

Resolución N° **0726**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 688 DE FECHA 20 DE AGOSTO 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VICTOR", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 82583/2017 A NOMBRE DE MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A.-----

Que, contesta la expresión de agravios MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A. y, entre otros argumentos, expresa: (...) *En primer término el apelante en su escrito aduce que el inferior, no ha tenido en cuenta los registros extranjeros y registros nacionales del oponente. Al respecto, me permito señalar que la marca que representa el colega refiere a una marca compuesta que cito: VICTOR HUGO y VH VICTOR HUGO, sin embargo la solicitada por mi parte se limita a la palabra VICTOR, que es una palabra que "INTEGRA" el nombre compuesto de las marcas del recurrente, a parte de como verá en las capturas de pantallas realizadas por el mismo, la Señora Directora General, podrá apreciar que se trata de PRODUCTOS y CLASES MUY DIFERENTES a la solicitada por mi parte, por tanto, no se puede atribuir al inferior que no ha tenido en cuenta sus registros, porque tales registros SON DIFERENTES, en productos y clase a la solicitada por mi parte, y por consiguiente no da lugar a dudas. Sin embargo si se trataba de una marca IDÉNTICA, en este caso la solicitada por mi parte también tiene una denominación compuesta (VICTOR HUGO) y en alguna de las clases que la adversa tiene registrado, en este caso, SI causará en el consumidor nacional e internacional, ERROR y CONFUSIÓN, violando la naturaleza de la misma ley de marcas, cual es de imponer orden y previsibilidad en los agentes económicos, PERO no es el caso de marras. (...).*-----

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

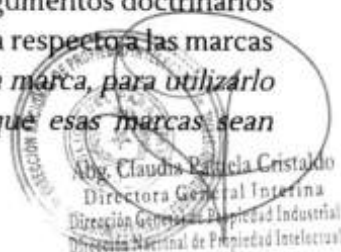
Que, al iniciar el análisis de las marcas debe tenerse presente que el mismo sea realizado desde una visión de conjunto, como es regla general en el derecho marcario, sin artificiales desmembraciones y cuyo objetivo es advertir si la percepción de una de las marcas puede ser asociada con la otra. De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

Que, al analizar los aspectos ortográficos y fonéticos, si bien es cierto que entre las marcas analizadas se comparte el vocablo "VICTOR", no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una impresión fonética y visual muy diferente. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas:

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| "VICTOR"      | (marca solicitada) y, |
| "VICTOR HUGO" | (marca oponente)      |

En efecto, la marca solicitada consiste únicamente de la denominación "VICTOR", mientras que la marca oponente "VICTOR HUGO" se encuentra registrada como una marca con etiqueta, incorporando elementos gráficos y el vocablo adicional "HUGO", los cuales permiten diferenciar claramente ambas marcas. En consecuencia, el hecho de compartir el término "VICTOR" no resulta suficiente para considerar que los signos sean confundibles.-----

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

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

Resolución N° **0726**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 688 DE FECHA 20 DE AGOSTO 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VICTOR", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 82583/2017 A NOMBRE DE MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A.-----

Asunción, **18 AGO 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **WILDE CORPORATION S.A.** en contra de la Resolución N° 688 de fecha 20 de Agosto de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

### RESULTA:

Que, en fecha 03 de Octubre de 2019 se presenta el representante convencional de **WILDE CORPORATION S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 688 de fecha 20 de Agosto de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 16 de Octubre de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 30 de Octubre 2019, el representante convencional de **WILDE CORPORATION S.A.** expresó agravios; en fecha 16 de Noviembre de 2020 el representante convencional de **MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A.** contesta la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 03 de Diciembre de 2020. -----

### CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que, sometidas las marcas en pugna en un análisis, encontramos que, en cuanto al plano denominativo, surge que el solicitante no reproduce de manera total a la marca oponente. Que, analizando las marcas "VICTOR" (marca solicitada) vs. "VICTOR HUGO" (marca oponente) en conjunto, encontramos que las marcas en pugna cuentan con diferencias gramaticales, fonéticas y visuales que la hacen absolutamente distinguibles, como también cuentan con diferencias en los productos que pretende proteger por un lado la marca solicitada pretende proteger productos de la clase 28; exclusivamente artículos para la pesca, siendo la marca oponente para la clase 25; prendas de vestir y calzados.(...)-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **WILDE CORPORATION S.A.** y manifiesta: "(...) Destacamos además a la Señora Directora que la marca "VICTOR HUGO Y VH VICTOR HUGO" ha sido registrada en Paraguay contando con varios registros y renovaciones, información que puede ser comprobada a través de esta captura de pantalla de la base de datos de esta dependencia. Que, mi mandante igualmente posee registros en su país de origen Brasil, adjuntamos una captura de pantalla de la base de datos de las marcas del Brasil en el que se denotan los registros a nombre de mi mandante **WILDE CORPORATION S.A.** .../... De este análisis salta a la vista que existe una semejanza entre las denominaciones en pugna "VICTOR" y "VH VICTOR HUGO" como "VICTOR HUGO" que no puede ser obviada a la hora de pronunciarse sobre la procedencia de la oposición.../... Además, cabe destacar que la marca de mi mandante **VICTOR HUGO** es reconocida INTERNACIONALMENTE, especialmente en su país de origen Brasil, ya que es una marca que se encuentra en el mercado desde la década de los 70, altamente reconocido por sus clientes debido a su joyería y accesorios de vestir de gran elegancia.(...)-----

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

Resolución N° **0726**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 688 DE FECHA 20 DE AGOSTO 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VICTOR", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 82583/2017 A NOMBRE DE MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A..-----

confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la Resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º**      **CONFIRMAR** la Resolución N° 688 de fecha 20 de Agosto de 2019 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º**      **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "VICTOR", clase 28, Expediente N° 82583/2017, solicitada a nombre de **MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A.**-----
- Art. 3º**      **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----



Resolución N°

0726

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 688 DE FECHA 20 DE AGOSTO 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VICTOR", CLASE 28, EXPEDIENTE N° 82583/2017 A NOMBRE DE MARURI SPORTS FISHING TACKLE S.A.

