y VASCOLET, clase 30, Registro N° 433889.** -----

Que, además de los registros alegados por la parte solicitante, también se verifica en el sistema institucional que a la fecha la firma VASCOL S.A.C.I., posee el registro de la marca "VASCOLET" en la clase 30, misma clase en la que se encuentra depositada la marca base del rechazo. Por lo que es posible colegir que la marca solicitante podrá coexistir pacíficamente con la marca antecedente y que la solicitud en estudio es, sencillamente, otra versión de una marca ya concedida a favor de la firma solicitante. -----

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** las Resoluciones N° 1543 de fecha 6 de agosto de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "VASCOLET", clase 35, Expediente. N° 17/79946, solicitada a nombre de VASCOL S.A.C.I.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.** -----


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

Resolución N° **0709**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1916 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TIBAK", CLASE 1, EXPEDIENTE N° 80082/2017, SOLICITADO POR AKTRA S.A. -----

TIBAK

(solicitada)

IBAK

(marca base de rechazo)

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

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

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

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestión se encuentran en la misma CLASE 1. En ese sentido, contribuye traer a colación lo dispuesto en el Art. 2 Inc f) de la Ley 1214/18, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Dicho esto, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de productos, vemos que la solicitante **"TIBAK"** pretende cubrir: *"EXCLUSIVAMENTE productos químicos para la industria, la agricultura, y horticultura y la silvicultura,"* comprendidos en la CLASE 1, mientras que la marca base de rechazo **"IBAK"** con registro N° 447700 cubre: *"Preparaciones biológicas para uso en agricultura, horticultura y silvicultura, especialmente inoculantes agrícolas y hortícolas, bacterias beneficiosas y suplementos para el suelo comprendidos en la clase 1 (uno)."* Teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en los Artículos 6 y 2 inciso f) de la Ley N° 1214/18 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que corresponde confirmar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre las mismas. -----

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

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

Resolución N° **0709**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1916 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TIBAK", CLASE 1, EXPEDIENTE N° 80082/2017, SOLICITADO POR AKTRA S.A. -----

Asunción, 17 AGO 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de AKTRA S.A. contra la Resolución N° 1916 de fecha 26 de octubre de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 13 de noviembre de 2018 se presenta el representante convencional de AKTRA S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1916 de fecha 26 de octubre de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por proveído de fecha 3 de diciembre de 2018 se concede el recurso de apelación interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 29 de marzo de 2019. Por providencia de fecha 9 de mayo de 2019 esta Dirección llama Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que la solicitud de registro de la marca "TIBAK" 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 "IBAK", registrada con el número 447700 en fecha 12 de Octubre de 2017/ a favor de BASF CORPORATION, Comentario: Que, ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacíficamente 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, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) Las marcas en cuestión no son confundibles, ya que estudiadas en su conjunto puede apreciarse que la marca "TIBAK" posee la suficiente novedad y especialidad para coexistir pacíficamente con la marca "IBAK". En efecto, ambas marcas coexisten pacíficamente en el mercado, ya que mi mandante tiene registrada la marca "TIBAK" en el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), desde el 26/12/2018, de conformidad al Certificado de Registro y Libre Venta de Productos Fitosanitarios y Afines que sea compañía a esta presentación " -----

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, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "IBAK" y la solicitud de registro de la marca "TIBAK", se evidencia que la parte principal de la denominación de la solicitante se encuentra reproducida en la marca base de rechazo. En ese sentido, tenemos que "TIBAK" es muy semejante a la marca registrada "IBAK", diferenciándose la solicitante solo por la letra inicial "T", como se puede apreciar a continuación: -----



Resolución N° **0709**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1916 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TIBAK", CLASE 1, EXPEDIENTE N° 80082/2017, SOLICITADO POR AKTRA S.A. -----

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 1916 de fecha 26 de octubre de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "TIBAK", clase 1, Acta N° 80082/2017, solicitada a nombre de AKTRA S.A. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----



Resolución N°

0710

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1443 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "URGENTE24", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 1184/2019, SOLICITADO POR GRUPO NACIÓN S.A.

Que, dicha aptitud distintiva encuentra sus límites en las prohibiciones absolutas previstas en el artículo 2° de la Ley de Marcas, entre ellas la establecida en su inciso e), que impide registrar los signos que consistan enteramente en el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o aquellos que puedan servir en el comercio para calificar o describir alguna de sus características, finalidad, destino o modalidad de prestación.

Al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"¹ señala cuanto sigue: "(...) La razón de política pública que subyace a este motivo de denegación del registro es que no deben permitirse derechos exclusivos respecto de términos puramente descriptivos que otros comerciantes puedan necesitar utilizar en el curso de operaciones comerciales para poder operar y competir normalmente. Para ser considerado "descriptivo", un signo debe considerarse siempre en relación con los productos o servicios para los que se utilizará la marca.../...La Oficina denegará el registro de un signo por ser descriptivo si el significado del signo fuese percibido inmediatamente por el público pertinente como una información sobre los productos o servicios especificados. Tal sería el caso cuando el signo proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios.(...)". Por tanto, la denominación solicitada no puede ser considerada una marca evocativa o sugestiva, sino más bien un conjunto de términos descriptivos y carentes de fuerza distintiva, que refieren de manera directa y evidente a las características funcionales del servicio. Su registro, por ende, podría afectar el interés general al otorgar a un titular el uso exclusivo de expresiones de uso común o necesarias para describir actividades similares.

Que, en el caso de autos, la denominación **URGENTE24**, analizada en relación con los servicios comprendidos en la clase 38, carece de la aptitud distintiva exigida por la legislación marcaria.

En efecto, el vocablo "**URGENTE**" constituye una expresión de uso corriente y generalizado dentro del ámbito de las telecomunicaciones, los servicios periodísticos, la transmisión de noticias, la difusión de información y los medios masivos de comunicación, siendo habitualmente empleado para indicar noticias de último momento o información cuya divulgación inmediata constituye precisamente la característica principal del servicio ofrecido.

De igual manera, el elemento numérico "**24**" es comúnmente utilizado en el comercio para indicar disponibilidad continua, funcionamiento permanente o prestación ininterrumpida durante las veinticuatro horas del día, circunstancia ampliamente conocida por el consumidor medio.

Que, apreciado el signo en su conjunto, la combinación **URGENTE24** transmite inmediatamente al público el concepto de "información o noticias urgentes disponibles las veinticuatro horas", constituyendo una expresión que describe directamente una modalidad y característica esencial de los servicios que pretende distinguir, sin exigir al consumidor esfuerzo intelectual alguno para arribar a dicho significado.

Que, la incorporación del número "**24**" conferiría suficiente distintividad al conjunto, pues la mera adición de un elemento numérico carente de originalidad, cuando éste también posee un significado

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

Resolución N°

0710

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1443 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "URGENTE24", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 1184/2019, SOLICITADO POR GRUPO NACIÓN S.A.-----

Asunción, **17 AGO 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional **GRUPO NACIÓN S.A.**, contra la Resolución N° 1443 de fecha 11 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 25 de noviembre de 2019 se presenta el representante convencional de **GRUPO NACIÓN S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1443 de fecha 11 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 13 de diciembre de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 11 de diciembre de 2020, el representante convencional de **GRUPO NACIÓN S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 30 de diciembre de 2020. -----

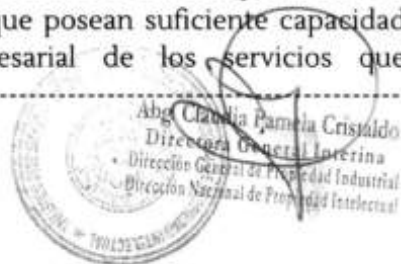
CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) La solicitud de mi mandante es una marca EVOCATIVA, que al observar la marca "URGENTE24", en relación con su cobertura de servicios en la clase 38 del Clasificador Internacional, podemos ver claramente que estamos frente a una marca evocativa, esto es, aquellas que "sugieren o dan una idea" acerca del campo operativo que identifican sus características o cualidades pero sin llegar a identificarse con ellas, las que a diferencia de los signos genéricos, descriptivos o de uso común, son plenamente identificables y registrables. (...)"*-----

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

Que, conforme al artículo 1° de la Ley N° 1294/98, la función esencial de una marca consiste en distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa respecto de los de sus competidores. En consecuencia, únicamente pueden acceder al registro aquellos signos que posean suficiente capacidad distintiva y permitan al consumidor identificar el origen empresarial de los servicios que distinguen.-----



Resolución N° **0710**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1443 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "URGENTE24", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 1184/2019, SOLICITADO POR GRUPO NACIÓN S.A.-----

descriptivo para el sector económico de referencia, no transforma una expresión descriptiva en un signo registrable.-----

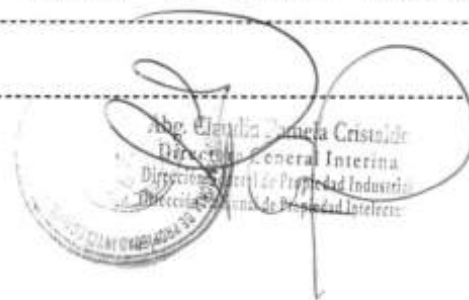
Que tampoco puede prosperar el argumento consistente en afirmar que la denominación constituye una marca evocativa. Sobre el punto, el Dr. Jorge Otamendi enseña que la diferencia entre las marcas evocativas y las descriptivas radica en que las primeras únicamente sugieren determinadas características del producto o servicio, mientras que las segundas las describen de manera directa e inmediata, permaneciendo estas últimas excluidas del registro por carecer de fuerza distintiva. Precisamente ello ocurre en el presente caso, donde el consumidor percibe instantáneamente la naturaleza informativa y la disponibilidad permanente del servicio, sin que exista elemento alguno de fantasía que permita individualizar un origen empresarial determinado. -----

Que, admitir el registro solicitado implicaría conceder a un solo titular el uso exclusivo de una expresión necesaria y habitual dentro del mercado de los servicios informativos y de telecomunicaciones, restringiendo injustificadamente el derecho de los demás competidores a utilizar vocablos indispensables para describir las características de sus propios servicios, resultado que precisamente procura evitar la prohibición contenida en el artículo 2°, inciso e), de la Ley N° 1294/98.-----

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

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 1443 de fecha 11 de noviembre de 2019 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca "**URGENTE24**", clase 38, Expediente N° 1184/2019, solicitada a nombre de **GRUPO NACIÓN S.A.**-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**.-----


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

Resolución N°

0711

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N.º 536 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA EMPERATRIZ FÁTIMA ROMÁN", CLASE 41, EXPEDIENTE N.º 27903/2019, SOLICITADA POR FATIMA BEATRIZ ROMAN ROMAN. -----

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

Que, el artículo 6 de la citada Ley establece la improcedencia del registro de signos idénticos o semejantes a otros previamente registrados o solicitados cuando, atendidas las circunstancias del caso, exista riesgo de confusión o de asociación respecto del origen empresarial de los productos o servicios. -----

Que, las Directrices para el Examen de Marcas, aprobadas por Resolución DINAPI N.º 259/2025, disponen que el examen de confundibilidad debe efectuarse apreciando la impresión de conjunto producida por los signos, teniendo especialmente en consideración los elementos con mayor fuerza distintiva y la percepción del consumidor medio, quien normalmente conserva un recuerdo imperfecto de las marcas. -----

Que, bajo dichos criterios, esta Dirección General advierte que ambas denominaciones reproducen íntegramente el elemento "**LA EMPERATRIZ**", el cual constituye el núcleo distintivo y de mayor fuerza identificadora de los signos enfrentados. -----

Marca solicitada:

LA EMPERATRIZ FÁTIMA ROMÁN

Marca antecedente:

ARA LA EMPERATRIZ DE LA CUMBIA

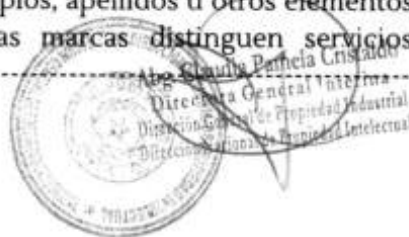
Que, desde el punto de vista ortográfico, ambas marcas coinciden plenamente en la expresión "**LA EMPERATRIZ**", constituyendo ésta el elemento predominante que capta inmediatamente la atención del consumidor. -----

Que, desde el aspecto fonético, la pronunciación inicial de ambos signos resulta idéntica, siendo precisamente la expresión "**LA EMPERATRIZ**" la que permanece con mayor intensidad en la memoria del público, conforme al criterio reiteradamente sostenido por la doctrina y la jurisprudencia marcaria. -----

Que, desde el plano conceptual, ambos signos evocan exactamente la misma idea, esto es, la figura de una emperatriz, transmitiendo un idéntico contenido intelectual y comercial. -----

Que, la incorporación de los vocablos "**FÁTIMA ROMÁN**" no posee entidad suficiente para eliminar el riesgo de confusión existente, puesto que tales expresiones funcionan únicamente como elementos complementarios que acompañan al verdadero núcleo distintivo de la marca. -----

Que, la doctrina marcaria coincide en señalar que cuando un signo reproduce íntegramente la parte distintiva de una marca anterior, la simple incorporación de nombres propios, apellidos u otros elementos accesorios no neutraliza la semejanza, especialmente cuando ambas marcas distinguen servicios comprendidos en la misma clase internacional. -----



Resolución N° **0711**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N.º 536 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA EMPERATRIZ FÁTIMA ROMÁN", CLASE 41, EXPEDIENTE N.º 27903/2019, SOLICITADA POR FATIMA BEATRIZ ROMAN ROMAN. -----

Asunción, **17 AGO 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la solicitante **FATIMA BEATRIZ ROMAN ROMAN**, por derecho propio y bajo patrocinio de abogado, contra la Resolución N.º 536 de fecha 18 de mayo de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 24 de setiembre de 2020 se presenta la solicitante **FATIMA BEATRIZ ROMAN ROMAN**, por derecho propio bajo patrocinio de abogado e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N.º 536 de fecha 18 de mayo de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 19 de octubre de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que en fecha 17 de febrero de 2026, presenta escrito de solicitud de intervención el representante convencional de **FATIMA BEATRIZ ROMAN ROMAN**, asimismo en fecha 20 de febrero del 2026, se solicita adecuación sobre la solicitud de registro, habiéndose tomado nota del mismo en fecha 23 de marzo del 2026.-----

Que, en fecha 22 de mayo de 2026, el representante convencional de **FATIMA BEATRIZ ROMAN ROMAN** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 26 de mayo de 2026.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...)Que la solicitud de registro de la marca **"LA EMPERATRIZ DE LA CUMBIA FÁTIMA ROMÁN"**, ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 41. Que habiéndose realizado la búsqueda de los antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca **"ARA LA EMPERATRIZ DE LA CUMBIA"**, registrada con el número 488388 en fecha 19 de Julio de 2019 a favor de ARA MARIA GIMENEZ RIVEROS, Comentario, **Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-** por lo que de conformidad al artículo 6 de la Ley N.º 1294/98, no ha lugar a lo solicitado".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Que con ésta conclusión se ha incurrido a un claro error de apreciación puesto que de haberse realizado el estudio teniendo en cuenta los verdaderos elementos que configuran a la marca solicitada no se habría llegado a la decisión de rechazar la presente solicitud.../....Que si bien ambas denominaciones comparten al partícula LA EMPERATRIZ, no es menos cierto que la marca antecedente está compuesta y acompañada de otros elementos que la hacen diferentes y suficientes para permitir una coexistencia pacífica entre las marcas en cuestión(...)"-----

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

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

Resolución N° **0711**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N.º 536 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA EMPERATRIZ FÁTIMA ROMÁN", CLASE 41, EXPEDIENTE N.º 27903/2019, SOLICITADA POR FATIMA BEATRIZ ROMAN ROMAN. -----