*confundibles.*<sup>1</sup> Así las cosas, vemos que el hecho de compartir un vocablo no es elemento suficiente para inclinar la balanza a favor de la oposición planteada, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en conjunto en la presente resolución.

Que, de las diferencias ortográficas comprobadas entre las marcas en pugna, se genera una fuerte distinción fonética, debido que al pronunciarlas una a continuación de la otra, tenemos que la impresión auditiva que generan ambas es bastante disímil.

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la cobertura de la marca oponente registrada en clase 28 comprende: *"Exclusivamente artículos para la pesca"*; mientras que la marca apelante tiene cobertura en la clase 25 para *"Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería"*.

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

Que, al respecto las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"*<sup>2</sup> 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, en síntesis, las marcas en pugna contienen elementos diferenciadores, pero sobre todo, pertenecen a clases diferentes del nomenclador internacional por lo que el consumidor no caería en confusión, al no compartir lugares de venta, y así la coexistencia se vuelve posible.

Que, atendiendo a la defensa del interés del público consumidor, esta instancia considera que la cobertura solicitada se encuentra debidamente limitada, pudiendo eventualmente coexistir pacíficamente en el seno consumidor, al no poseer una conexión competitiva directa.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección General considera que la marca solicitada es un signo con características propias, y que no existe riesgo de

<sup>1</sup> Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción. 2013.

<sup>2</sup> 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>

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

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 287 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "M.POLO", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 31048/2018, SOLICITADO POR MPL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA. -----

*camiseta, utilizada inicialmente por los jugadores del deporte polo y que hoy es una prenda básica de vestuario, ampliamente utilizada, lo que anula la concesión de coincidencia ideológica.(...)"-----*

Que, contesta la expresión de agravios el representante convencional de **THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.**, y manifiesta: "(...)Y si el Inferior no ahondó en las extremas semejanzas entre las marcas enfrentadas porque salta a la vista de que las marcas **POLO - M.POLO** son casi idénticas, diferenciándose en tan solo una letra. En efecto, la denominación petitionada en estos autos reproduce íntegramente a las enormemente reconocidas marcas de mi representada, agregando como único elemento diferenciador a la letra "M" seguida de un punto, signo que lo separa de la palabra **POLO**. No obstante, la adición citada resulta totalmente irrelevante en una visión en conjunto, por lo que no constituye un elemento diferenciador suficiente que haga viable el registro de la denominación solicitada en autos, pues indefectiblemente el consumidor relacionará y asociará entre sí a las marcas en pugna, pensando que ellas poseen un origen común y por consiguiente, una calidad igual, riesgo que se verá notoriamente acrecentada debido a que las marcas en pugna amparan una misma clase.(...)" -----

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

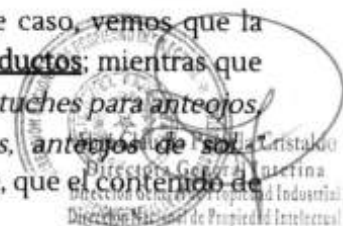
Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "**M. POLO**", Clase **09** y la marca oponente "**POLO**", Clase **09**. -----

Que, del cotejo ortográfico y fonético entre la marca solicitada "**M.POLO**" y la marca oponente "**POLO**", se advierte la existencia de similitudes de significativa entidad desde el punto vista visual y auditivo, en razón de que ambas comparten el elemento denominativo "**POLO**", que constituye el componente preponderante de la marca solicitada. En efecto, basta confrontar las denominaciones **M.POLO** y **POLO** para apreciar la evidente semejanza que presentan. Si bien la marca solicitada incorpora la letra "**M**" y el signo de puntuación ".", tales elementos resultan insuficientes para conferir una individualidad capaz de neutralizar el riesgo de confusión, atendiendo a la impresión de conjunto con la que el consumidor medio percibe e identifica las marcas. En consecuencia, las similitudes ortográficas se proyectan también en el plano fonético, pues al ser pronunciadas de manera sucesiva generan una impresión auditiva altamente semejante, debido a la coincidencia en el elemento predominante "**POLO**". En el siguiente cotejo se exponen de manera clara las similitudes gráficas y fonéticas existentes entre las marcas en conflicto.-----

**M. POLO**            (marca solicitada), y

**POLO**                (marca oponente)

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 marca oponente "**POLO**" se encuentra registrada en la clase 09 para los todos los productos; mientras que la marca en trámite de registro "**M.POLO**" solicita la cobertura para los productos: "*Estuches para anteojos, cadenas para anteojos, cordones para anteojos, monturas de anteojos, anteojos, anteojos de sol*", comprendidos en la misma clase del nomenclador internacional. Fácilmente se colige, que el contenido de



Resolución N° **0727**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 287 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "M.POLO", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 31048/2018, SOLICITADO POR MPL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA. -----

Asunción, **18 AGO 2026**

**VISTO:** El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **MPL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA** contra la Resolución N° 287 de 02 de Junio de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

### **RESULTA:**

Que, en fecha 06 de Julio de de 2021 se presenta la representante convencional de **MPL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 287 de 02 de Junio de 2021, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 12 de Enero de 2022 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 22 de Marzo de 2022, el representante convencional de **MPL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA** expresó agravios. -----

Que, en fecha 05 de Julio de 2022, se presenta la representante convencional de **THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.**, y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 01 de Agosto de 2022.-----