Que, tampoco puede prosperar el agravio relativo a que el examen debió realizarse exclusivamente sobre la totalidad de las denominaciones, pues precisamente el análisis de conjunto exige identificar cuál es el elemento que concentra la fuerza distintiva en el consumidor, circunstancia que en el presente caso recae inequívocamente sobre la expresión "LA EMPERATRIZ".-----

Que, igualmente improcedente resulta el argumento relativo a la supuesta utilización común de dicha expresión dentro del mercado artístico, toda vez que no se ha acreditado que la misma hubiera perdido capacidad distintiva en la clase 41 ni que constituya una expresión de uso necesario para los servicios que pretende distinguir.-----

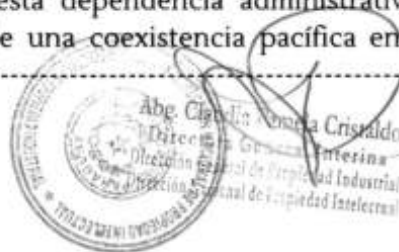
Que, igualmente irrelevante resulta que la recurrente invoque registros obtenidos en otras clases internacionales, pues el principio de especialidad exige verificar la confundibilidad respecto de los servicios comprendidos en la clase objeto de análisis, supuesto que concurre plenamente en el presente expediente.-----

Que, tampoco modifica la conclusión alcanzada, la circunstancia de que el titular del antecedente no hubiera formulado oposición administrativa, puesto que el examen de registrabilidad constituye una potestad legal propia de la Administración, ejercida en tutela del interés público comprometido en la protección del sistema marcario y de los consumidores.-----

Que, en el caso de autos concurren precisamente los elementos configurativos de dicho riesgo, pues las marcas enfrentadas presentan una coincidencia prácticamente absoluta en su elemento dominante, distinguen servicios comprendidos en la misma clase internacional y transmiten una impresión global altamente semejante. Que, admitir la coexistencia registral de ambos signos importaría afectar la función identificadora que cumple la marca antecedente, comprometiendo la seguridad jurídica del tráfico comercial y la adecuada protección del consumidor.-----

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

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



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

Resolución N° **0711**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N.º 536 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LA EMPERATRIZ FÁTIMA ROMÁN", CLASE 41, EXPEDIENTE N.º 27903/2019, SOLICITADA POR FATIMA BEATRIZ ROMAN ROMAN. -----

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

- Art. 1º CONFIRMAR las Resoluciones N° 536 de fecha 18 de mayo de 2020 y N° 3516 de fecha 06 de noviembre de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "LA EMPERATRIZ FÁTIMA ROMÁN", clase 41, Expediente N° 27903/2019, solicitada a nombre de FATIMA BEATRIZ ROMAN ROMAN.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----


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

Resolución N° **0712**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N.º 241 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE N.º 36045/2019, RELATIVO A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CELUPAR", CLASE 9, SOLICITADA POR TARA S.A.-----

Que las Directrices de Examen de Marcas de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual establecen que un signo carece de distintividad cuando el consumidor medio percibe de forma inmediata una información acerca de la naturaleza, especie, destino, función, calidad o características de los productos o servicios, sin realizar esfuerzo intelectual alguno. Que igualmente dichas Directrices disponen que la mera combinación de términos descriptivos o genéricos no otorga distintividad cuando el conjunto mantiene un significado conceptual directo para el público consumidor, supuesto que precisamente se verifica en el caso de autos.-----

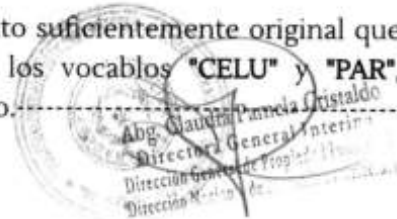
Que del examen integral de la denominación **CELUPAR** se advierte que la misma se encuentra conformada por dos elementos de utilización corriente en el comercio, el primero de ellos, "**CELU**", constituye una abreviación universalmente utilizada para designar teléfonos celulares, siendo una expresión incorporada al lenguaje cotidiano y comercial. Por su parte, el elemento "**PAR**" es igualmente empleado de forma frecuente como abreviación de **Paraguay**, especialmente en el ámbito comercial y tecnológico.-----

Que, apreciada en su conjunto, la expresión **CELUPAR** transmite inmediatamente al consumidor la idea de celulares para Paraguay, celulares del Paraguay o productos vinculados al mercado paraguayo de telefonía celular, constituyendo una designación directamente relacionada con los productos comprendidos en la clase 9. Que dicha percepción surge de manera inmediata y espontánea, sin requerir elaboración mental alguna por parte del consumidor medio, circunstancia que evidencia la ausencia de capacidad distintiva exigida por nuestro ordenamiento jurídico.-----

Que no puede compartirse el argumento del recurrente en cuanto sostiene que se trata de una palabra de fantasía. La circunstancia de que un vocablo no figure en el diccionario no implica, por sí sola, que posea carácter arbitrario o de fantasía, cuando su composición permite identificar de forma inmediata el significado descriptivo que transmite al consumidor, que la doctrina especializada ha señalado reiteradamente que la distintividad debe apreciarse atendiendo a la percepción del consumidor y no exclusivamente a la originalidad lingüística de una expresión.-----

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

La denominación solicitada **CELUPAR** no incorpora ningún elemento suficientemente original que modifique la percepción descriptiva derivada de la combinación de los vocablos "**CELU**" y "**PAR**", limitándose a reunir dos expresiones ampliamente utilizadas en el comercio.-----



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

Resolución N° **0712**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N.º 241 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE N.º 36045/2019, RELATIVO A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CELUPAR", CLASE 9, SOLICITADA POR TARA S.A.-----

Asunción, **17 AGO 2020**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **TARA S.A.** contra la Resolución N° 241 de fecha 27 de enero de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 13 de febrero de 2020 se presenta el representante convencional de **TARA S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 241 de fecha 27 de enero de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por proveído de fecha 05 de marzo de 2020 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 27 de noviembre de 2020. Por providencia de fecha 16 de diciembre de 2020 esta Dirección llama Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

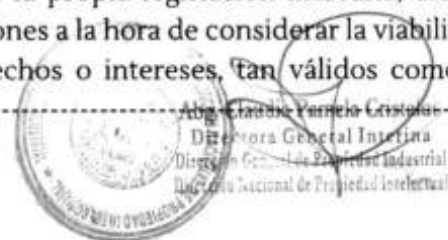
Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que la solicitud de registro de la marca "CELUPAR" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 9. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de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

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) Que la Dirección de Marcas se limitó a expresar que la designacion requerida corresponde a una denominación genérica. Así, mediante éste superficial análisis omitió exponer los fundamentos por los cuales considera que la denominación solicitada consiste 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.// CELLUPAR no describe los productos amparados por la clase 9, y tampoco los especificados en su solicitud de registro, CELUPAR constituye una palabra de fantasía."(....)-----

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

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

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



Resolución N° **0712**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N.º 241 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE N.º 36045/2019, RELATIVO A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CELUPAR", CLASE 9, SOLICITADA POR TARA S.A.-----

Que del mismo modo, la ausencia de oposiciones formuladas por terceros no elimina el deber legal de la Administración de verificar el cumplimiento de las prohibiciones absolutas previstas en la Ley N.º 1294/98. El examen de registrabilidad constituye una obligación de orden público, independiente de la actividad procesal de terceros interesados.-----

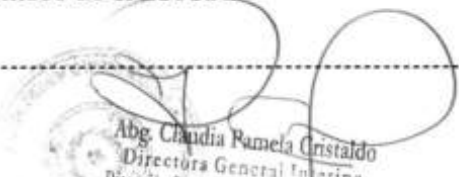
Que, de conformidad a lo previamente sostenido, existen impedimentos insuperables para que la solicitada pueda madurar en registro, pues, como mencionamos previamente, se halla inserta dentro de la prohibición establecida en el art. 2º inc. e) de la Ley N.º 1294/98 de Marcas. -----

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

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

RESUELVE:

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N.º 241 de fecha 27 de enero de 2020, dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"CELUPAR"**, clase 9, Expediente N.º 36045/2019 solicitada a nombre de **TARA S.A.**-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----


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

Resolución N°

0713

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1952 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EVOK", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 10135/2020, SOLICITADO POR AGRI TOP S.A.-----

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

Que, por otra parte, ahondando en el análisis relativo a las clases y a la cobertura, vemos que la marca solicitante ha limitando su cobertura a: *"EXCLUSIVAMENTE FUNGICIDAS Y HERBICIDAS"* de productos comprendidos en clase 5; vemos que existe una notable distinción en cuanto a la cobertura, por ende, esta dependencia administrativa discrepa con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, de tener por rechazada la solicitud de autos. -----

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 1952 de fecha 23 de julio de 2025 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "EVOCK", clase 05, Expediente N° 10135/2020, solicitada a nombre de AGRI TOP 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° **0713**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1952 DE FECHA 23 DE JULIO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EVOK", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 10135/2020, SOLICITADO POR AGRI TOP S.A.-----

Asunción,

17 AGO 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma **AGRI TOP S.A.** contra la Resolución N° 1952 de fecha 23 de julio de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 05 de marzo de 2026 se presenta el representante convencional de la firma **AGRI TOP S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1952 de fecha 23 de julio de 2025, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 16 de marzo de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 14 de abril de 2026, el representante convencional de **AGRI TOP S.A.** expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 17 de abril de 2026.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) *Que la solicitud de registro de la marca EVOK 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 2013-1327081 Denominación HAVOC clase 5 Registro 388559 Titular Syngenta Limited (PY). Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado*".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) *Que las marcas involucradas se diferencian suficientemente en los planos gráfico, fonético y semántico. Gráficamente las marcas tienen diferencias concretas que permiten distinguir una de otra. En éste sentido, apenas y coinciden dos de las letras (VO) que forman parte de los signos.//.. Semánticamente la marca solicitada EVOK transmite la idea de "evocación" mientras que HAVOC carece de significado*".-----

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "EVOK" y la marca base de rechazo "HAVOC", se evidencia que en la denominación únicamente se comparte la partícula "VO". De dichas particularidades ortográficas se genera una diferencia fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas no es similar. -----

EVOK (solicitada), y

HAVOC (marca base de rechazo)



Resolución N°

0714

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 557 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUMMIT AGRO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 20/17122, SOLICITADO POR SUMITOMO CORPORATION.-

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

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Por consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "SUMMIT AGRO Y ETIQUETA" en la Clase 35 y la marca base de rechazo "SUMMIT" Clase 35. -----

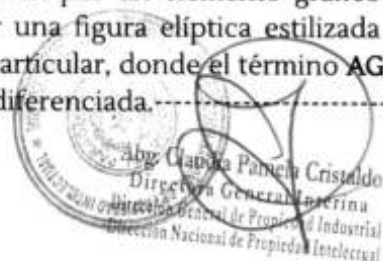
Que, del estudio de las actuaciones administrativas se advierte que la resolución recurrida fundamenta el rechazo exclusivamente en la coincidencia del vocablo "SUMMIT", concluyendo que ambas denominaciones resultarían casi idénticas, sin efectuar el análisis comparativo que exige la doctrina y la jurisprudencia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

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

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

Que, bajo dicho criterio, se observa que la marca solicitada constituye un **signo mixto**, integrado no solamente por la expresión denominativa "SUMMIT AGRO", sino también por un elemento gráfico de significativa fuerza distintiva, consistente en un logotipo formado por una figura elíptica estilizada en colores verde y naranja, acompañado de una composición tipográfica particular, donde el término AGRO adquiere especial relevancia visual mediante el empleo de una tonalidad diferenciada. -----

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



Resolución N°

0714

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 557 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUMMIT AGRO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 20/17122, SOLICITADO POR SUMITOMO CORPORATION.-

Asunción, 17 AGO 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma SUMITOMO CORPORATION, contra la Resolución N° 557 de fecha 07 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 25 de abril de 2022 se presenta el representante convencional de la firma SUMITOMO CORPORATION, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 557 de fecha 07 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

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

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que la solicitud de registro de la marca "SUMMIT AGRO" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 35. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "SUMMIT", registrada con el número 416919 a favor de la firma Preferred Hotel Group, Inc (US), Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)".-----

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



Resolución N°

0714

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 557 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUMMIT AGRO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 20/17122, SOLICITADO POR SUMITOMO CORPORATION.-

categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. Las marcas analizadas comparten la misma clase del nomenclador internacional, pero los productos por ellas amparados son diferenciables. -----

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

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

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

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

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

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

Art. 1º REVOCAR la resolución N° 557 de fecha 07 de abril de 2022 dictada por la Dirección de Marcas, -----

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



Resolución N°

0714

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 557 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUMMIT AGRO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 20/17122, SOLICITADO POR SUMITOMO CORPORATION.-

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

MARCA SOLICITADA

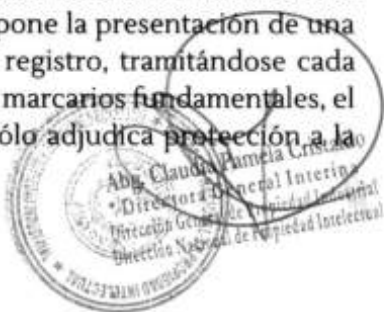


Que, en consecuencia, desde el punto de vista gráfico y visual, las diferencias existentes entre ambas marcas poseen entidad suficiente para neutralizar la coincidencia parcial derivada de la utilización del vocablo "SUMMIT", impidiendo que el consumidor atribuya a ambas un origen empresarial común.-----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, vemos que la marca en trámite de registro "SUMMIT AGRO Y ETIQUETA" pretende obtener la cobertura de los **productos** de la **clase 35**, presentando su solicitud con la siguiente descripción: "...Servicios de agencias de importación-exportación, asistencia en la dirección de negocios; promoción de ventas para terceros; presentación de productos al público; servicios de abastecimiento para terceros (compra de productos y servicios para otras empresas); suministro de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de productos y servicios; tramitación administrativa de pedidos de compra; información comercial y consejos para consumidores (tienda de asesoramiento al consumidor); servicios de venta minorista o mayorista de químicos industriales; servicios de venta minorista o mayorista de químicos para uso en agricultura, horticultura y forestal, servicios de venta minorista o mayorista de preparación reguladoras de crecimiento de las plantas; servicios de venta minorista o mayorista de fertilizantes, servicios de venta minorista o mayorista de preservativos de madera; servicios de venta mayorista de preparaciones farmacéuticas, veterinarias y sanitarias, así como suministro médicos; servicios de venta minorista o mayorista de insecticidas, fungicidas y herbicidas; servicios de venta minorista o mayorista de semillas; servicios de venta minorista o mayorista de alimentos para animales; servicios de venta minorista o mayorista de pañales para mascotas, servicios de venta minorista o mayorista de juguetes para animales domésticos; servicios de venta minorista o mayorista de máquinas, implementos y suministros agrícolas...". Mientras que, la marca base de rechazo "SUMMIT" posee el registro N° 416919 para **servicios** de la **clase 35** del nomenclador internacional, para la cobertura de: "Servicios de reclamos, de marketing y de publicidad, servicios de relaciones públicas, promocionales, de investigación de mercados, organización y conducción de shows comerciales, encuentros y exhibiciones". -----

Del análisis de coberturas se concluye que existe diferencia de servicios amparados, mientras que la solicitada abarca diversos servicios, la de marca base del rechazo a sido otorgada para servicios totalmente diferentes y que no guardan relación con la solicitada, dentro de la clase 35.-----

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



Resolución N°

0714

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 557 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUMMIT AGRO Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 20/17122, SOLICITADO POR SUMITOMO CORPORATION.-

Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SUMMIT AGRO Y ETIQUETA", clase 35, Expediente N° 20/17122, solicitada a nombre de SUMITOMO CORPORATION.-

Art. 3º NOTIFÍQUESE.-



Resolución N°

07 15

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 227 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BUTTERFLY CANNON", CLASE 33, EXPEDIENTE N° 69980/2022, SOLICITADA POR BIGGAR & LEITH, Llc. -----

Consecuentemente, habiendo desaparecido la base del rechazo, resulta inoficioso el estudio del agravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del registro de la marca "BUTTERFLY CANNON", solicitada por BIGGAR & LEITH, Llc.. -----

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

- Art. 1° **REVOCAR** la Resolución N° 227 de fecha 11 de febrero de 2022 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2° **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "BUTTERFLY CANNON", clase 33, Acta N° 69980/2022, solicitada a nombre de **BIGGAR & LEITH, Llc...** -----
- Art. 3° **NOTIFÍQUESE.** -----


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

Resolución N°

07 15

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 227 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2022 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BUTTERFLY CANNON", CLASE 33, EXPEDIENTE N° 69980/2022, SOLICITADA POR BIGGAR & LEITH, Llc. -----

Asunción, **17 AGO 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **BIGGAR & LEITH, Llc.** contra la Resolución N° 227 de fecha 11 de febrero de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y,-----

RESULTA:

Que, en fecha 21 de octubre de 2022 se presenta el representante convencional de **BIGGAR & LEITH, Llc.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 227 de fecha 11 de febrero de 2022, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 02 de diciembre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 05 de diciembre de 2025, el representante convencional de **BIGGAR & LEITH, Llc.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 22 de mayo de 2026.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)Que la solicitud de registro de la marca **BUTTERFLY CANNON** 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: Expediente Denominación 2019-1942954 **CANON** Clase 33 Registro 489197 Titular Canon Kabushiki Kaisha [JP] Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)Que, sobre el particular, a la Señora Directora, informamos que la marca "**CANON**", clase 33, Registrada con el N° 489197, ha sido cancelada en fecha 22 de Octubre de 2025.//.. Que en consecuencia como bien puede corroborarse ya no existen motivos que obstruyan a la prosecución de los trámites de registro de la marca solicitada por mi mandante" (...)-----

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

Que, en primer lugar, corresponde analizar si la marca registrada, base del rechazo, se encuentra vigente. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro N° 489197 de la marca "**CANON**" a nombre de *Canon Kabushiki Kaisha [JP]* se encuentran con Estado Administrativo: Cancelada; en virtud del Oficio Judicial ingresado bajo entrada N° 2589601 y que dispuso la inscripción de la S.D. N° 448 de fecha 18 de julio de 2025, cuya parte resolutive copiada textualmente dice: "**I, HACER LUGAR a la demanda promovida por BIGGAR & LEITH LLC contra CANON KABUSHIKI KAIXHA, sobre cancelación de registro marcario por falta de uso, en consecuencia, disponer que la marca CANON, clase 33, Reg. N° 489197 que es la renovación del Reg. N° 328349, inscrita en la clase 33, a nombre de la firma demandada, sea cancelada en la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual.**" -----



Resolución N° **0716**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 659 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AIMA Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 30461/2021, SOLICITADO POR AIMA TECHNOLOGY GROUP CO. LTD.,-----

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

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

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

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

AIMA

(solicitada)

Ha/ma

(marca base de rechazo)

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

Asimismo, el examen comparativo de los signos revela que la denominación solicitada **AIMA** reproduce prácticamente la totalidad de la estructura denominativa del antecedente **HAIMA**, diferenciándose únicamente por la ausencia de la letra inicial "H", circunstancia que resulta insuficiente para dotar al signo pretendido de individualidad propia. Debe recordarse que la letra "H" carece de sonoridad en el idioma español, por lo que desde el punto de vista fonético ambas expresiones producen una impresión auditiva prácticamente idéntica. Desde el aspecto visual, ambos signos comparten la misma secuencia predominante de letras **A-I-M-A**, idéntica longitud y similar configuración gráfica, mientras que conceptualmente ninguno de ellos posee un significado conocido para el consumidor paraguayo que permita neutralizar las marcadas semejanzas denominativas. Que, el análisis marcario debe realizarse atendiendo a la impresión de conjunto que producen los signos y no mediante una comparación fragmentada de sus elementos. Bajo dicho criterio, el consumidor medio, que normalmente conserva un recuerdo imperfecto de las marcas, difícilmente advertirá la diferencia consistente únicamente en la presencia o ausencia de una letra muda al inicio de la denominación, siendo en extremo probable que asocie ambos signos a un mismo origen empresarial o considere que uno constituye una variante o línea comercial del otro. -----



Resolución N°

0716

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 659 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AIMA Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 30461/2021, SOLICITADO POR AIMA TECHNOLOGY GROUP CO. LTD.,-----

Asunción,

17 AGO 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de AIMA TECHNOLOGY GROUP CO. LTD. contra la Resolución N° 659 de fecha 19 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 14 de julio de 2022 se presenta el representante convencional de AIMA TECHNOLOGY GROUP CO. LTD. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 659 de fecha 19 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 20 de setiembre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 27 de setiembre de 2022, el representante convencional de AIMA TECHNOLOGY GROUP CO. LTD. expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 22 de marzo de 2024.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "HAIMA", registrada con el número 472837, Clase 12, a favor de HAIMA INVESTMENT GROUP CO., LTD. (CN) Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores. - por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) "Dentro de la resolución impugnada se denota que la misma ha surgido de un estudio ligero y superficial de los elementos que conforman la misma."...//..."Por lo arriba expuesto, se puede notar la amplia diferencia entre los productos que cubre la marca antecedente y la de mi cliente, es así que la solicitud de mi principal y la marca base antecedente no pueden ser consideradas como similares, puesto que cubren productos diferentes en el mercado, ya que la solicitud de mi titular cubre productos específicos que no tienen relación alguna con la marca de referencia, por lo que no causaría confusión alguna por parte del público consumidor."...//..."Igualmente, si bien ambas fueron solicitadas en la clase 12, el examinador puede notar la diferencia entre una y otra marca, puesto que la marca solicitada por mi principal se enfoca en la producción de motocicletas, triciclos y bicicletas eléctricas, mientras que la marca HAIMA Registro N° 472.837 cubre productos relacionados a las partes de un automóvil y lo relacionado a ello. Por lo que se puede percatar que ambas marcas son diferentes en cuanto a su naturaleza, finalidad prevista, método de uso, como así también son distintas en la producción de tecnología, precios de productos y tienen totalmente diferentes canales de distribución."...//..."Así también la naturaleza del 'público consumidor' de las motocicletas y bicicletas eléctricas 'AIMA'. Se trata de un público especializado, que presta particular atención al momento de adquirir un artículo, y que jamás confundiría un 'automóvil y bicicleta eléctrica' con el tipo de productos que ofrece la marca antecedente que serían automóviles y partes relacionado a ello."(...).-----

Abg. Claudia Pamela Cristóbal
Directora General Inter
Dirección General de Propiedad
Dirección Nacional de Propiedad

Resolución N° **0716**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 659 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AIMA Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 30461/2021, SOLICITADO POR AIMA TECHNOLOGY GROUP CO. LTD.,-----

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: *"La esencia de una marca está en el poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada más confundible que una marca idéntica. La prohibición del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o servicios. Digo en principio porque ésta, que es la regla fundamental o básica que impide esta clase de coexistencias, no es la única."*² Y acertadamente menciona sobre la similitud ortográfica: *"Es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna. Influyen para ello, desde luego, la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o radicales o terminaciones comunes. Han sido declaradas confundibles: "Escoset" y "Eposet" (522), "Umus" y "Domus" (524), "Bretón" y "Eretón" (532), "Máxima" y "Maxim's" (537)."*³ De ello se colige que es insostenible una coexistencia pacífica entre la marca solicitada y la registrada base del rechazo.-----

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

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

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 659 de fecha 19 de de abril de 2022 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "AIMA Y ETIQUETA", clase 12, Expediente N° 30461/2021, solicitada a nombre de AIMA TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.,-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----

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

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



Resolución N° 0716

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 659 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AIMA Y ETIQUETA", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 30461/2021, SOLICITADO POR AIMA TECHNOLOGY GROUP CO. LTD.,-----

Que, desechando el análisis gráfico, fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la cobertura de la marca base de rechazo se encuentra registrada en la clase 12 con la cobertura de los *"Todos los artículos de la clase 12, comprendiéndose entre ellos portaequipajes (bacas) para vehículos, ciclo-cars, automóviles, chasis (vehículo), ruedas (vehículo), vehículos para locomoción terrestre, aérea, acuática o ferroviaria, motores para vehículos terrestres, carrocerías de automóviles, cubiertas para ruedas"*, mientras que la marca en trámite de registro pretende obtener la cobertura para los siguientes productos de la clase 12: *"Vehículos eléctricos; motocicletas, automóviles; bicicletas; bicicletas eléctricas; triciclones eléctricos; neumáticos para ruedas de vehículos; dispositivos antirrobo para vehículos; bocinas para vehículos; marcos de bicicletas; carros; motocicletas eléctricas; montacargas; sillines de bicicleta; unicyclos auto-balanceados; scooters eléctricos auto-balanceados; scooters auto-balanceados, marcos para vehículos a motor de dos ruedas; carrocerías para vehículos; bicicletas eléctricas plegables; asientos de seguridad para niños, para uso en vehículos; scooters de empuje [vehículos]; bombas para neumáticos de bicicleta."*, existe una identidad plena en cuanto a la clase y la cobertura de los productos de la marca solicitante y la marca base de rechazo.

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

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

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

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

Abg. Claudia Pamela Crios
Directora General de
Administración de Propiedad
Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1037 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CABAÑA PUNTA YBATE S.R.L.", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 9170/2022, SOLICITADO POR CABAÑA PUNTA YBATE S.R.L.

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.

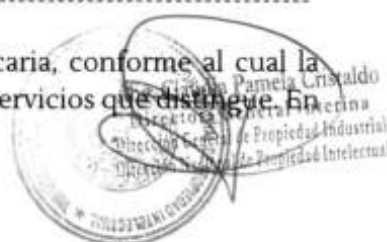
Que, en tal sentido, las Directrices para el Examen de Marcas de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual establecen que la comparación entre marcas debe efectuarse apreciando la impresión de conjunto que producen sobre el consumidor, de manera sucesiva y no simultánea, evitando descomponer artificialmente sus elementos constitutivos, pues es precisamente la percepción global del signo la que determina su capacidad distintiva y su eventual aptitud para coexistir con registros anteriores.

Que, en primer término, corresponde analizar si la solicitud de registro cuya denegatoria se recurre se encuentra efectivamente comprendida dentro de la prohibición prevista en el artículo 6° de la Ley N° 1294/98. Para ello, el examen de confundibilidad no puede limitarse a la coincidencia de un elemento parcial de las denominaciones enfrentadas, sino que debe realizarse sobre la impresión general que los signos producen en el consumidor medio, apreciándose en su conjunto, de forma sucesiva y atendiendo a todos los elementos denominativos, gráficos y conceptuales que los integran, conforme a las Directrices para el Examen de Marcas adoptadas por esta Dirección Nacional.

Que, efectuado dicho análisis integral, esta Dirección General advierte que la solicitud "CABAÑA PUNTA YBATE S.R.L." presenta una estructura marcaria significativamente distinta de la marca antecedente "YVATE". En efecto, la denominación solicitada se encuentra conformada por la combinación de los vocablos "CABAÑA", "PUNTA", "YBATE" y la abreviatura societa

Que, igualmente debe tenerse presente que la denominación "CABAÑA PUNTA YBATE S.R.L." identifica a la persona jurídica solicitante y constituye su nombre comercial, protegido por los artículos 72 y siguientes de la Ley N° 1294/98. 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, asimismo, corresponde considerar el principio de especialidad marcaria, conforme al cual la protección conferida a una marca debe analizarse atendiendo a los productos o servicios que distingue. En



Resolución N°

0717

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1037 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CABAÑA PUNTA YBATE S.R.L.", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 9170/2022, SOLICITADO POR CABAÑA PUNTA YBATE S.R.L.-----

Asunción, 17 AGO 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CABAÑA PUNTA YBATE S.R.L, contra la Resolución N° 1037 de fecha 28 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 31 de julio de 2023 se presenta el representante convencional de CABAÑA PUNTA YBATE S.R.L, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1037 de fecha 28 de junio de 2023, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 14 de setiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 25 de octubre de 2023, el representante convencional de CABAÑA PUNTA YBATE S.R.L, expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 30 de octubre de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2017-1791422 Denominación YVATE Clase 25 Registro 511535 Titular Sincere Sociedad Anonima [PY]. Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores, por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) manifestando que la resolución recurrida incurre en una apreciación fragmentaria del signo solicitado, aislando únicamente el vocablo "YBATE", cuando el examen de registrabilidad debe recaer sobre la marca en su conjunto, conforme a los principios consagrados por la Ley N° 1294/98 y las Directrices para el Examen de Marcas de esta Dirección Nacional. Sostiene igualmente que la denominación "CABAÑA PUNTA YBATE S.R.L." constituye la razón social y el nombre comercial de la empresa recurrente, protegidos por la legislación marcaria; que la misma denominación ya ha obtenido registros en diversas clases internacionales; que los servicios distinguidos en la Clase 35 difieren sustancialmente de los productos protegidos por la marca antecedente en la Clase 25; y que las diferencias denominativas, gráficas y conceptuales existentes entre ambos signos excluyen razonablemente cualquier riesgo de confusión o asociación para el consumidor medio (...)".-----

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

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

Resolución N° _____

07 17

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1037 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CABAÑA PUNTA YBATE S.R.L.", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 9170/2022, SOLICITADO POR CABAÑA PUNTA YBATE S.R.L.-----

denominación social completa, la marca antecedente consiste únicamente en un vocablo aislado, circunstancia que genera percepciones claramente diferenciadas dentro del tráfico comercial. -----

Que, en consecuencia, valorados conjuntamente los aspectos denominativos, gráficos, conceptuales, la protección conferida al nombre comercial de la recurrente, el principio de especialidad y los antecedentes registrales existentes, esta Dirección General concluye que no se encuentra configurado un riesgo real de confusión ni de asociación susceptible de inducir al consumidor a creer que los servicios distinguidos por la marca solicitada provienen del mismo origen empresarial que los productos amparados por la marca antecedente. -----

Que, igualmente, resulta pertinente señalar que la sola coincidencia parcial de uno de los vocablos que integran dos signos marcarios no constituye, por sí misma, fundamento suficiente para denegar un registro, pues el examen de confundibilidad exige valorar todos los factores concurrentes en el caso concreto. En ese sentido, tanto la doctrina especializada como las Directrices para el Examen de Marcas de esta Dirección Nacional reconocen que la apreciación debe recaer sobre la impresión general producida por los signos, considerando su estructura, composición, significado, presentación gráfica, naturaleza de los productos o servicios y el público consumidor al cual se encuentran dirigidos.-----

Que, la Resolución recurrida sustentó el rechazo exclusivamente en la semejanza existente entre los vocablos "YBATE" e "YVATE", sin desarrollar un análisis respecto de la incidencia que poseen los restantes elementos integrantes de la marca solicitada, ni valorar las diferencias gráficas de las etiquetas, la naturaleza de los servicios distinguidos, la protección derivada del nombre comercial de la recurrente y los antecedentes registrales ya concedidos por esta Administración. Tal circunstancia evidencia una motivación insuficiente para concluir que la solicitud se encuentra comprendida dentro de la prohibición prevista en el artículo 6° de la Ley N° 1294/98. -----

Que, asimismo, esta Dirección General estima relevante destacar que la finalidad del sistema marcario no consiste en impedir el registro de todo signo que presente alguna similitud con otro previamente registrado, sino únicamente de aquellos cuya coexistencia sea objetivamente apta para inducir a error o confusión respecto del origen empresarial de los productos o servicios distinguidos. La protección conferida por la legislación marcaria debe armonizarse con los principios de libre competencia, libre acceso al registro y tutela efectiva de los derechos de propiedad industrial, evitando interpretaciones excesivamente restrictivas que limiten injustificadamente el acceso al registro de signos suficientemente distintivos.-----

Que, en el presente caso, la coexistencia entre la marca antecedente "YVATE" y la solicitud "CABAÑA PUNTA YBATE S.R.L." no aparece susceptible de generar un riesgo cierto de confusión, atendiendo a las diferencias denominativas, gráficas y conceptuales analizadas precedentemente; a la distinta naturaleza de los productos y servicios distinguidos; a la protección jurídica del nombre comercial de la recurrente; y a la existencia de registros previamente concedidos sobre la misma denominación, circunstancias que, apreciadas en forma conjunta, permiten concluir que el signo solicitado posee aptitud distintiva suficiente para acceder al registro solicitado. -----

Que, por consiguiente, esta Dirección General discrepa con la conclusión alcanzada por la Dirección de Marcas en la Resolución N° 1037 de fecha 28 de junio de 2023, de tener por rechazada la solicitud de autos. -----


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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1037 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CABAÑA PUNTA YBATE S.R.L.", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 9170/2022, SOLICITADO POR CABAÑA PUNTA YBATE S.R.L.

el caso de autos, la marca antecedente "YVATE" protege productos comprendidos en la Clase 25, mientras que la solicitud objeto de examen pretende distinguir servicios de la Clase 35, consistentes en servicios de comercialización, importación y exportación. Si bien ambas clases pueden guardar cierta vinculación económica, dicha circunstancia no determina automáticamente la existencia de confundibilidad, siendo indispensable verificar si el consumidor razonablemente podrá atribuir un origen empresarial común, extremo que no se encuentra acreditado en el presente expediente.