### **CONSIDERANDO:**

Que, la Resolución recurrida considera "(...)Que, analizando las marcas "M.POLO (marca solicitada) vs. "POLO" (marca oponente), en un análisis en conjunto encontramos que entre las marcas pugna existen estrechas semejanzas en el aspecto denominativo, tanto en el plano ortográfico como en el aspecto fonético y visual, por lo cual una eventual coexistencia pacífica entre las mismas queda totalmente descartada. Que, además, el solicitante limitó los cambios mínimos e insignificantes, por lo que no cabe duda alguna de que la distinción entre las mismas es nula. Por lo tanto, estamos delante de una marca que no reúne los requisitos de novedad y de especialidad, exigidos por la Ley de Marcas. Que, es importante destacar que cuando existe identidad ideológica o conceptual, esta prima sobre los demás planos comparativos, puesto que el consumidor recordará más fácilmente las marcas, por ende también podrá confundirlas más fácilmente cuando tienen el mismo significado, y además agregando en hecho que existe una estrecha relación con los productos que distinguen, como es el caso de autos(...)". -----

Que, entre otros argumentos, se agravia la parte apelante y manifiesta: "(...)En el plano gráfico, existen elementos diferenciadores tanto en la denominación como en la etiqueta del oponente. La denominación solicitada por mi mandante inicia con la letra "M" seguida de un punto (.) y, luego la palabra "POLO", lo que vuelve completamente distinto al conjunto resultante, por lo tanto, el consumidor pondrá atención a la totalidad del signo y no a los vocablos aislados pudiendo diferenciarlos claramente. Estas diferencias visuales traen aparejadas diferencias fonéticas, ya que, al pronunciar sucesivamente las marcas, las diferencias de pronunciación descartan indefectiblemente un riesgo de confusión auditiva.../... Primeramente, es falso que las marcas tengan el mismo significado, en razón de que, en el plano ideológico, la "M" inicial de la marca de mi mandante proviene de su propia denominación social; **MPL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA.**, una gran empresa brasilera de confección, consolidada en el mercado de moda masculino que funciona desde el año 1992 y en la que todas sus marcas están relacionadas a su propio nombre comercial (<https://grupompl.com.br/>), en tanto que la palabra "POLO" define a un estilo de

Resolución N° **0727**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 287 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "M.POLO", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 31048/2018, SOLICITADO POR MPL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA. -----

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

- Art. 1º      **CONFIRMAR** la Resolución N° 287 de 2 de Junio de 2021 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º      **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca "**M.POLO**", Clase 09, Acta N° **31048/2018**, solicitada a nombre de **MPL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA.** -----
- Art. 3º      **NOTIFÍQUESE.**-----



POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 287 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2021, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "M.POLO", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 31048/2018, SOLICITADO POR MPL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA. -----

la cobertura es similar y por ende, el consumidor podría caer en confusión pues las marcas en pugna no solo presentan similitud gráfica y fonética, sino que al proteger los productos de la misma clase 09, estarían compartiendo los mismos lugares de venta, razón por la cual las posibilidades de asociación de la marca solicitante con la oponente, se ven acrecentadas.-----

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."* 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)."*-----

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

Que, 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, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 inciso f) y concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas; ésta Dirección General arriba a la conclusión de que no es viable la coexistencia pacífica entre las marcas M.POLO solicitada en la clase 09 y POLO registrada en la clase 09, por tanto, corresponde confirmar la resolución recurrida.-----



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

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

<sup>3</sup> Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia. 2005.

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 709 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "M.POLO", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 31051/2018, SOLICITADO POR MPL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA. -----

*utilizada inicialmente por los jugadores del deporte polo y que hoy es una prenda básica de vestuario, anulando de esta forma la coincidencia ideológica.(...)"-----*

Que, contesta la expresión de agravios el representante convencional de **THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.**, y manifiesta: *"(...)Y si el Inferior no ahondó en las extremas semejanzas entre las marcas enfrentadas porque salta a la vista de que las marcas POLO - M.POLO son casi idénticas, diferenciándose en tan solo una letra. En efecto, la denominación peticionada en estos autos reproduce íntegramente a las afamadas marcas de mi representada, agregando como único elemento diferenciador a la letra "M" seguida de un punto, signo que lo separa de la palabra POLO. No obstante, la adición citada resulta totalmente irrelevante en una visión en conjunto, por lo que no constituye un elemento diferenciador suficiente que haga viable el registro de la denominación solicitada, pues indefectiblemente el consumidor relacionará y asociará entre sí a las marcas en pugna, pensando que ellas poseen un origen común y por consiguiente, una calidad igual, riesgo que se verá notoriamente acrecentado debido a que las marcas en pugna amparan una misma clase.(...)"-----*

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, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca **"M. POLO"**, Clase 25 y la marca oponente **"POLO"**, Clase 25. -----

Que, del cotejo ortográfico y fonético entre la marca solicitada **"M.POLO"** y la marca oponente **"POLO"**, se advierte la existencia de similitudes de significativa entidad desde el punto vista visual y auditivo, en razón de que ambas comparten el elemento denominativo **"POLO"**, que constituye el componente preponderante de la marca solicitada. En efecto, basta confrontar las denominaciones **M.POLO** y **POLO** para apreciar la evidente semejanza que presentan. Si bien la marca solicitada incorpora la letra **"M"** y el signo de puntuación **"."**, tales elementos resultan insuficientes para conferir una individualidad capaz de neutralizar el riesgo de confusión, atendiendo a la impresión de conjunto con la que el consumidor medio percibe e identifica las marcas. En consecuencia, las similitudes ortográficas se proyectan también en el plano fonético, pues al ser pronunciadas de manera sucesiva generan una impresión auditiva altamente semejante, debido a la coincidencia en el elemento predominante **"POLO"**. En el siguiente cotejo se exponen de manera clara las similitudes gráficas y fonéticas existentes entre las marcas en conflicto.-----

M. POLO      (marca solicitada), y

POLO          (marca oponente)

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 marca oponente **"POLO"** se encuentra registrada en la clase 25 para los Todos los artículos de la clase 25, comprendiéndose entre ellos vestidos, calzados, sombrerería; mientras que la marca en trámite de registro **"M.POLO"** solicita la cobertura para los productos: *"Prendas de vestir y calzados."* comprendidos en la misma clase del nomenclador internacional. Fácilmente se colige, que el contenido de la cobertura es

Resolución N° **0728**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 709 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "M.POLO", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 31051/2018, SOLICITADO POR MPL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA. -----

Asunción, **18 AGO 2026**

**VISTO:** El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **MPL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA** contra la Resolución N° 709 de 14 de Diciembre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 25 de Marzo de 2021 se presenta la representante convencional de **MPL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 709 de 14 de Diciembre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 05 de noviembre de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

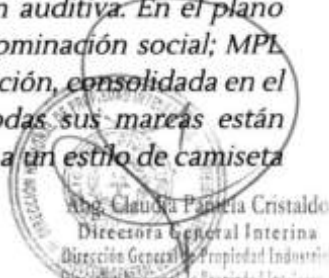
Que, en fecha 28 de Diciembre de 2021, el representante convencional de **MPL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA** expresó agravios. -----

Que, en fecha 15 de Marzo de 2022, se presenta la representante convencional de **THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.**, y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 25 de Marzo de 2022. -----

**CONSIDERANDO:**

Que, la Resolución recurrida considera "(...)Que, analizando las marcas "M.POLO (marca solicitada) vs. "POLO" (marcas oponentes), en una análisis en conjunto encontramos que entre las marcas en pugna existen estrechas semejanzas tanto en el plano ortográfico como en el aspecto fonético, visual e ideológico. Además, ambas marcas pretenden identificar productos de la misma clase 25, lo cual agrava el riesgo de asociación/confusión de marcas en el público consumidor. Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna, se puede apreciar que el solicitante no introdujo elementos novedosos y contundentes que brinden aptitud distintiva a la marca, al realizar el cotejo marcario de manera sucesiva y en conjunto se puede notar las semejanzas, igualmente al pronunciar ambas denominaciones (M.POLO - POLO) es posible apreciar la similitud fonética y que dejan el mismo recuerdo. Además, son marcas que pretenden identificar productos de la misma clase 25 (prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería). El riesgo para el consumidor de relacionar ambos productos es elevado por las semejanzas mencionadas.(...)". -----

Que, entre otros argumentos, se agravia la parte apelante y manifiesta: "(...)En el plano gráfico, existen elementos diferenciadores tanto en la denominación como en la etiqueta del oponente. La denominación solicitada por mi mandante inicia con la letra "M" seguida de un punto y luego la palabra "POLO", lo que vuelve completamente distinto al conjunto resultante, por lo tanto, el consumidor pondrá atención a la totalidad del signo y no a los vocablos aislados pudiendo diferenciarlos claramente. Estas diferencias visuales traen aparejadas diferencias fonéticas, ya que, al pronunciar sucesivamente las marcas, las diferencias de pronunciación descartan indefectiblemente un riesgo de confusión auditiva. En el plano ideológico, la "M" inicial de la marca de mi mandante proviene de su propia denominación social; MPL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA., una gran empresa brasilera de confección, consolidada en el mercado de moda masculino que funciona desde el año 1992 y en la que todas sus marcas están relacionadas a su propio nombre comercial, mientras que la palabra "POLO" define a un estilo de camiseta -----

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

Resolución N° **0728**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 709 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "M.POLO", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 31051/2018, SOLICITADO POR MPL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA. -----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 709 de 14 de Diciembre de 2020 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º DISPONER el archivo de la solicitud de registro de la marca "M.POLO", Clase 25, Acta N° 31051/2018, solicitada a nombre de MP INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----

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

Resolución N° **0728**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 709 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "M.POLO", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 31051/2018, SOLICITADO POR MPL INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA. -----

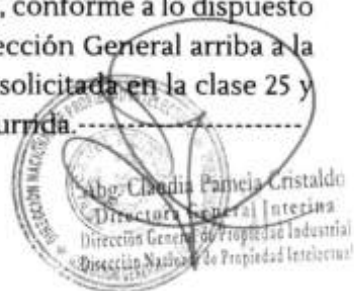
similar y por ende, el consumidor podría caer en confusión pues las marcas en pugna no solo presentan similitud gráfica y fonética, sino que al proteger los productos de la misma clase 25, estarían compartiendo los mismos lugares de venta, razón por la cual las posibilidades de asociación de la marca solicitante con la oponente, se ven acrecentadas.-----

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."* 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)."*-----

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

Que, 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, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 inciso f) y concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas; ésta Dirección General arriba a la conclusión de que no es viable la coexistencia pacífica entre las marcas M.POLO solicitada en la clase 25 y POLO registrada en la clase 25, por tanto, corresponde confirmar la resolución recurrida.-----



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

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

<sup>3</sup> Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia. 2005.