Que, otro aspecto de singular importancia consiste en que la propia Administración ha reconocido previamente la aptitud distintiva del signo "CABAÑA PUNTA YBATE S.R.L.", concediendo registros sobre la misma denominación en distintas clases del nomenclador internacional, conforme surge de los antecedentes acompañados por la recurrente. Si bien cada solicitud de registro conserva autonomía respecto de las demás, el principio de seguridad jurídica exige que la Administración mantenga uniformidad en sus criterios cuando las circunstancias de hecho y de derecho permanecen sustancialmente inalteradas. La existencia de registros previamente concedidos constituye, por tanto, un elemento objetivo que demuestra que el signo ha sido considerado suficientemente distintivo y apto para coexistir con otros derechos marcarios preexistentes.

Comparación gráfica de las marcas:

MARCA SOLICITANTE



CABAÑA PUNTA YBATE S.R.L.

MARCA BASE DE RECHAZO



Que, desde el punto de vista visual, las diferencias entre ambos signos resultan igualmente relevantes. La marca solicitada incorpora una etiqueta acompañada de la denominación "CABAÑA PUNTA YBATE S.R.L.", dispuesta mediante una composición gráfica que identifica a la empresa solicitante. Por su parte, la marca antecedente presenta una configuración sustancialmente distinta, consistente en la denominación "YVATE" representada con tipografía negra dentro de una figura oval, sin compartir elementos gráficos, cromáticos ni de diseño con la marca cuya registrabilidad se analiza.

Que, precisamente, las Directrices para el Examen de Marcas establecen que cuando los signos contienen elementos figurativos relevantes, éstos deben ser ponderados conjuntamente con los elementos denominativos, pues la percepción del consumidor recae sobre la totalidad del conjunto marcario y no únicamente sobre una de sus palabras. En el caso de autos, la fuerte carga visual de la etiqueta solicitada constituye un elemento diferenciador adicional que reduce significativamente cualquier posibilidad de error respecto del origen empresarial de los servicios distinguidos.

Que, desde la perspectiva conceptual, tampoco se advierte identidad entre los signos enfrentados. Mientras la marca solicitada identifica inequívocamente a una empresa determinada mediante su



Resolución N°

0717

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1037 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CABAÑA PUNTA YBATE S.R.L.", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 9170/2022, SOLICITADO POR CABAÑA PUNTA YBATE S.R.L.-----

Que, en mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad conforme a las disposiciones de la Ley N° 1294/98, a los principios generales del Derecho Marcario y a las Directrices para el Examen de Marcas de la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual, esta Dirección General concluye que el signo solicitado reúne las condiciones necesarias para acceder al registro, no encontrándose comprendido dentro de las prohibiciones legales invocadas como fundamento de la resolución recurrida.-----

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 1037 de fecha 28 de junio de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "CABAÑA PUNTA YBATE S.R.L.", Clase 35, Expediente N° 9170/2022, solicitada a nombre de CABAÑA PUNTA YBATE S.R.L.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** .-----


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

Resolución N°

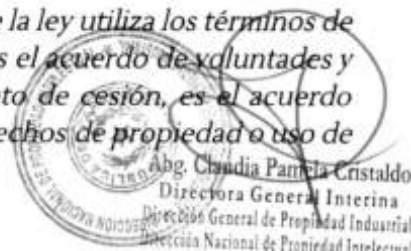
07 18

POR LA CUAL SE ORDENA EL EMPLAZAMIENTO PARA LA SUBSANACIÓN NOTARIAL O DOCUMENTAL, EN LA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA INDIVIDUALIZADA CON EL ACTA N° 2160282, EN EL REGISTRO N° 464242 DE LA MARCA "FOCKER", CLASE 12, A NOMBRE DE MARCOS GOMES DA SILVA. -----

emergentes previstas en la Ley. Y al tratarse de una transferencia nacional, la misma debe ser realizada en Escritura Pública, razón por la cual deberá presentarse dicha escritura, para ser redactada deberá contener o mencionar los certificados pre escriturarios, conforme las leyes nacionales que así lo establecen para tal efecto.-----

Que, el representante convencional de **RICARDO JUAN ENRIQUE GOMEZ MALDONADO**, en su escrito de expresión de agravios manifiesta: "(...)La **CESIÓN DE DERECHOS Y ACCIONES** que nos ocupa, no encaja en la hipótesis de los presupuestos del Art. 280 del C.O.J., atendiendo que lo transmitido son los derechos personales de **MARCOS GÓMEZ** en su carácter de **CEDENTE**, para que **RICARDO GÓMEZ**, como **CESIONARIO**, pueda llevar adelante la acción real. en los términos de lo convenido en el referido contrato que, a su vez, debe ser cumplido de buena fe y someterse como a la ley misma, según el art. 715 del C.C. Fíjese, señora Directora, para nada se pidió, a priori, la inscripción de alguna Escritura Pública de **TRANSFERENCIA**, citada erróneamente por la Oficina de Actos Jurídicos, menos aún que se refiera a un acto de transmisión de derechos reales .../... se ha incurrido en un claro error de apreciación, que demuestra confusión en los conceptos y principios básicos para diferenciar lo que efectivamente constituye un derecho personal que el titular **HIPOTÉTICAMENTE**, pudiera tener sobre un derecho, en este caso, marcario, y no precisamente, la trasmisión de un derecho real, **CONCRETO**, sobre la cosa o un bien registrable, derecho personal, adquirido a través de un contrato fehaciente otorgado mediante Escritura Pública. En primer lugar y de las constancias de autos surge que, quien presentó ante la Dirección a Vtro. digno cargo, no es precisamente el Escribano Público, como sujeto obligado del Art. 280 del C.O.J., sino el señor Ricardo Gómez en su carácter de **CESIONARIO**, munido de un mandato del **CEDENTE** para que, colocándose en su grado de prelación y privilegio, respecto al derecho cedido, el **MANDATARIO • CESIONARIO** realice cuantos más actos pudiera realizar como si fuera el mismo cedente o mandante, obviamente asumiendo obligaciones en dicho sentido. No podemos perder de vista que el **CONTRATO DE CESION** de derechos y acciones, agregado a estos autos, aunque resulte oneroso, bajo circunstancia alguna significa **VENTA DE UN DERECHO REAL**, de un bien **REGISTRABLE** .../... Muy por el contrario, en el presente caso el **CEDENTE**, cedió o vendió, sólo los derechos y tal vez acciones que le corresponde, o, **HIPOTÉTICAMENTE**, le **PUDIERA CORRESPONDER**, -**VER PRIMERA CLAUSULA**- y el **CESIONARIO**, obviamente lo aceptó en dichas condiciones para que, sólo, en adelante, subrogado en aquellos derechos y acciones, realice cuantos más actos sean necesarios para realizar el acuerdo arribado .../... Es por ello que, como en el caso de autos, el **CESIONARIO**, como primer acto en el cumplimiento del mandato recibido, pidió y obtuvo el Certificado de Condiciones de Dominio, Acto, que, a su vez dejó expedita la vía para su inscripción, y así hacer valer para terceros(...)"-----

Que, esta Dirección General como medida de mejor proveer solicitó dictamen a la Dirección General de Asesoría Jurídica de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, del cual resulta el Dictamen DGAJ-DINAPI N° 39/2026, que dice: "(...)la Ley N° 879/81 "Código Organización Judicial" .../... establece de manera imperativa que el notario debe recabar y tener a la vista el certificado de condición de dominio antes de otorgar escrituras que transmitan o modifiquen derechos registrables. La omisión de dicho recaudo en la Escritura de Contrato de Cesión de Derechos y Acciones del 23 de mayo de 2019 vicia al instrumento presentado de una deficiencia formal - documental originaria y en consecuencia, no es inscribible de manera directa en el estado en que fue presentada; no obstante, en virtud del Principio de Legalidad y Tutela Administrativa Efectiva, la deficiencia configurada constituye un vicio formal subsanable y no determina el rechazo automático o in limine de la solicitud. En lo que respecta a la "cesión o transmisión", a criterio de esta Dirección General, en la legislación de la República del Paraguay no existe una diferencia de fondo entre ambos conceptos cuando se trata de traspasar la titularidad de una marca registrada ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), ya que la ley utiliza los términos de cesión o transmisión para referirse al cambio de dueño o titular. El contrato es el acuerdo de voluntades y la escritura pública es la forma obligatoria que este debe adoptar. El contrato de cesión, es el acuerdo privado o negocio jurídico donde el titular actual (cedente) transfiere sus derechos de propiedad o uso de


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

Resolución N° **07 18**

POR LA CUAL SE ORDENA EL EMPLAZAMIENTO PARA LA SUBSANACIÓN NOTARIAL O DOCUMENTAL, EN LA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA INDIVIDUALIZADA CON EL ACTA N° 2160282, EN EL REGISTRO N° 464242 DE LA MARCA "FOCKER", CLASE 12, A NOMBRE DE MARCOS GOMES DA SILVA. -----

Asunción, **18 AGO 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **RICARDO JUAN ENRIQUE GÓMEZ MALDONADO** contra la providencia de fecha 18 de julio de 2022 dictada por el Departamento de Actos Jurídicos y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 25 de julio de 2022 se presenta el representante convencional de **RICARDO JUAN ENRIQUE GOMEZ MALDONADO**, e interpone recurso de apelación contra la providencia de fecha 18 de julio de 2022 dictada por el Departamento de Actos Jurídicos. -----

Que, en fecha 09 de agosto de 2022 el Departamento de Actos Jurídicos dicto la providencia: *"Remítase a la D.G.P.I., en virtud al recurso de apelación interpuesto. Conste."* -----

Que, en fecha 15 de septiembre de 2022 esta Dirección General dicta la providencia *"Expresa agravios el Apelante."* -----

Que, en fecha 11 de abril de 2023 el representante convencional de **RICARDO JUAN ENRIQUE GOMEZ MALDONADO** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 06 de mayo de 2023. -----

CONSIDERANDO:

Que, la providencia de fecha 18 de julio de 2022, dictada por el Departamento de Actos Jurídicos, dice: *"Atenta a los términos que antecede habiéndose presentado el escrito con N° 2244258 con respecto a la condición de dominio la cual se obvio solicitar para la formalización de la transferencia N° 2160282, de la marca formalizada entre MARCOS GOMES DA SILVA (CEDENTE) y RICARDO GÓMEZ MALDONADO (CESIONARIO); solicitada por el Abg. Gustavo González, conforme a la Escritura Pública N° 14 de fecha 23 de mayo de 2019. Y, habiéndose solicitado con posterioridad dichos certificados de condición de dominio, y a fin de proseguir con la toma de razón en los registros pertinentes, es necesaria la formalización de la ESCRITURA COMPLEMENTARIA. Además, que de conformidad a lo estipulado en el manual de procedimientos de la Dirección de la Propiedad Intelectual en lo concerniente al Departamento de Actos Jurídicos, el mismo refiere diciendo que: Para las TRANSFERENCIAS en el territorio de la república: "que el acto conste en Escritura Pública debidamente extendida con las formalidades exigidas en el Código de Organización Judicial y demás normas aplicables a la materia, pudiendo tratarse del documento original o copia autenticada por escribanía del mismo. Dicho párrafo precedente, se encuentra en concordancia con lo estipulado en la LEY N° 2903: QUE MODIFICA LA LEY N° 1838/01, QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 280 DE LA LEY N° 879 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 1981 "CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN JUDICIAL" EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE L E Y: Artículo 1°.- Modifícase la Ley N° 1838/01, QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 280 DE LA LEY N° 879 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 1981 "CODIGO DE ORGANIZACION JUDICIAL", que queda redactado de la siguiente manera: "Art. 280.- Ningún escribano podrá extender, aunque las partes lo soliciten, escritura alguna que transmita, restrinja o modifique derechos reales, sin tener a la vista el certificado expedido por el Jefe de la Sección correspondiente, en el que conste el dominio del bien y las condiciones actuales, sin perjuicio de las responsabilidades*


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

Resolución N° **0718**

POR LA CUAL SE ORDENA EL EMPLAZAMIENTO PARA LA SUBSANACIÓN NOTARIAL O DOCUMENTAL, EN LA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA INDIVIDUALIZADA CON EL ACTA N° 2160282, EN EL REGISTRO N° 464242 DE LA MARCA "FOCKER", CLASE 12, A NOMBRE DE MARCOS GOMES DA SILVA. -----

Art. 4º ENCOMENDAR al Departamento de Actos Jurídicos dependiente de la Dirección General de Propiedad Industrial, la elaboración y presentación de un informe respecto a las diligencias ordenadas en estos autos a esta Dirección General. -----


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

POR LA CUAL SE ORDENA EL EMPLAZAMIENTO PARA LA SUBSANACIÓN NOTARIAL O DOCUMENTAL, EN LA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA INDIVIDUALIZADA CON EL ACTA N° 2160282, EN EL REGISTRO N° 464242 DE LA MARCA "FOCKER", CLASE 12, A NOMBRE DE MARCOS GOMES DA SILVA. -----

la marca a otra persona (cesionario), de forma total o parcial, a título gratuito u oneroso, en tanto que la escritura de transferencia es la materialización formal e instrumental de ese contrato y debe efectuarse obligatoriamente por escritura pública ante un escribano .../... los escribanos públicos tienen la obligación legal imperativa de obtener del registro correspondiente el certificado donde conste el dominio y sus condiciones antes de autorizar escrituras que trasmitan o modifiquen derechos reales o bienes registrables, siendo sustancial requisito la emisión del certificado de condición de dominio expedido por la Jefatura de Actos Jurídicos. Al haberse formalizado la escritura del año 2019 sin contar con el certificado de condiciones de dominio, el acto padecía de una inobservancia de los requisitos formales/documentales exigidos para su registro. En consecuencia, a criterio de esta Dirección General de Asesoría Jurídica, no es viable procedimentalmente conceder la inscripción de forma inmediata en el estado actual en que fue otorgada la escritura. Sin embargo, no corresponde el rechazo directo o in limine de la transferencia, sino dar continuidad al trámite, sujeto a emplazamiento para subsanación(...)" -----

Que, esta Dirección General considera pertinente el emplazamiento recomendado, a fin de que el solicitante en el plazo perentorio de diez (10) días hábiles, de conformidad a lo establecido en el Art. 2 inciso "i" del Reglamento Técnico Registral del Departamento de Actos Jurídicos aprobado por Resolución DINAPI N° 609/2025, proceda a la subsanación notarial o documental de la condición de dominio del registro de la marca "FOCKER" individualizada con el N° 464242, a fin de proseguir con los trámites de la inscripción, o en caso de inacción del solicitante o vencido el plazo perentorio, se efectúe el archivo de las actuaciones, de conformidad a los artículos 2 inciso "i"¹ y 19 inciso "a"² del Reglamento Técnico Registral. —

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

- Art. 1º** **ORDENAR** al Departamento de Actos Jurídicos la emisión de una Notificación para la subsanación notarial o documental de la condición de dominio de la marca "FOCKER", Registro N° 464242, clase 12. -----
- Art. 2º** **REMITIR** estos autos al Departamento de Actos Jurídicos dependiente de la Dirección General de Propiedad Industrial, a los efectos de la Notificación ordenada en el Art. 1º de la presente Resolución. -----
- Art. 3º** **ESTABLECER** que en caso de subsanación notarial o documental del solicitante, prosigan los trámites de inscripción, o en su defecto o vencido el plazo para hacerlo, **ARCHIVAR** las actuaciones de la presente solicitud. -----


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

¹ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Reglamento General Técnico Registral del Departamento de Actos Jurídicos.