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1870 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PLANT CARE", Clase 01, EXPEDIENTE N° 84339/2021, SOLICITADO POR GLYMAX PARAGUAY 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, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "PLANT CARE" 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 "PLANT CARE" fue presentada para cubrir productos de la clase 01 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"Todos los productos comprendidos en la clase 01 (UNO)".* La clase 1 comprende principalmente productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura.<sup>1</sup> -----

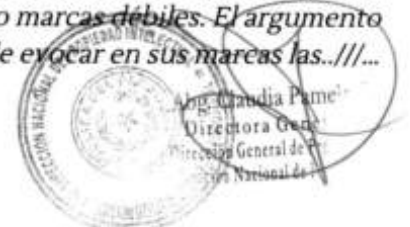
Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "PLANT CARE" resulta genérica o descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita o si la misma brinda información acerca de las características del producto pedido. En ese sentido, tenemos que la denominación "PLANT CARE" no constituye el nombre habitual y necesario con el que se designa a los productos de la clase 01 del nomenclador internacional sobre los cuales versa la presente solicitud de registro de marca y tampoco brinda información necesaria o usual sobre las características de los productos. -----

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

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

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca evocativa, diciendo: *"La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla su titular.../... Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento en el que se basa esta afirmación es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las.../..."*

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



Resolución N°

**0729**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1870 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PLANT CARE", Clase 01, EXPEDIENTE N° 84339/2021, SOLICITADO POR GLYMAX PARAGUAY S.A.-----

Asunción, **18 AGO 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **GLYMAX PARAGUAY S.A.**, contra la Resolución N° 1870 de fecha 12 de Octubre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas y;-----

#### RESULTA:

Que, en fecha 14 de Diciembre de 2022, se presenta el representante convencional de **GLYMAX PARAGUAY S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1870 de fecha 12 de Octubre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 10 de Marzo de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

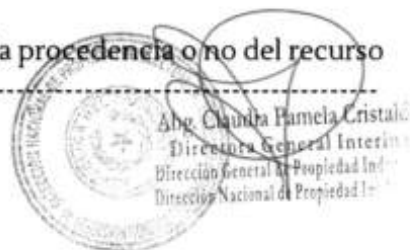
Que, en fecha 30 de Marzo de 2023, el representante convencional de **GLYMAX PARAGUAY S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 11 de Abril de 2023.-----

#### CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que la solicitud de registro de la marca "PLANT CARE" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 1. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "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 **GLYMAX PARAGUAY S.A.** y manifiesta que: "(...)Que la marca cuyo registro se solicita "PLANT CARE" es evidentemente una marca novedosa, original, y en modo alguno se ajusta a lo establecido en el Art. 2 inc e) ...///... El objetivo primordial es poner al alcance la base de PRODUCTOS NATURALES SALUTIFEROS, PARA EL CUIDADO DE LAS PLANTAS", o sea de índole NETAMENTE VEGETAL. (no animal, humano o de mascotas).///... Que: Defendiendo entonces tenemos: "PLANT CARE", constituyen: "PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LAS PLANTAS". Asi tenemos, en nuestra propia Dirección de Marcas un sinnúmero de registros que utilizan la sigla "CARE", en sus registros concedidos y que tienen la misma "cualidad" alegada para el rechazo de la presente solicitud. Entre ellos podemos citar: "FRESENIUS MEDICAL CARE", "MARIO BADESCU SKIN CARE", "PLENA REAL CARE", "JOHNSON & JOHNSON VISION CARE", "CLUNY OPTIMAL SKIN CARE", e incluso la marca "LISTERINE TOTAL CARE ZERO", todas concedidas para la clase 01, en incluso varias con renovaciones.///...Que, existen en la actualidad y en plena vigencia varias centenas entre solicitudes, renovaciones y registros cuya marca incluye la designación de CARE en su nomenclatura, pero ninguna incorporando la denominación "PLANT", constituyendo la totalidad de la misma, en conjunción con la denominación "PLANT + CARE" un conjunto novedoso, original y llamativo para los demás.///...Que la utilización de la denominación "PLANT", al igual que "CARE", en su conjunto NO son de uso común y necesario, al contrario, CONSTITUYEN Y CONFORMAN UNA DENOMINACION NUEVA Y ORIGINAL para circunscribir la marca a los límites de la especialidad mencionada(...)"-----

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



Resolución N°

**0729**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1870 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PLANT CARE", Clase 01, EXPEDIENTE N° 84339/2021, SOLICITADO POR GLYMAX PARAGUAY S.A.-----

*...///... propiedades o características de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que el titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, que otras marcas evoquen también las mismas propiedades o características."-----*

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **NATURAL PLANT PROTECTION**, clase 1, Registro N° 554790 a nombre de Laboratoires Goemar, S.A.S.; **NPP Natural Plant Protection**, clase 1, Registro N° 566843 a nombre de UPL Corporation Limited; **PLANT – PHOS TA**, clase 1, Registro N° 547374 a nombre de TRANSAGRO S.A.; **BLUE PLANT**, clase 1, Registro N° 571094 a nombre de FRANCISCO VIERCI Y COMPAÑÍA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA; **BIO PLANT**, clase 1, Registro N° 574090 a nombre de BIOPLANTA S.A: extremo que demuestra que el vocablo **PLANT** es de uso común en el rubro.-----

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

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

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

- Art. 1º**      **REVOCAR** la Resolución N° 1870 de fecha 12 de Octubre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º**      **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "PLANT CARE", Clase 01, Acta N° 84339/2021, solicitada a nombre de **GLYMAX S.A.**---
- Art. 3º**      **NOTIFÍQUESE.**-----



Resolución N° **0730**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1321 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TOTS WILD Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 5428/2022 A NOMBRE DE OSCAR DANIEL IRLA CHIUZANO.-----

Que, el solicitante no contestó el traslado de la expresión de agravios, por lo que se la declaró en rebeldía y se llamó a autos para resolver. -----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas TOTS WILD (solicitada en clase 25) y la marca TOTTO (registrada en clase 25).-----

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 sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca oponente "TOTTO" y la solicitud de registro de la marca "TOTS WILD", se advierte que, si bien ambas denominaciones comparten la secuencia "TOT", la incorporación de la letra inicial "TO" en la marca registrada constituye un elemento diferenciador relevante, como se puede apreciar a continuación:-----

TOTS WILD Y ETIQUETA (marca solicitada) y,

TOTTO Y ETIQUETA (marca oponente)

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

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

Que, al analizar los aspectos ortográfico y fonético de la marca solicitante "TOTS WILD" y de la marca base de oposición "TOTTO", se advierte que, si bien ambas denominaciones comparten algunas letras, presentan diferencias sustanciales en su estructura, extensión, secuencia de letras y pronunciación. En efecto, la marca solicitante incorpora los términos "TOTS" y "WILD", cuya combinación le confiere una configuración visual y fonética distinta de la denominación "TOTTO". Por consiguiente, las marcas enfrentadas generan una impresión de conjunto claramente diferenciada desde los puntos de vista ortográfico y fonético, sin que la coincidencia parcial de determinadas letras resulte suficiente para determinar semejanza entre los signos.-----

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

<sup>1</sup> Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot AÑO: 2003



Resolución N°

**0730**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1321 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TOTS WILD Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 5428/2022 A NOMBRE DE OSCAR DANIEL IRALA CHIUZANO.-----

Asunción, **18 AGO 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **ESSENTIAL EXPORT LIMITADA** en contra de la Resolución N° 1321 de fecha 13 de Noviembre de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 17 de Noviembre de 2025 se presenta el representante convencional de **ESSENTIAL EXPORT LIMITADA** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1321 de fecha 13 de Noviembre de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 03 de Marzo de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.---

Que, en fecha 04 de Mayo de 2026, el representante convencional de **ESSENTIAL EXPORT LIMITADA** expresó agravios; en fecha 11 de Mayo de 2026 esta dependencia administrativa tuvo por presentada la expresión de agravios y ordenó el traslado a la contraparte por el plazo de la ley.-----

Que, en fecha 15 de Julio 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, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca con la marca ya existente (base de oposición), 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. Del análisis en conjunto vemos que en su conjunto dejan una impresión muy diferente que aleja toda posibilidad de que exista una confusión entre dichas marcas. Se puede percibir a simple vista la diferencia existente entre las mismas. Que, al profundizar en las diferencias entre TOTS WILD Y ETIQUETA (solicitada) vs. TOTTO (oponente), se aprecia que las mismas son notables tanto desde el punto de vista gráfico como auditivo. En este caso, las diferencias gráficas, ortográficas y fonéticas entre las mismas son suficientes para evitar cualquier confusión. Cada una de ellas genera una impresión general claramente diferenciada. Que, también cabe señalar que, no solo se analiza el plano gramatical sino también el visual, podemos notar que, tanto la solicitud de registro como el oponente cuentan con una etiqueta que los identifica, siendo de esta manera claramente distinguibles, por ende, inconfundibles. Por lo tanto la demanda deviene improcedente. (...)” -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: "(...)Afirma la resolución recurrida que "las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto sin artificiales desmembraciones" El distinguir la parte esencial de una marca (como es el elemento TOT en este conflicto) y ponerlo de relieve (mostrando que es confundible con otra marca muy difundida en el país, como es TOTTO) no implica separarlo del conjunto ni una desmembración artificial. Las partes hacen al conjunto y, entre ellas, siempre hay alguna que caracteriza ese conjunto. En la marca solicitada, TOT caracteriza TOTS WILD. Y por ello, el eventual registro de esta marca provocará confusión con TOTTO, teniendo en cuenta que se involucran productos y servicios similares (prendas de venta de prendas de vestir).(...)" -----



Resolución N° **0730**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1321 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TOTS WILD Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 5428/2022 A NOMBRE DE OSCAR DANIEL IRALA CHIUZANO.-----

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas "TOTS WILD" en la clase 25 y la marca "TOTTO" clase 25. -----

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° 1321 de fecha 13 de Noviembre 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 "TOTS WILD", clase 25, Expediente N° 5428/2022 a nombre de OSCAR DANIEL IRALA CHIUZANO. -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



Resolución N°

0730

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1321 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TOTS WILD Y ETIQUETA", CLASE 25, EXPEDIENTE N° 5428/2022 A NOMBRE DE OSCAR DANIEL IRALA CHIUZANO.

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

Que, al momento de evaluar la capacidad distintiva de la marca solicitada, resulta esencial considerar la impresión de conjunto generada por la etiqueta que la acompaña. En efecto, se observa que la misma presenta una composición gráfica integrada por la representación estilizada de un felino, en blanco y negro, de trazos definidos y carácter llamativo, ubicada sobre la denominación "TOTS WILD", igualmente representada en color negro. Por su parte, la marca oponente presenta una composición gráfica diferente, conformada por una figura estilizada en color blanco sobre un fondo negro, acompañada de elementos circulares de colores rojo y amarillo, y de la denominación "TOTTO", en cuya representación también se incorporan elementos cromáticos:

Marca Solicitada:



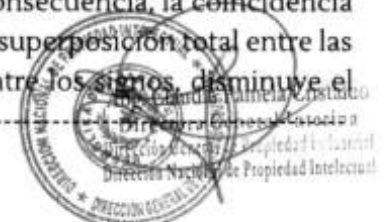
Marca Oponente:



En consecuencia, la configuración gráfica y la disposición de los elementos que integran ambas etiquetas generan impresiones de conjunto claramente diferenciadas, tanto por sus respectivos componentes figurativos como por la forma en que estos se encuentran dispuestos y combinados con sus elementos denominativos, reduciendo significativamente cualquier posibilidad de asociación o confusión desde el punto de vista visual.

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 oponente "TOTTO" en la clase 35 con la siguiente cobertura de productos: *"Exclusivamente ropa interior y ropa casual, tales como jeans, pantalones, overoles, camisetas, sudaderas, suéteres y camisas, comprendidos en la clase 25.-"*. Por el contrario, la marca solicitada "TOTS WILD" solicitada en clase 25 en productos tales: *"ropa de cuero; ropa de cuero de imitación; ropa de gimnasia; combinaciones [ropa interior]; ropa de papel; ropa de playa; ropa exterior; ropa de confección; ropa para ciclistas; ropa interior; camisetas de deporte sin mangas; camisetas; camisas\*,-"*.