*Artículo 2º. De las presentaciones. Las solicitudes de inscripción de actos jurídicos deberán ser presentadas en la mesa de entrada, utilizando los formularios habilitados para cada caso, y cumpliendo con los requisitos establecidos en la ley, su decreto reglamentario y el presente reglamento [...] i) Si la documentación presentada no cumple con las formalidades requeridas, el solicitante tendrá un plazo de diez días hábiles para subsanarlas, contado a partir del día hábil siguiente de la observación. Si al vencimiento de ese plazo no se han cumplido las formalidades, el trámite se archivará automáticamente por el solo transcurso del plazo establecido(...)"

Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/gestiones-administrativas/actos-juridicos/>

² Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Reglamento General Técnico Registral del Departamento de Actos Jurídicos

*Artículo 19. Archivo del trámite. Se ordenará el archivo de los antecedentes en los siguientes casos: a) Cuando no se subsanen los requisitos formales dentro del plazo establecido(...)"

Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/gestiones-administrativas/actos-juridicos/>

Resolución N° 0719

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 77 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CENTURY.COM Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 78713/2018, SOLICITADO POR CENTURY.COM SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. —————

"COMMERCE"; "SUPERMARKET"; "AGROCOM"; "POS SUPERMARKET", esto resulta insuficiente para evitar la confusión visual, especialmente al considerar el conjunto general con la que los consumidores suelen identificar a las marcas. El elemento preponderante de las marcas en pugna es, a todas luces, CENTURY. De dichas extremas similitudes ortográficas se genera una fuerte similitud fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan es muy similar, como puede notarse en el siguiente cotejo: —————

"CENTURY.COM Y ETIQUETA", clase 38	(marca solicitada)
"SISTEMASCENTURY", clase 35, Registro N° 589404	(marcas oponentes)
"CENTURY SYSTEMS", clase 09, Registro N° 514363	
"CENTURY NEXT", clase 09, Registro N° 583052	
"CENTURY COMMERCE", clase 09, Registro N° 614368	
"CENTURY SUPERMARKET", clase 09, Registro N° 614367	
"CENTURY AGROCOM", clase 09, Registro N° 614366	
"CENTURY POS SUPERMARKET", clase 09, Registro N° 602247	

Que, esta dependencia administrativa considera que las denominaciones de las marcas en pugna "CENTURY.COM Y ETIQUETA" (marca solicitada) y "SISTEMASCENTURY", "CENTURY SYSTEMS", "CENTURY NEXT", "CENTURY COMMERCE", "CENTURY SUPERMARKET", "CENTURY AGROCOM", "CENTURY POS SUPERMARKET" (marcas oponentes), por las significativas similitudes visuales y auditivas, resultan indudablemente confundibles. —————

Que, la marca solicitada "CENTURY.COM" se encuentra compuesta por un vocablo y el dominio ".COM". Respecto al dominio ".COM", las Directrices¹ establecen expresamente que los dominios genéricos de nivel superior (TLD) como ".com" designan un campo genérico en el ámbito de internet y son considerados neutros y no distintivos al momento de evaluar una marca, el uso de ".com" simplemente indica que los servicios se pueden obtener en línea, por lo que no le confiere ninguna distintividad al signo.

Que, respecto a las marcas oponentes, se aprecia a simple vista que el elemento preponderante en todas ellas es "CENTURY": "SISTEMASCENTURY", "CENTURY SYSTEMS", "CENTURY NEXT", "CENTURY COMMERCE", "CENTURY SUPERMARKET", "CENTURY AGROCOM", "CENTURY POS SUPERMARKET". De lo expuesto, podemos colegir que la oponente posee una "familia de marcas" con el vocablo "CENTURY". 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 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(...)". —————

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>

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°

0719

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 77 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CENTURY.COM Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 78713/2018, SOLICITADO POR CENTURY.COM SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. -----

análisis completo, se concluye que las marcas presentan diferencias suficientes en cuanto a su apariencia, pronunciación y público objetivo. La coexistencia pacífica es posible, como lo determinó la Resolución N° 77 de la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. No solamente las marcas se diferencian por sus elementos visuales y fonéticos, sino además por las clases que protegen. La Sra. Directora no puede obviar que TODAS las marcas que protege CENTURY SYSTEMS S.R.L. han sido registradas y solicitadas para la clase 9 y 35. No así para la clase 38, y el simple hecho que la contraparte suponga que los consumidores y clientes confundirán uno por otro, debe ser probado y no solo afirmado. Es fácil y oportuno suponer que un cliente confundirá un servicio por otro, sin demostrarlo con pruebas verídicas que demuestren que esta situación se produce de facto. Ninguno de los oponentes ha demostrado en el transcurso de estos autos tal situación (...) -----

Que, contesta la expresión de agravios la representante convencional de la parte solicitante (**en la oposición N° 1880914**): "(...) el término "COM" de mi mandante, otorga gran distintividad, por el hecho de pronunciarse con dos vocablos más ("• [PUNTO] y "COM" • [COM]), sonando completamente diferente a cualquiera de las marcas base de la oponente que se encuentran registradas, además de la etiqueta distintiva que nada de similar tiene con las marcas oponentes, sin mencionar la diferenciación entre clases 9, 35 y 38, y por sobre todo, que se enfocan a un público completamente distinto y ofrecen servicios plenamente distinguibles unos de otros. La contraparte pretende instaurar el fallo de la A-quo, como imparcial y prejuicioso, debido a su "falta de análisis" y a que se "limita a mencionar" que las marcas no son confundibles, mientras que, sistemáticamente sostiene que la A-quo no realiza el análisis conforme lo expresan expertos y tratadistas, con respecto a la "identidad denominativa". Claramente, Sra. Directora, podrá comprobar que en la resolución N° 77/2024, la A-quo ha realizado el análisis en cuestión, comparando ambas marcas oponentes, con la marca solicitada, que cabe destacar, en su momento ya coexistían sin ningún problema, tanto marcaría como comercialmente .../... De esta afable comparación, se denota claramente que las marcas en ninguna circunstancia podrían ser consideradas suficientemente similares como para que un consumidor pueda confundirse sobre su origen, pues con una se distingue la realización de cobros y pagos, mientras que con otra, se fabrican sistemas informáticos para empresas. La contraparte tendría mayor oportunidad de hacer pasar las marcas como idénticas si comparase los términos de las marcas individualmente, y no utilizando la visión en conjunto, como debidamente debe realizarse, pues utilizando la visión en conjunto al comparar la marca de mi mandante con las de CENTURY SYSTEMS S.R.L., es clara la diferencia, en los aspectos gráficos y fonéticos, además de considerar la diferencia de clases y servicios, así como el hecho de que las marcas anteriormente coexistieron sin inconvenientes o confusión entre sí(...)" -----

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. -----

Que, corresponde mencionar que de las marcas base de oposición, la individualizada con el Registro N° 348463, **"CENTURY COMMERCE XPRESS"**, clase 09, venció el 27 de junio de 2021 y no fue renovada, conforme a los datos obrante en la base de datos del sistema informático institucional. -----

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de las marcas en pugna, se advierte que el signo cuyo registro se solicita es semejante a las marcas registradas, compartiendo con la oponente el elemento CENTURY, la única diferencia radica en los elementos descriptivos ".COM"; "SYSTEMS"; "NEXT";

Resolución N° **0719**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 77 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CENTURY.COM Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 78713/2018, SOLICITADO POR CENTURY.COM SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. -----

*conflicto, los titulares de dichas marcas o el origen comercial de los productos y servicios designados por las marcas, cuando dicho vínculo en realidad no existe.*³ -----

En cuanto a los elementos figurativos de las marcas enfrentadas, éstos consisten en las respectivas denominaciones que, como se ha mencionado, son muy similares. En ese sentido, las etiquetas de las marcas utilizan colores similares y en las mismas se evidencian la extrema similitud fonética y ortográfica, por más que las mismas utilicen grafías diferentes subsisten los parecidos resaltados en el contenido de la presente resolución, como se puede cotejar a continuación: -----

marca solicitada



marca oponente



Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a las marcas idénticas o similares a otras anteriores, diciendo: *"La esencia de una marca está en el poder de excluir a otros en el uso de marcas confundibles. Nada más confundible que una marca idéntica. La prohibición del inc. a) rige, en principio, cuando ambas marcas van a distinguir los mismos productos o servicios. Digo en principio porque ésta, que es la regla fundamental o básica que impide esta clase de coexistencias, no es la única."*⁴ -----

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

Que, al respecto, el tratadista Breuer Moreno expresa que las marcas pueden producir confusión más por sus semejanzas que por sus diferencias, por ese motivo la regla se sintetiza en que deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Aclarando que *"en efecto, la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos"*⁵. -----

³ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. (2025) *Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay*. <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

⁴ "DERECHO DE MARCAS" – Jorge Otamendi. 9ª Ed. CABA, Abeledo Perrot, 2017

⁵ Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia. 2005.



Resolución N°

07 19

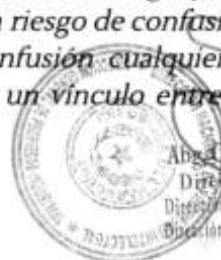
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 77 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CENTURY.COM Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 78713/2018, SOLICITADO POR CENTURY.COM SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. -----

Que, la marca solicitada "CENTURY.COM" y las marcas oponentes "SISTEMASCENTURY", "CENTURY SYSTEMS", "CENTURY NEXT", "CENTURY COMMERCE", "CENTURY SUPERMARKET", "CENTURY AGROCOM", "CENTURY POS SUPERMARKET" dejan el mismo recuerdo, al compartir el elemento preponderante. -----

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la **cobertura que poseen ambas marcas**, en este caso, vemos que la marca solicitada pretende la cobertura de los siguientes servicios de la **clase 38**: *"Comunicaciones telefónicas; Comunicaciones vía terminales informáticas análogas y digitales; Comunicaciones vía terminales informáticas por transmisión digital o satelital; Comunicación por fax; Facilitación de acceso a la Internet; Facilitación de acceso a un sitio web de música en la Internet"*, mientras que las marcas oponentes poseen el registro de sus marcas en la **clase 35** para: *"Servicios de provisión de bienes y servicios informáticos, servicios de asesoramiento profesional y técnico en relación a transmisión y recepción de documentos digitalizados, a la informática y transmisión de datos"* (SISTEMASCENTURY); en la **clase 09** para: *"Todos los productos"* (CENTURY NEXT); en la **clase 09** para: *"Todos los productos"* (CENTURY COMMERCE); en la **clase 09** para *"Sistemas informáticos, programas de ordenador, software"* (CENTURY SUPERMARKET); en la **clase 09** para: *"Sistemas informáticos, programas de ordenador, software"* (CENTURY AGROCOM); en la **clase 09** para: *"Sistemas informáticos, programas de ordenador, software"* (CENTURY POS SUPERMARKET). -----

Que, las marcas analizadas no solo presentan similitud gráfica, fonética y conceptual, sino que **ampan servicios y productos relacionados**: los productos de las marcas oponentes: *"el software, los programas de ordenador y los sistemas informáticos"* de la clase 09 constituyen el soporte lógico básico sobre el cual operan las telecomunicaciones modernas (de la clase 38), a este respecto, existe complementariedad ya que los productos de la clase 09 son indispensables para que los servicios de la clase 38 funcionen correctamente; ocurre con los servicios de la marca solicitada *"comunicaciones vía terminales informáticas, facilitación de acceso a internet o la facilitación de acceso a un sitio de música"* (de la clase 38) que no podrían ejecutarse sin el *"software y los programas de ordenador"* (clase 09). De la contrastación de las coberturas, se puede concluir que los *sistemas informáticos, programas de ordenador, software* (de la Clase 09), la provisión comercial de estos bienes junto con el asesoramiento técnico (de la clase 35), y las *Comunicaciones vía terminales informáticas análogas y digitales; Comunicaciones vía terminales informáticas por transmisión digital o satelital; Facilitación de acceso a la Internet; Facilitación de acceso a un sitio web de música en la Internet* (de la clase 38) están **estrechamente relacionados**; circunstancia que aumenta la posibilidad de confusión de las marcas por el público pertinente. -----

Que, también señala el material "Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay": *"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*


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

Resolución N° **0719**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 77 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CENTURY.COM Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 78713/2018, SOLICITADO POR CENTURY.COM SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. -----

Que, en conclusión, tras el análisis precedente, vemos que existe similitud suficiente y de significativa magnitud, ya que las marcas en pugna contienen elementos bastante asociables. Además, de la relación de los productos y servicios amparados existente entre las mismas. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, ésta Dirección arriba a la conclusión de que no es viable la coexistencia pacífica entre las marcas en pugna, por tanto, corresponde *revocar la resolución recurrida.*-----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 77 de fecha 15 de febrero de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca "CENTURY.COM Y ETIQUETA", clase 38, Acta N° 78713/2018, solicitada a nombre de la firma CENTURY.COM SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----



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

Resolución N° **0719**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 77 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CENTURY.COM Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 78713/2018, SOLICITADO POR CENTURY.COM SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. —

tienen elementos que las hacen diferentes, además de considerar que la existencia de partes comunes no constituye un impedimento para el registro de una nueva marca, siempre que esta incluya otros elementos capaces de integrar un conjunto, como en este caso que nos ocupa .../... Que, además cabe señalar que la solicitada consta de una etiqueta con un diseño distintivo y original, con lo cual se acentúa aún más las diferencias existente con la marca oponente(...). —

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional del apelante (**oposición N° 1880914**) y manifiesta: "(...)Que hay que resaltar, en el primer párrafo se desprende la IDENTIDAD exponencial de las clases de las marcas enfrentadas, dado que la petición de inscripción la marca "CENTURY.COM Y ETIQUETA", de la peticionante, es para proteger "SERVICIOS", específicamente: Comunicaciones telefónicas; Comunicaciones vía terminales informáticas análogas y digitales; Comunicaciones vía terminales informáticas por transmisión digital o satelital; Comunicación por fax; Facilitación de acceso a internet; Facilitación de acceso a un sitio web de música en la internet .../... Que, con relación a las argumentaciones presentadas, nuevamente se denota ampliamente, la falta de un verdadero amplitud y análisis de criterio del A-Quo, puesto que se limita solamente a mencionar, sin ningún tipo de análisis ni comparación, conforme lo expresan los expertos y tratadistas en la materia, sobre la identidad o no, denominativa, sin tener en cuenta numerosos puntos que se deben analizar .../... Que en el caso que nos ocupa, y en relación a las etiquetas con que pretende justificar su decisión respondemos que: estamos tratando temas en donde todas son marcas que contemplan en forma PRINCIPAL Y PRIVILEGIADA la denominación "CENTURY COMO PRUEBA DE DISTINCIÓN Y ESPECIALIDAD constituyendo una sola y total FAMILIA DE MARCAS, TODAS BAJO EL PARAGUAS DE LA denominación "CENTURY" .../... Constatamos también fehacientemente que los registros han sido depositados para CLASES ÍNTIMAMENTE RELACIONADAS(...)". —

Que, de igual manera se agravia el representante convencional del apelante (**oposición N° 1896954**) y manifiesta: "(...)La marca solicitada por la adversa no tiene ningún elemento diferenciador que la distinga de la marca que ha registrado mi mandante. Es sabido que toda marca es un signo cuya función principal es la de distinguir productos y servicios. Si la marca pretendida no es apta para cumplir tal función, es decir la de distinguir productos o servicios esta no puede ser acreedora de un registro .../... En el caso que nos ocupa, el único elemento que incorpora la solicitante en la denominación de la marca es la desinencia .COM, el cual, no le aporta capacidad distintiva al signo solicitado por la adversa, puesto que esta desinencia es de uso común, por ende, sin distintividad alguna .../... analizar el diseño de ambas etiquetas notamos muy por el contrario de lo que sostiene el A-quo que además de la identidad plena que existe entre el elemento principal de las denominaciones, existen notorias similitudes en el aspecto figurativo, lo cual puede apreciarse con la simple comparación de los logos que forman parte de cada marca .../... Que, en efecto, el logo de la marca solicitada por la adversa tiene como elemento principal la palabra "CENTURY", en letras tipo imprenta, mayúsculas, tal como ocurre en el caso del logotipo de la marca registrada previamente por mi mandante. Además, observando el logotipo de la marca solicitada por la adversa notamos que incorpora un elemento gráfico de forma circular muy semejante al elemento que forma parte del isologo de la marca de mi mandante(...)". —

Que, contesta la expresión de agravios la representante convencional de la parte solicitante (**en la oposición N° 1896954**): "(...) La contraparte argumenta que existe una identidad sustancial entre las marcas debido al término "CENTURY". Sin embargo, esto no es correcto debido a que la marca "CENTURY.COM" contiene elementos adicionales distintivos. La marca "CENTURY.COM" incluye la terminación, "COM" y un diseño gráfico específico que la diferencia claramente de "CENTURY SYSTEMS". La terminación ".COM" no es genérica en este contexto, sino que representa una conexión directa con los servicios de telecomunicaciones en la clase 38, ámbito en el que opera nuestro cliente. Por otro lado, al realizar un

Resolución N°

0719

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 77 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CENTURY.COM Y ETIQUETA", CLASE 38, EXPEDIENTE N° 78713/2018, SOLICITADO POR CENTURY.COM SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. -----

Asunción, 18 AGO 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CENTURY SYSTEMS S.R.L. y CENTURY SYSTEMS S.R.L. contra la Resolución N° 77 de fecha 15 de febrero de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 19 de marzo de 2024 se presenta el representante convencional de CENTURY SYSTEMS S.R.L. (oposición N° 1880914) e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 77 de fecha 15 de febrero de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 02 de mayo de 2024 se presenta el representante convencional de CENTURY SYSTEMS S.R.L. (oposición N° 1896954) e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 77 de fecha 15 de febrero de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 07 de mayo de 2024 fueron dictadas las providencias que concedieron los recursos de apelación interpuestos. -----

Que, en fecha 19 de agosto de 2024, el representante convencional de CENTURY SYSTEMS S.R.L. (oposición N° 1880914) expresó agravios. En fecha 22 de agosto de 2024, esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y ordena el traslado a la contraparte por el término de ley. -----

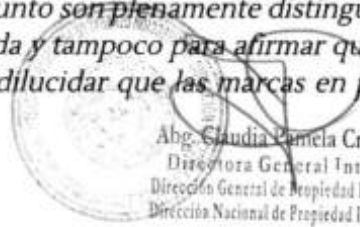
Que, en fecha 22 de agosto de 2024, el representante convencional de CENTURY SYSTEMS S.R.L. (oposición N° 1896954) expresó agravios. En fecha 23 de agosto de 2024, esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y ordena el traslado a la contraparte por el término de ley. -----

Que, en fecha 14 de enero de 2025, se presenta la representante convencional de CENTURY.COM SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, y contesta el traslado de expresión de agravios (oposición N° 1896954). Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 09 de mayo de 2025. -----

Que, en fecha 16 de enero de 2025, se presenta la representante convencional de CENTURY.COM SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, y contesta el traslado de expresión de agravios (oposición N° 1880914). Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 28 de enero de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna CENTURY.COM Y ETIQUETA (marca solicitada) y SISTEMASCENTURY, CENTURY SYSTEMS, CENTURY PLAZA (marcas oponentes), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético. Esta Dirección considera que, aunque las mismas compartan la expresión letras en común, en su conjunto son plenamente distinguibles, por lo que no existen fundamentos para evitar el registro de la solicitada y tampoco para afirmar que una coexistencia pacífica entre las mismas no sea posible. Que, podemos dilucidar que las marcas en pugna


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

Resolución N°

0720

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 641 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LINEASARQ BY CARLOS GONZÁLEZ Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 36579/2024 A NOMBRE DE LINEASARQ E.A.S. -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)Al colocar las marcas una después de la otra, salta a la vista las semejanzas gráficas, ortográficas y fonéticas, que existen entre ellas - LINEAS / LINEASARQ BY CARLOS GONZÁLEZ -. En efecto, la denominación principal de la marca solicitada se compone de nueve letras, de las cuales seis reproducen en idéntica posición y orden la marca LÍNEAS, registrada a favor de mi representada. En un frustrado intento de otorgar originalidad, la parte adversa se limitó a agregar al final de la denominación LÍNEAS las letras ARQ, que no aportan distintividad suficiente a la denominación solicitada, al constituir una apócope de la palabra Arquitectura, término de uso común para la clase solicitada. Por otra parte, el hecho de que la adversa haya agregado como elementos secundarios BY CARLOS GONZÁLEZ, tampoco otorgan suficiente novedad u originalidad a la denominación solicitada, puesto que el elemento que capta la mayor atención y ocupa la parte principal es el término LINEASARQ. Tales alteraciones mínimas no modifican la percepción global de la marca solicita por la parte adversa, pues el consumidor promedio seguirá identificando el mismo núcleo denominativo existente entre ambas denominaciones .../...Estas afirmaciones son una clara muestra del poco o nulo análisis que la Directora de Asuntos Litigiosos ha realizado, puesto que resulta evidente que las marcas enfrentadas amparan servicios de la misma Clase 42. Siendo esto así, no cabe dudas que, existe una presunción de conexión competitiva atendiendo a que lo amparado por ambas marcas, al proteger servicios de la misma clase, son intercambiables entre sí, están destinados a satisfacer una misma necesidad y finalidad y de que se encontrarán en el mismo mercado y en un mismo rubro, por lo que no caben dudas de que el riesgo de confusión se verá notoriamente acrecentado(...)" -----

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

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto por **Líneas Interiores S.A.** y la consecuente coexistencia o no de la marca "**LINEASARQ BY CARLOS GONZÁLEZ Y ETIQUETA**" (solicitada en clase 42) y la marca "**LÍNEAS Y ETIQUETA**" (registrada en las clases 42, 35, 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. -----

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 "**LINEASARQ BY CARLOS GONZALEZ Y ETIQUETA**" en la clase 42, con las marcas de la oponente "**LÍNEAS Y ETIQUETA**" registrada en las clases 42, 35, 39. -----

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

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

Resolución N°

0720

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 641 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LINEASARQ BY CARLOS GONZÁLEZ Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 36579/2024 A NOMBRE DE LINEASARQ E.A.S. -----

Asunción, 18 AGO 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **Líneas Interiores S.A.** en contra de la Resolución N° 641 de fecha 07 de julio de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 01 de agosto de 2025 se presenta la representante convencional de **Líneas Interiores S.A.**, e interpone Recurso de Apelación contra la Resolución N° 641 de fecha 07 de julio de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

Que, en fecha 27 de febrero de 2026, el representante convencional de **Líneas Interiores S.A.** expresó agravios; en fecha 09 de marzo de 2026 esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley. -----

Que, en fecha 27 de mayo de 2026 esta Dirección General dicta la providencia por la cual declara la rebeldía a la parte solicitante por no contestar el traslado de los agravios, da por decaído el derecho que ha dejado de usar y llama a Autos para resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "LINEASARQ BY CARLOS GONZÁLEZ" y la marca oponente "LÍNEAS" se advierte que la solicitud de registro se encuentra compuesta por cuatro palabras, mientras que el oponente se encuentra compuesta por una palabra. Las marcas comparten la similitud de la palabra "LÍNEAS", pero difieren en el resto de sus letras, número de palabras y longitud. Esto reduce la posibilidad de confusión ortográfica sustancial y que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra. Que, al profundizar en las diferencias LINEASARQ BY CARLOS GONZÁLEZ y LÍNEAS, se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista gráfico como auditivo. La doctrina y la jurisprudencia marcaría enseñan que el análisis de marcas debe hacerse en su totalidad evaluando el impacto conjunto que generan en los consumidores y no a partir de elementos aislados. En este caso, aunque existe cierta similitud fonética, las diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas entre LINEASARQ BY CARLOS GONZÁLEZ y LÍNEAS son suficientes para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general claramente diferenciada .../... Que, por último cabe señalar que, adicionalmente la marca solicitada LINEASARQ BY CARLOS GONZÁLEZ incluye un diseño distintivo y original en su etiqueta, lo que añade un elemento gráfico diferenciador que la separa aún más de la marca oponente. Esta etiqueta presenta una tipografía única y otros elementos visuales que refuerzan su capacidad distintiva, asegurando que no se generan asociaciones erróneas con la marca oponente LÍNEAS(...)" -----


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

Resolución N° **0720**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 641 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LINEASARQ BY CARLOS GONZÁLEZ Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 36579/2024 A NOMBRE DE LINEASARQ E.A.S. -----

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.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 ALEOSAN²(...)"*.-----

Que, respecto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca solicitada **"LINEASARQ BY CARLOS GONZÁLEZ Y ETIQUETA"** pretende el registro en la clase 42 para *"servicios de arquitectura; consultoría sobre arquitectura; planificación urbana; elaboración de planos para la construcción"*, mientras que las marcas del oponente **"LÍNEAS Y ETIQUETA"** se encuentran registradas en la clase 42, para los servicios: *"Servicios de decoración de interiores y exteriores"*; en la clase 35 para los servicios: *"Servicios de ventas, marketing y publicidad de muebles, objetos y artículos en general"*; en la clase 39 para los servicios: *"Servicios de distribución de muebles, objetos y artículos en general"*. -----

De la cobertura de servicios señalada vemos que si bien las marcas amparan servicios de la misma clase 42, las diferencias señaladas en los aspectos visual, fonético y conceptual nos permiten colegir que podrán coexistir pacíficamente en el mercado. Esta posibilidad de coexistencia se ve reforzada al analizar los elementos que estructuran el signo solicitado, los cuales diluyen significativamente cualquier riesgo de asociación errónea por parte del público consumidor. Al respecto, la inclusión del nombre "Carlos González" dota a la marca de una distintividad intrínseca y particular que denota directamente al prestador de los servicios, distanciándose de la simple palabra "LÍNEAS" que conforma el signo de la contraparte. Asimismo, la configuración gráfica y el diseño particular de las etiquetas en juego —una con tipografía cursiva negra en disposición diagonal y la otra con un fondo blanco acompañado de líneas doradas y letras grises— introducen un impacto visual global netamente diferenciable, lo cual garantiza que los usuarios pertinentes puedan identificar y diferenciar claramente a las marcas enfrentadas. -----

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

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°

0720

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 641 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LINEASARQ BY CARLOS GONZÁLEZ Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 36579/2024 A NOMBRE DE LINEASARQ E.A.S. -----

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 "LINEASARQ BY CARLOS GONZÁLEZ Y ETIQUETA" y la marca oponente "LÍNEAS Y ETIQUETA", por más que existen semejanzas en parte del primer elemento 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 halla compuesta por cuatro elementos LINEASARQ - BY - CARLOS - GONZÁLEZ, el elemento "LINEASARQ" surge la unión de los vocablos *líneas+arq* resultando así en un elemento de fantasía que no posee significado propio en el lenguaje corriente, seguido de los elementos "by Carlos González", en ese sentido, el nombre de una persona (nombre y apellido) se considera inherentemente distintivo y goza de aptitud marcaria. En la visión de conjunto de la marca solicitada "LINEASARQ BY CARLOS GONZÁLEZ" al ver o escuchar "by Carlos González", el público pertinente percibirá claramente que el signo presentado protege los servicios de la persona en cuestión, es decir, estos elementos denotan al prestador de los servicios. -----

Que, a pesar de que ambas marcas comparten letras del primer elemento, la marca solicitada tiene una diferencia sustancial en la estructura silábica (LINEASARQ BY CARLOS GONZÁLEZ) y en la combinación de letras genera una pronunciación rítmica diferente y una impresión visual que el consumidor distinguirá de inmediato. El consumidor pronunciará la marca solicitada: "li-ne-a-sarq / by / car-los / gon-za-lez". -----

Además, tanto la marca solicitada "LINEASARQ BY CARLOS GONZÁLEZ" como la marca oponente "LÍNEAS 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 con fondo blanco, líneas verticales y horizontales de color dorado, la denominación "lineasarq" en letras minúsculas impresas de color gris y por debajo "By Carlos González" en letras de color dorado; mientras que la marca oponente utiliza una etiqueta con fondo blanco y la denominación "Lineas" en letras cursivas negras dispuesta en forma diagonal; se aprecia en el siguiente cotejo la diferencia entre las etiquetas: -----

marca solicitada



marca oponente



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

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

Resolución N°

0720

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 641 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LINEASARQ BY CARLOS GONZÁLEZ Y ETIQUETA", CLASE 42, EXPEDIENTE N° 36579/2024 A NOMBRE DE LINEASARQ E.A.S. -----

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."³ 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, la evaluación de la existencia del riesgo de confusión debe realizarse interrelacionando todos los factores del caso. En ese sentido, al realizar la apreciación global, se verifican las notables diferencias. Por tanto, dado que la coincidencia recae únicamente en parte de la denominación y que los otros componentes otorgan marcadas diferencias visuales, fonéticas y conceptuales, el consumidor pertinente no incurrirá en riesgo de confusión ni asumirá que ambas marcas tienen un origen empresarial común, por lo que resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre la marca "LINEASARQ BY CARLOS GONZÁLEZ Y ETIQUETA" solicitada en la clase 42 y las marcas de la oponente "LÍNEAS Y ETIQUETA" registrada en las clases 42, 35, 39. -----

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° 641 de fecha 07 de julio 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 "LINEASARQ BY CARLOS GONZÁLEZ Y ETIQUETA", clase 42, Expediente N° 36579/2024, solicitada a nombre de LINEASARQ E.A.S. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----


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

³ Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción. 2013.