Que, del contraste de las coberturas se advierte que, si bien ambas marcas se encuentran comprendidas en la Clase 25, presentan diferencias en cuanto a la naturaleza y delimitación de los productos. Mientras la marca oponente se limita a ropa interior y ropa casual, la solicitada comprende una variedad más amplia de prendas, incluyendo ropa de cuero, deportiva, de playa y para ciclistas. En consecuencia, la coincidencia parcial en determinados productos no resulta suficiente para determinar una superposición total entre las coberturas, circunstancia que, valorada conjuntamente con las diferencias entre los signos, disminuye el riesgo de asociación o confusión y favorece su coexistencia en el mercado.



Resolución N° **0731**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1414 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YUKO MIX 0 STRESS Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 12155/2022 A NOMBRE DE BETECH S.R.L.-----

*marca solicitada por la parte adversa, guarda una semejanza directa con la marca YUKITA de propiedad de mi mandante. En efecto, YUKITA puede percibirse como un diminutivo o derivación de YUKO, lo que refuerza la vinculación denominativa entre ambas marcas, pareciendo formar parte de la misma familia marcaria.(...)*-----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **YUKO MIX 0 STRESS** (solicitada en clase 32) y la marca **YUKITA** (registrada en clase 32).-----

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 "**YUKO MIX 0 STRESS**", clase 32, con la marca oponente "**YUKITA**", clase 29. -----

**YUKO MIX 0 STRESS Y ETIQUETA** (marca solicitada) y,

**YUKITA** (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).*"<sup>1</sup>-----

Que, al analizar los aspectos ortográfico y fonético de la marca solicitada "**YUKO MIX 0 STRESS**" frente a la marca oponente "**YUKITA**", se advierte que, si bien ambas comparten algunas letras, ello no implica que se lean o pronuncien de la misma manera. En efecto, las denominaciones presentan distinta longitud, estructura y composición, circunstancias que se evidencian del simple cotejo de los signos. En consecuencia, la mera coincidencia parcial de ciertas letras no constituye un elemento suficiente para concluir que las marcas sean confundibles, ya que las diferencias en el orden, composición y configuración de las denominaciones les otorgan una fisonomía ortográfica propia y una pronunciación claramente diferenciada.-----



<sup>1</sup> Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot AÑO: 2003

Resolución N°

0731

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1414 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YUKO MIX O STRESS Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 12155/2022 A NOMBRE DE BETECH S.R.L.-----

Asunción, 18 AGO 2026

**VISTO:** el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **BETECH S.R.L.** en contra de la Resolución N° 1414 de fecha 02 de Diciembre de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 30 de Enero de 2026 se presenta el representante convencional de **BETECH S.R.L.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1414 de fecha 02 de Diciembre de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 10 de Marzo de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. —

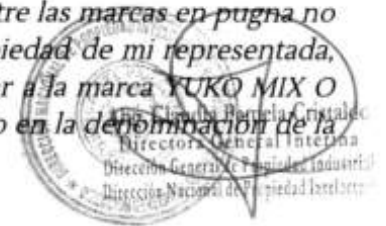
Que, en fecha 22 de Abril de 2026, el representante convencional de **BETECH S.R.L.** expresó agravios; en fecha 02 de Junio de 2025 el representante convencional de **HALTEN S.A.** contesta la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 08 de Junio de 2026. -----

**CONSIDERANDO:**

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, al realizar un examen superficial de las marcas en disputa, es evidente que la marca (YUKO mix O stress) solicitada y la oponente (YUKITA), no solo muestran similitudes en los aspectos visuales, conceptuales y fonéticos, sino que también comparten una estructura similar. Esta falta de distinción clara entre las marcas sugiere una posible confusión para los consumidores.- Que, si bien tiene importancia el análisis de las partes de los signos en pugna, lo que realmente importa es la visión de conjunto. Y, desde este punto de vista, presentan un inequívoco aire de familia, lo que puede llevar tanto a la confusión directa (tomar una marca por otra) como a la indirecta (considerar que ambas tienen un mismo origen de producción). Que, de esta forma resulta evidente la identidad, por tanto esta Dirección considera que la marca solicitada no reúne las condiciones básicas esenciales que la ley requiere como la fuerza distintiva, novedad, especialidad y originalidad, requisitos indispensables para el registro de una marca.(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: "(...)En primer lugar, manifestamos que la palabra "Yuko", ya se encuentra registrada nombre de mi mandante, en diferentes clases.//.. Como podemos ver, no existe ningún producto en los que coincidan entre si, en relación a los nombres presentados. La adversa manifiesta que son productos similares, pero justamente el clasificador cumple la función de diferenciar unos rubros de otros. Debe considerarse que entre las marcas en pugna en autos no existe confundibilidad alguna que amerite hacer lugar a esta. Para que exista confundibilidad entre dos marcas, es decir, para que éstas sean confundibles, debe existir una similitud suficiente entre ambas, circunstancia que no se da en este caso. Por lo que por lo que vengo a manifestar los siguientes argumentos.(...)" -----

Que, contesta la expresión de agravios **HALTEN S.A.** y, entre otros argumentos, expresa: "(...)Asimismo, como ya se ha señalado en líneas precedentes, niego categóricamente que entre las marcas en pugna no existan similitudes denominativas. En este sentido, la marca YUKITA de propiedad de mi representada, invocada como base de la presente oposición, resulta extremadamente similar a la marca YUKO MIX O STRESS, solicitada por la parte adversa. El elemento principal YUKO, contenido en la denominación de la