Resolución N° **0721**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 642 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LINEASARQ BY CARLOS GONZÁLEZ Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 36584/2024 A NOMBRE DE LINEASARQ E.A.S. -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)Al colocar las marcas una después de la otra, salta a la vista las semejanzas gráficas, ortográficas y fonéticas, que existen entre ellas - LINEAS / LINEASARQ BY CARLOS GONZÁLEZ -. En efecto, la denominación principal de la marca solicitada se compone de nueve letras, de las cuales seis reproducen en idéntica posición y orden la marca LÍNEAS, registrada a favor de mi representada. En un frustrado intento de otorgar originalidad, la parte adversa se limitó a agregar al final de la denominación LÍNEAS las letras ARQ, que no aportan distintividad suficiente a la denominación solicitada, al constituir una apócope de la palabra Arquitectura, término de uso común para la clase solicitada. Por otra parte, el hecho de que la adversa haya agregado como elementos secundarios BY CARLOS GONZÁLEZ, tampoco otorgan suficiente novedad u originalidad a la denominación solicitada, puesto que el elemento que capta la mayor atención y ocupa la parte principal es el término LINEASARQ. Tales alteraciones mínimas no modifican la percepción global de la marca solicita por la parte adversa, pues el consumidor promedio seguirá identificando el mismo núcleo denominativo existente entre ambas denominaciones .../...Estas afirmaciones son una clara muestra del poco o nulo análisis que la Directora de Asuntos Litigiosos ha realizado, puesto que resulta evidente que las marcas enfrentadas amparan servicios de clases relacionadas que están destinados a satisfacer una misma necesidad y finalidad y de que se encontrarán en el mismo mercado y en un mismo rubro, por lo que no caben dudas de que el riesgo de confusión se verá notoriamente acrecentado. En este caso, como ya se ha expuesto, existen notorias similitudes entre los servicios comprendidos entre las clases 42, 35, 39 y 37 que amparan ambas marcas. Al realizar un análisis comparativo, se observa que las coberturas de la marca solicitada y de la de la oponente están destinada al mismo grupo de consumidores: aquellos que contratan servicios de construcción y, de manera complementaria, adquieren muebles, artículos y objetos para ser utilizados en dichas obras, así como servicios de decoración de interiores y exteriores para su terminación(...)" -----

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

Que, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto por Líneas Interiores S.A. y la consecuente coexistencia o no de la marca "LINEASARQ BY CARLOS GONZÁLEZ Y ETIQUETA" (solicitada en clase 37) y la marca "LÍNEAS Y ETIQUETA" (registrada en las clases 42, 35, 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. -----

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 "LINEASARQ BY CARLOS GONZALEZ Y ETIQUETA" en la clase 37, con las marcas de la oponente "LÍNEAS Y ETIQUETA" registrada en las clases 42, 35, 39. -----

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



Resolución N°

0721

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 642 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LINEASARQ BY CARLOS GONZÁLEZ Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 36584/2024 A NOMBRE DE LINEASARQ E.A.S. -----

Asunción, 18 AGO 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **Líneas Interiores S.A.** en contra de la Resolución N° 642 de fecha 07 de julio de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 01 de agosto de 2025 se presenta la representante convencional de **Líneas Interiores S.A.**, e interpone Recurso de Apelación contra la Resolución N° 642 de fecha 07 de julio de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

Que, en fecha 27 de febrero de 2026, el representante convencional de **Líneas Interiores S.A.** expresó agravios; en fecha 09 de marzo de 2026 esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y ordena el traslado a la contraparte por el plazo de ley. -----

Que, en fecha 27 de mayo de 2026 esta Dirección General dicta la providencia por la cual declara la rebeldía a la parte solicitante por no contestar el traslado de los agravios, da por decaído el derecho que ha dejado de usar y llama a Autos para resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "LINEASARQ BY CARLOS GONZÁLEZ" y la marca oponente "LÍNEAS" se advierte que la solicitud de registro se encuentra compuesta por cuatro palabras, mientras que el oponente se encuentra compuesta por una palabra. Las marcas comparten la similitud de la palabra "LÍNEAS", pero difieren en el resto de sus letras, número de palabras y longitud. Esto reduce la posibilidad de confusión ortográfica sustancial y que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es diferente una de otra. Que, al profundizar en las diferencias LINEASARQ BY CARLOS GONZÁLEZ y LÍNEAS, se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista gráfico como auditivo. La doctrina y la jurisprudencia marcaría enseñan que el análisis de marcas debe hacerse en su totalidad evaluando el impacto conjunto que generan en los consumidores y no a partir de elementos aislados. En este caso, aunque existe cierta similitud fonética, las diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas entre LINEASARQ BY CARLOS GONZÁLEZ y LÍNEAS son suficientes para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general claramente diferenciada .../... Que, por último cabe señalar que, adicionalmente la marca solicitada LINEASARQ BY CARLOS GONZÁLEZ incluye un diseño distintivo y original en su etiqueta, lo que añade un elemento gráfico diferenciador que la separa aún más de la marca oponente. Esta etiqueta presenta una tipografía única y otros elementos visuales que refuerzan su capacidad distintiva, asegurando que no se generan asociaciones erróneas con la marca oponente LÍNEAS(...)" -----

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

Resolución N° **0721**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 642 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LINEASARQ BY CARLOS GONZÁLEZ Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 36584/2024 A NOMBRE DE LINEASARQ E.A.S. -----

una impresión visual diferente en el consumidor y le aporta cierta distintividad a sus marcas. La marca solicitada utiliza una etiqueta con fondo blanco, líneas verticales y horizontales de color dorado, la denominación "lineasarq" en letras minúsculas impresas de color gris y por debajo "By Carlos González" en letras de color dorado; mientras que la marca oponente utiliza una etiqueta con fondo blanco y la denominación "Lineas" en letras cursivas negras dispuesta en forma diagonal; se aprecia en el siguiente cotejo la diferencia entre las etiquetas: -----

marca solicitada



marca oponente



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.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 ALEOSAN²(...)". -----

Que, respecto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca solicitada "LINEASARQ BY CARLOS GONZALEZ Y ETIQUETA" pretende el registro en la clase 37 para "Construcción; Servicios de construcción y reformas de construcción; Construcción de obras civiles, edificios, departamentos, viviendas; Construcción de oficinas; Construcción de infraestructuras; Construcción de edificios comerciales; Construcción de edificios institucionales; Construcción de locales de oficinas; Demolición de

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°

0721

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 642 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LINEASARQ BY CARLOS GONZÁLEZ Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 36584/2024 A NOMBRE DE LINEASARQ E.A.S. -----

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 "LINEASARQ BY CARLOS GONZALEZ Y ETIQUETA" y la marca oponente "LÍNEAS Y ETIQUETA", por más que existen semejanzas en parte del primer elemento 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 halla compuesta por cuatro elementos LINEASARQ - BY - CARLOS - GONZÁLEZ, el elemento "LINEASARQ" surge la unión de los vocablos *líneas+arq* resultando así en un elemento de fantasía que no posee significado propio en el lenguaje corriente, seguido de los elementos "by Carlos González", en ese sentido, el nombre de una persona (nombre y apellido) se considera inherentemente distintivo y goza de aptitud marcaria. En la visión de conjunto de la marca solicitada "LINEASARQ BY CARLOS GONZÁLEZ" al ver o escuchar "by Carlos González", el público pertinente percibirá claramente que el signo presentado protege los servicios de la persona en cuestión, es decir, estos elementos denotan al prestador de los servicios. -----

Que, a pesar de que ambas marcas comparten letras del primer elemento, la marca solicitada tiene una diferencia sustancial en la estructura silábica (LINEASARQ BY CARLOS GONZÁLEZ) y en la combinación de letras genera una pronunciación rítmica diferente y una impresión visual que el consumidor distinguirá de inmediato. El consumidor pronunciará la marca solicitada: "li-ne-a-sarq / by / car-los / gon-za-lez". -----

Las marcas enfrentadas comparten letras del elemento "LÍNEAS". No obstante, no podemos dejar de mencionar que existen otras marcas registradas en la clase 37 con las que la oponente se encuentra coexistiendo pacíficamente en el mercado. Al realizar la búsqueda en el sistema informático institucional se verifican los siguientes registros de marcas en la clase 37 que utilizan en su denominación las palabras "LÍNEA" o "LÍNEAS": SEAT LINEA R, Registro No. 474442, a nombre de Seat S.a.; RECTI LINEA, Registro No. 478793 a nombre de Jose Benigno Caggia Candia, ELA ENTRE LÍNEAS ARQUITECTURA, Registro No. 515953, a nombre de Guillermo José Barrios, LINEAS PANCHITA G SOCIEDAD ANÓNIMA, Registro No. 447380, a nombre de Lineas Panchita G Sociedad Anonima; ARTES Y LÍNEAS LUCÍA PRIETO, Registro No. 556482, a nombre de Lucía Prieto Benítez. Extremo que demuestra la coexistencia pacífica de la oponente con otras marcas registradas en la clase 37 a nombre de diversos titulares que también utilizan los vocablos "LINEA" "LINEAS" como parte de su denominación. Por ello 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?** -----

Además, tanto la marca solicitada "LINEASARQ BY CARLOS GONZÁLEZ" como la marca oponente "LÍNEAS 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

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

Resolución N° **0721**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 642 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LINEASARQ BY CARLOS GONZÁLEZ Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 36584/2024 A NOMBRE DE LINEASARQ E.A.S. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 642 de fecha 07 de julio 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 "LINEASARQ BY CARLOS GONZÁLEZ Y ETIQUETA", clase 37, Expediente N° 36584/2024, solicitada a nombre de LINEASARQ E.A.S. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----


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

Resolución N°

0721

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 642 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LINEASARQ BY CARLOS GONZÁLEZ Y ETIQUETA", CLASE 37, EXPEDIENTE N° 36584/2024 A NOMBRE DE LINEASARQ E.A.S. -----

construcciones; Construcción por encargo de edificios; Construcción de viviendas por encargo; Construcción y mantenimiento de edificios; Mantenimiento de obras y reparación de obras civiles; Supervisión de edificios en construcción; Supervisión de obras de construcción; Inspección de edificios durante su construcción; Dirección de obras de construcción (supervisión); Asesoramiento en construcción; Consultoría en construcción; Información sobre construcción", mientras que las marcas del oponente "LÍNEAS Y ETIQUETA" se encuentran registradas en la clase 42, para los servicios: "Servicios de decoración de interiores y exteriores"; en la clase 35 para los servicios: "Servicios de ventas, marketing y publicidad de muebles, objetos y artículos en general"; en la clase 39 para los servicios: "Servicios de distribución de muebles, objetos y artículos en general". -----

De la cobertura de servicios señalada vemos que las marcas enfrentadas se encuentran en clases distintas del nomenclador. Si bien los servicios de la clase 37 descriptos y los servicios de la clase 42 de la marca registrada poseen cierta relación por complementariedad, las diferencias señaladas en los aspectos visual, fonético y conceptual, sumados a la coexistencia con otras marcas similares, nos permite colegir que podrán coexistir pacíficamente en el mercado. Esta posibilidad de coexistencia se ve reforzada al analizar los elementos que estructuran el signo solicitado, los cuales diluyen significativamente cualquier riesgo de asociación errónea por parte del público consumidor. Al respecto, la inclusión del nombre "Carlos González" dota a la marca de una distintividad intrínseca y particular que denota directamente al prestador de los servicios, distanciándose de la simple palabra "LÍNEAS" que conforma el signo de la contraparte. Asimismo, la configuración gráfica y el diseño particular de las etiquetas en juego —una con fondo blanco acompañado de líneas doradas y letras grises, y la otra con una tipografía cursiva negra en disposición diagonal— introducen un impacto visual global netamente diferenciable, lo cual garantiza que los usuarios pertinentes puedan identificar y diferenciar el origen empresarial de ambas prestaciones sin incurrir en confusión alguna. -----

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. -----

Por tanto, dado que la coincidencia recae únicamente en parte de la denominación y que los otros componentes otorgan marcadas diferencias, el consumidor pertinente no incurrirá en riesgo de confusión ni asumirá que ambas marcas tienen un origen empresarial común, por lo que resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre la marca "LINEASARQ BY CARLOS GONZÁLEZ Y ETIQUETA" solicitada en la clase 37 y las marcas de la oponente "LÍNEAS Y ETIQUETA" registrada en las clases 42, 35, 39.

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. -----

³ Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción. 2013.

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 122 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "THE BARBERIA MEN LOGISTIC CO Y ETIQUETA", Clase 03, EXPEDIENTE N° 51797/2016, A NOMBRE DE CESAR RAUL DAVILA CABREJOS.-----

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica o descriptiva, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece o proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "THE BARBERIA MEN LOGISTIC CO Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir productos de la clase 03 del nomenclador internacional, que textualmente describe: "*Productos cosméticos para el cabello, lociones capilares, aceites esenciales para el cabello, aceites capilares, cremas de tratamiento para el cabello, tintas para el cabello, shampoo, enjuagues capilares, ampollas para tratamientos capilares, oxidantes líquidos capilares, oxidantes cremosos capilares, lacas en spray para uso cosmético, productos para alisar el cabello, jabón cosmético, jabón líquido, colonias de baño, ceras depilatorias, gel cosmético para el cabello, productos para afeitar tales como jabones, cremas, espumas y lociones de afeitar.*". La clase 03 comprende principalmente productos de preparaciones de tocador no medicinales, así como las preparaciones de limpieza utilizadas en el hogar o en otros ámbitos.¹ --

En ese sentido, tenemos que la marca solicitada no constituye el nombre habitual y necesario con el que se designa a los productos de la clase 03 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 "THE BARBERIA MEN LOGISTIC CO y etiqueta" constituye una creación lingüística con suficiente distintividad. Esta singularidad deriva de la combinación de los vocablos "THE", "BARBERIA", "MEN", "LOGISTIC" y "CO", cuya integración genera un conjunto con identidad marcaria propia, susceptible de distinguir los servicios que pretende amparar. Si bien algunos de sus componentes, considerados aisladamente, podrían evocar conceptos de uso común o tener un carácter descriptivo o evocativo —como "BARBERIA", "MEN", "LOGISTIC" o "CO"—, su combinación en una única expresión dota al signo de una configuración particular y suficientemente diferenciadora, otorgándole aptitud distintiva en su conjunto.-----

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>

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 122 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "THE BARBERIA MEN LOGISTIC CO Y ETIQUETA", Clase 03, EXPEDIENTE N° 51797/2016, A NOMBRE DE CESAR RAUL DAVILA CABREJOS.-----

Asunción, 18 AGO 2026

VISTO: el recurso de Reconsideración y Apelación en Subsidio interpuesto por el representante convencional de **CESAR RAUL DAVILA CABREJOS**, contra la Resolución N° 122 de fecha 17 de Febrero de 2018, dictada por la Dirección de Marcas y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 19 de Marzo de 2018, se presenta el representante convencional de **CESAR RAUL DAVILA CABREJOS** e interpone Recurso de Reconsideración y Apelación en Subsidio en contra de la Resolución N° 122 de fecha 17 de Febrero de 2018, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, en fecha 16 de Abril de 2018, el representante convencional de **CESAR RAUL DAVILA CABREJOS** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 30 de Noviembre de 2018.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...)Que la solicitud de registro de la marca "THE BARBERIA MEN LOGISTIC CO. y etiqueta" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 3. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio.". En consecuencia no ha lugar a lo solicitado(...)"-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de **CESAR RAUL DAVILA CABREJOS** y manifiesta que:"(...)Pero no son genéricas las denominaciones formadas con partes de palabras que puedan distinguir productos o servicios. En este caso son marcas evocativas, porque evocan (es decir, representan en la mente de una persona) el producto o servicio de que se trate. Además, se pretende registrar una marca COMPUESTA por nada menos que CINCO palabras que, analizadas en forma aislada, tampoco resultan enteramente genéricas: THE y MEN tal vez sean de uso comun, pero ni BARBERIA ni LOGISTIC CO. lo son bajo ningún caso. El hecho de que pueda presumirse que esta marca se refiere a productos destinados a la barbería no significa que la descripción sea un signo ENTERAMENTE genérico o descriptivo. Además, la protección está dada al conjunto y no a las palabras en forma aislada.(...)".-----

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

Resolución N°

0722

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 122 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "THE BARBERIA MEN LOGISTIC CO Y ETIQUETA", Clase 03, EXPEDIENTE N° 51797/2016, A NOMBRE DE CESAR RAUL DAVILA CABREJOS.-----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 122 de fecha 12 de Febrero de 2018, dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "THE BARBERIA MEN LOGISTIC CO Y ETIQUETA", Clase 03, Acta N° 51797/2016, solicitada a nombre de CESAR RAUL DAVILA CABREJOS.-----
- 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° 122 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "THE BARBERIA MEN LOGISTIC CO Y ETIQUETA", Clase 03, EXPEDIENTE N° 51797/2016, A NOMBRE DE CESAR RAUL DAVILA CABREJOS.-----

su titular.../... Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento en el que se basa esta afirmación es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las mismas propiedades o características."-----

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud es la etiqueta que acompaña al signo. Al respecto, se observa que la misma presenta una composición gráfica particular, integrada por la denominación "THE BARBERIA" en una tipografía estilizada, de trazos cursivos y predominantes, dispuesta de manera destacada dentro del conjunto marcario. Asimismo, en la parte inferior se incorpora la expresión "MEN LOGISTIC CO." en una tipografía de menor tamaño, acompañada de elementos gráficos consistentes en líneas diagonales de colores rojo y azul, que evocan la estética tradicional de las barberías.-----

marca solicitada



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

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. -----



Resolución N° **0723**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2355 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VETO INNOVAMOS PARA TI Y ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 73106/2016, A NOMBRE DE VETO GLOBAL SOURCING INC.. -----

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, en ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "VETO" y la solicitud de registro de la marca "VETO INNOVAMOS PARA TI Y ETIQUETA", se evidencia que la parte principal de la denominación de la solicitante se encuentra reproducida en la marca base de rechazo. En ese sentido, tenemos que la solicitud es muy semejante a la marca registrada "VETO", diferenciándose la solo por la adhesión de los vocablos, como se puede apreciar a continuación: -----

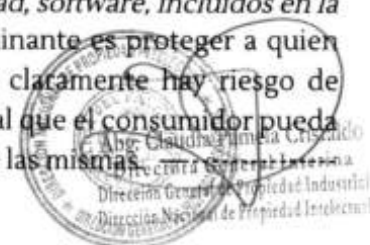
VETO INNOVAMOS PARA TI
VETO

(solicitada)
(marca base de rechazo)

Que, esta Dirección considera que la denominación solicitada presenta similitudes susceptibles de generar confusión con la marca base de rechazo. Ello obedece a que el vocablo "VETO" constituye el elemento distintivo, principal y de mayor fuerza identificadora del signo solicitado, siendo el componente que captará de manera inmediata la atención del consumidor. -----

Que, entre los fundamentos esgrimidos por el apelante, encontramos que recurre a afirmaciones dogmáticas al sostener que las marcas en pugna podrán coexistir pacíficamente en el mercado atendiendo a que poseen suficientes elementos diferenciadores, sin embargo, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna. En conclusión, esta dependencia administrativa considera que la solicitud de registro de la marca "VETO INNOVAMOS PARA TI Y ETIQUETA" no podrá coexistir con la marca base de rechazo "VETO", con la cual presenta más semejanzas que diferencias, máxime considerando la naturaleza de los servicios por ambas comercializadas. -----

Que, a este respecto debe sumarse el hecho de que las marcas en cuestión se encuentran en la misma clase 9. En ese sentido, contribuye traer a colación lo dispuesto en el Art. 2 Inc f) de la Ley 1294/98, el cual expresamente prohíbe el registro de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios diferentes, cuando pudieran causar riesgo de confusión o de asociación con esa marca, situación que acontece en el caso de autos. Dicho esto, ahondando en el análisis relativo a la cobertura de productos, vemos que la solicitante "VETO INNOVAMOS PARA TI Y ETIQUETA" pretende cubrir los siguientes productos: "Interruptores, interruptores termomagnéticos, tomacorrientes, clavijas, pulsadores de timbre, dimmers, timbres ding dong, Zumbadores, tomas telefónicos, tomas para computadora, placas decorativas" comprendidos en la clase 9, mientras que la marca base de rechazo "VETO" con registro N° 435388 cubre: "Aparatos e instrumentos científicos, geodésicos, ópticos, de pesaje, de medición, de registro, de señalización, de control (inspección), aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, software, incluidos en la clase 9 (nueve)". Teniendo en cuenta que para el registro marcario lo determinante es proteger a quien tiene uso exclusivo de la marca contra terceros y que en el caso de autos claramente hay riesgo de confusión al inducir a confusión o asociación a la marca registrada de manera tal que el consumidor pueda creer que tienen un origen común, resulta inviable la coexistencia pacífica entre las mismas. -----



Resolución N° **0723**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2355 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VETO INNOVAMOS PARA TI Y ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 73106/2016, A NOMBRE DE VETO GLOBAL SOURCING INC.. -----

Asunción, **18 AGO 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **VETO GLOBAL SOURCING INC.** contra la Resolución N° 2355 de fecha 19 de Diciembre de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 18 de Marzo de 2019 se presenta el representante convencional de **VETO GLOBAL SOURCING INC.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 2355 de fecha 19 de Diciembre de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 10 de Julio de 2019, el representante convencional de **VETO GLOBAL SOURCING INC.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 08 de Octubre de 2019.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) *Que la solicitud de registro de la marca "VETO INNOVAMOS PARA TI y etiqueta" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 9. Qué habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "VETO", registrada con el número 435388 en fecha 11 de Enero de 2017 a favor de VETO Y CIA. LTDA., Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)*"-----

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) *Que, entre la marca solicitada por mi mandante, "VETO INNOVAMOS PARA TI y Etiqueta en Colores", y la marca "VETO Y ETIQUETA", por la cual se rechaza, NO EXISTE POSIBILIDAD ALGUNA DE CONFUSION. Que, mi mandante VETO GLOBAL SOURCING INC. inicio sus operaciones en Italia hace más de 50 años. Es una empresa líder en la fabricación de elementos eléctricos de la más alta calidad para uso doméstico. Que, además, se debe tener en cuenta la notoriedad de la empresa VETO GLOBAL SOURCING INC. en el rubro elementos eléctricos para uso doméstico debido a la calidad, garantía e innovación de sus productos. Actualmente, los productos VETO tienen presencia global y se venden en América Latina en los siguientes países: Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Honduras, República Dominicana y México. Más información sobre la empresa, y sus productos pueden ser encontrada en su sitio web: <https://www.vetoelectric.com/es/nosotros/>. Que, en cambio, la empresa VETO Y CIA. LTDA. es una empresa chilena dedicada a la "comercialización de instrumentos de medición, control y registro de variables físicas, químicas y eléctricas, aplicables a diferentes actividades y procesos productivos, especialmente en industria, minería y agricultura", tal como lo mencionan en su página web <https://www.veto.cl/la-empresa/> (...)*"-----



Resolución N°

0723

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 2355 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VETO INNOVAMOS PARA TI Y ETIQUETA", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 73106/2016, A NOMBRE DE VETO GLOBAL SOURCING INC.. -----

Que, desde el punto de vista gráfico, la solicitud en cuestión se configura como un signo mixto, integrado por una denominación y una etiqueta. No obstante, dicha configuración no resulta suficiente para apartarla de la prohibición señalada en el considerando precedente, toda vez que el elemento denominativo "VETO", que constituye el componente distintivo y predominante del signo solicitado, coincide íntegramente con la marca base de rechazo. Asimismo, el diseño de ambas etiquetas presenta semejanzas relevantes, especialmente en la representación gráfica de la letra "O" y en la disposición general de los elementos que conforman los signos, circunstancias que refuerzan la similitud visual entre ellos. En consecuencia, tales coincidencias resultan aptas para generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, conforme puede apreciarse a continuación:-----

marca solicitada

marca registrada

veto
INNOVAMOS PARA TI

veto

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, 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° 2355 de fecha 19 de diciembre de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "VETO INNOVAMOS PARA TI Y ETIQUETA", clase 9, Acta N° 16/73106, solicitada a nombre de VETO GLOBAL SOURCING INC.-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE.-----



Resolución N° **0724**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 304 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2021 DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KAVERI", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 82634/2016 A NOMBRE DE M/S PREM MEHANDI CENTRE.-----

CRAVERI, de clase 05 ampara medicamentos. Por la vía del absurdo la adversa insinua que quien pretende, por ejemplo, adquirir un medicamento puede caer en el error de lavarse un producto para teñir el cabello, y viceversa. Sin embargo, olvida que los medicamentos se compran con una receta medica y, aun no habiendo receta, el adquiriente se cuida de atender lo que compra, ya que va destinado a su salud. Esto no ocurre con los cosmeticos o productos para el cabello. Las diferencias entre los productos protegidos por una y otra marca es neta.(...)". -----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **KAVERI** (solicitada en clase 03) y la marca **CRAVERI** (registrada en clase 05). -----

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

Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "**KAVERI**", clase 03, con la marca oponente "**CRAVERI**" clase 05. -----

KAVERI (marca solicitada)

CRAVERI (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, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "**KAVERI**" y la marca oponente "**CRAVERI**", por más que compartan letras no se leen de la misma manera, tampoco poseen la misma longitud, como se puede notar al cotejar dichas marcas. La adición de la letra "K" por parte de la solicitante en el centro de la denominación tiene como consecuencia que difieran 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 **CRAVERI** se extiende

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



Resolución N° **0724**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 304 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2021 DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KAVERI", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 82634/2016 A NOMBRE DE M/S PREM MEHANDI CENTRE.-----

Asunción, **18 AGO 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de CRAVERI S.A.I.C. en contra de la Resolución N° 304 de fecha 18 de Junio de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 24 de Agosto de 2021 se presenta el representante convencional de la firma CRAVERI S.A.C.I. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 304 de fecha 18 de Junio de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

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

Que, en fecha 07 de Abril de 2022, el representante convencional de la firma CRAVERI S.A.C.I. expresó agravios; en fecha 16 de Agosto de 2022 el representante convencional de la firma M/S PREM MEHANDI CENTRE contestó el traslado de los agravios. En fecha 29 de Agosto de 2022, esta Dirección dictó la providencia de Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, al realizar el cotejo de las marcas "KAVERI" (marca solicitada) vs. "CRAVERI" (marca oponente) en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que las mismas no dejan la misma impresión. Es importante señalar que la marca solicitada pretende identificar productos de la clase 03 (productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales; dentífricos no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales y similares); por su parte la marca oponente se halla registrada en nuestro país en la clase 05 (Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, y similares. Que, conforme a las pruebas agregadas al expediente administrativo se puede verificar que la solicitante ya posee registrada su marca "KAVERI" en numerosos países. En tal sentido, se halla amparada por el Art. 18° de la Ley 1294/98 De Marcas, por el Convenio de París y el ordenamiento jurídico marcario vigente. La oponente también ha agregado las pruebas que acreditan su registro extranjero en Argentina. (...)".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante CRAVERI S.A.I.C. y manifiesta: "(...)De esta manera, se deja constancia que el A-quo no tuvo en cuenta a la hora de dictar resolución que de las 6 letras que la marca solicitada posee en su denominación, 5 son las mismas que las que mi mandante posee en la denominación de su marca ya registrada. Además, el hecho de tener como letra inicial la "K" en vez de la "C", no es un elemento diferenciador ya que ambas son muy parecidas tanto en su gráfica como en su pronunciación. Retomando con el análisis de las marcas en pugna, entonces expresamos que "KAVERO" y "Craveri" son bastante, semejantes, por ende causarían confusión si la presente solicitud se convirtiese en un registro. (...)".-----

Que, la parte oponente en su contestación de agravios expresa: "(...)Es el plano grafico, la silaba inicial de una y otra marca permite distinguir KA (con una sola consonante, la "K") de CRA (con dos consonantes diferentes). Y en el aspecto fonentico, la diferencite pronunciacion de KA y CRA es un hecho evidente.../... Mientras KAVERI, de clase 03, protege cosmeticos y productos para el cuidado y teñido del cabello,



Resolución N° **0724**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 304 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2021 DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "KAVERI", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 82634/2016 A NOMBRE DE M/S PREM MEHANDI CENTRE.-----

al uso en conjunto del signo denominativo así presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada (las letras: C-R-A-V-E-R-I), razón por la cual esta dependencia administrativa considera que tales elementos pueden formar parte de otra marca, toda vez que la marca posterior posea elementos que la diferencien de la marca anterior. -----

Que, corresponde además efectuar un análisis semántico o conceptual a fin de determinar si los signos en conflicto poseen un significado particular que permita diferenciarlos en la percepción del consumidor. En ese sentido, se observa que la denominación "KAVERI", que constituye la totalidad de la marca solicitada, corresponde al nombre de un reconocido río ubicado en el sur de la India, por lo que presenta un contenido conceptual determinado; por su parte, la denominación "CRAVERI", que integra la marca oponente, constituye un vocablo de fantasía. En consecuencia, los signos enfrentados difieren en el plano conceptual, circunstancia que contribuye a su individualización en la percepción del consumidor y disminuye la posibilidad de confusión. Así, el hecho de que ambas marcas comparten determinadas letras o presenten cierta semejanza estructural no resulta, por sí solo, suficiente para justificar el rechazo de la solicitud, debiendo prevalecer el análisis integral de los signos conforme a la impresión de conjunto que estos generan en el consumidor. -----

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas KAVERI en la clase 03 y la marca CRAVERI en la clase 05. -----

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

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 304 de fecha 18 de Junio de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "KAVERI", clase 03, Expediente N° 82634/2018, solicitada a nombre de M/S PREM MEHANDI CENTRE -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.** -----



Resolución N° **0725**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.158 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EXA'S Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 05799/2017, SOLICITADA POR JUAN DIEGO FERNANDEZ ARCE. ---

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

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

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

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

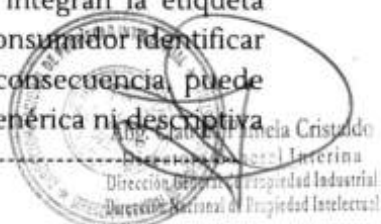
Que, adicionalmente, la marca solicitada se encuentra acompañada de una etiqueta conformada por un elemento figurativo consistente en la silueta estilizada de una persona, de color rojo, con los brazos extendidos en señal de celebración o triunfo, ubicada sobre una figura elíptica de tonalidades roja y gris, en cuya parte inferior se incorpora un balón de fútbol. Debajo del conjunto gráfico se encuentra la denominación "EXA'S", escrita en letras mayúsculas de color gris oscuro.-----

marca solicitada



EXA'S

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



Resolución N° **0725**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.158 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EXA'S Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 05799/2017, SOLICITADA POR JUAN DIEGO FERNANDEZ ARCE. ---

Asunción, 18 AGO 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por JUAN DIEGO FERNANDEZ ARCE por derecho propio y bajo patrocinio del Agente de Propiedad Industrial, Abg. Julia Schmidt, en contra de la N° 1.158 de fecha 22 de junio de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 14 de octubre de 2025 se presenta JUAN DIEGO FERNANDEZ ARCE por derecho propio y bajo patrocinio del Agente de Propiedad Industrial, Abg. Abg. Julia Schmidt e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1.158 de fecha 22 de Junio de 2018, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, en fecha 24 de octubre de 2018, se presentó JUAN DIEGO FERNANDEZ ARCE por derecho propio y bajo patrocinio del Agente de Propiedad Industrial, Abg. Abg. Julia Schmidt, expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 5 de diciembre de 2018.-----

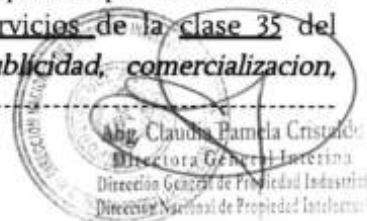
CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)Es importante destacar la subjetividad que demuestra la resolución mencionada, en la que la Dirección afirma entre otras cosas que no podrán constituir marcas los signos que sea el nombre genérico o designación del producto, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto, pero es así importante mencionar que las marcas analizadas en su factibilidad para incorporación a su registro deben ser estudiadas individualmente y también con respecto a su clase ya que marca lo es tal solo con respecto a ciertos productos o servicios del nomenclátor(...)". -----

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

Que, la jurisprudencia y doctrina más destacada sobre la materia que nos convoca, afirman que una denominación posee el carácter de genérica, respecto de un producto o servicio, cuando la misma constituye la denominación con la que necesaria y corrientemente se designa al género al que ese producto o servicio pertenece. Dicho carácter debe desprenderse del significado que posee para los consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "EXA'S Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir servicios de la clase 35 del nomenclador internacional, que textualmente describe: "Servicios de publicidad, comercialización, importación y exportación de prendas de vestir incluidos en la clase 35".-----



Resolución N° **0725**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1.158 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EXA'S Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 05799/2017, SOLICITADA POR JUAN DIEGO FERNANDEZ ARCE. ---

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° 1158 de fecha 22 de Junio de 2018 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "EXA'S Y ETIQUETA", clase 35, Acta N° 05799/2017, solicitada a nombre de **JUAN DIEGO FERNANDEZ ARCE**.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**.-----


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