0731

Resolución N° \_\_\_\_\_

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1414 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YUKO MIX 0 STRESS Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 12155/2022 A NOMBRE DE BETECH S.R.L.-----

Respecto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca base de la oposición, ampara productos que se detallan a continuación: YUKITA, Registro N° 545279, clase 29, para: *"Productos de la clase 29, tales como carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, patatas fritas, copos de patata, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles"*. Mientras que la presente solicitud YUKO MIX 0 STRESS pretende su registro para amparar los productos comprendidos en la clase 32 tales como: *Todos los productos comprendidos en la clase 32.*-----

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

Que, conviene mencionar lo señalado en el Material: *"Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay"* aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: *"En virtud de la regla de la especialidad el registro de una marca se limita a los productos y servicios especificados en la solicitud de registro."*<sup>3</sup> En el caso que nos ocupa tenemos que las marcas se encuentran en clases diferentes del nomenclador -siendo además sus productos plenamente distinguibles-. -----

Que, tal como lo señala el solicitante, BETECH S.R.L. es titular en Paraguay de diversos registros marcarios que incorporan las denominación "YUKO", entre ellos: YUKO TERE BAR, clase 43, Registro N° 567935; YUKO carrulim, clase 33, Registro N° 567858; YUKO La evolución del tereré (eslogan), clase 35, Registro N° 557497; HAKEMATE by YUKO, clase 5, Registro N° 591382. Que, este extremo demuestra que la marca base de oposición coexiste registralmente con otras marcas a nombre de BETECH S.R.L., circunstancia que evidencia que la incorporación del elemento común "YUKO" no ha constituido un impedimento para el otorgamiento de registros marcarios. -----

Que, respecto a la marca solicitada posee una "familia de marcas" con el vocablo "YUKO". 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(...)"*<sup>4</sup>. -----

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas "YUKO MIX 0 STRESS" en la clase 32 y la marca "YUKITA" clase 29. -----

<sup>3</sup> 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>

<sup>4</sup> 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°

0731

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1414 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YUKO MIX O STRESS Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 12155/2022 A NOMBRE DE BETECH S.R.L.,-----

Que, al respecto, las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"* señalan cuanto sigue: *"(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN<sup>2</sup>(...)"*-----

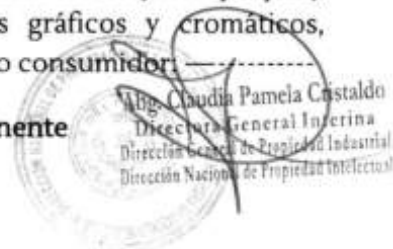
En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: *"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no constituyen por sí mismos el signo distintivo."* En ese orden de ideas, como es sabido, la protección marcaria recae sobre el signo considerado en su conjunto y no sobre los elementos que lo integran de manera aislada. En consecuencia, la protección conferida a la marca registrada "YUKITA" recae sobre la denominación en su conjunto, sin que ello implique el otorgamiento de un derecho de exclusividad sobre las letras que individualmente conforman el vocablo (Y-U-K-I-T-A), el cual puede formar parte de otros signos, siempre que estos, apreciados en su conjunto, incorporen elementos suficientes que les confieran una impresión de conjunto diferenciada. En el presente caso, la marca solicitada YUKO MIX O STRESS incorpora el término "MIX O STRESS", que contribuye a individualizar el signo y a diferenciarlo de la marca antecedente, razón por la cual la coincidencia en el elemento "YUKITA" no resulta, por sí sola, suficiente para generar riesgo de confusión. -----

Que, al momento de evaluar la capacidad distintiva de la marca solicitada, resulta esencial considerar la impresión de conjunto generada por la etiqueta que la acompaña. En efecto, mientras que la marca oponente consiste en un signo meramente denominativo, la solicitada se presenta como una marca mixta, integrada por la denominación "YUKO mix O Stress" y elementos gráficos y cromáticos particulares. En la parte superior se destaca la expresión "YUKO", representada en letras mayúsculas de color blanco y acompañada de un diseño estilizado que incorpora forma de hojas. Debajo de dicha denominación se ubica la expresión "mix O Stress", también en color blanco, con el elemento "O" destacado dentro de una figura de color verde. Todos estos elementos se encuentran dispuestos sobre un fondo predominantemente verde, generando una composición visual característica. En consecuencia, la combinación de los elementos denominativos, gráficos y cromáticos confiere a la marca solicitada una apariencia de conjunto propia y diferenciada respecto de la marca antecedente, que carece de elementos gráficos y cromáticos, circunstancias que contribuyen a reducir la posibilidad de confusión en el público consumidor. -----

Marca solicitada



Marca oponente



DENOMINATIVA

<sup>2</sup> 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°

**0731**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1414 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YUKO MIX O STRESS Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 12155/2022 A NOMBRE DE BETECH S.R.L.,-----

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

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

- Art. 1º**      **REVOCAR** la Resolución N° 1414 de fecha 02 de Diciembre 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 "YUKO MIX O STRESS Y ETIQUETA", clase 32, Expediente N° 12155/2022 a nombre de BETECH S.R.L.- -----
- Art. 3º**      **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----

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

Resolución N° **0732**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1420 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIOCALFOS", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 16915/2022 A NOMBRE DE CORPORACION BIOTECNICA S.A. -----

con los requisitos de especialidad y novedad requeridos por nuestra Ley para el registro de marcas nuevas.(...)" -----

Que, el solicitante no contestó el traslado de la expresión de agravios, por lo que se la declaró en rebeldía y se llamó a autos para resolver. -----

Por tanto, corresponde a esta Dirección General resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto por la firma **IMC PHOSPHATES COMPANY**, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **BIOCALFOS** (solicitada en clase 05) y la marca **BIOFOS** (registrada en la 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 "**BIOCALFOS**" en la clase 05, con la marca oponente "**BIOFOS**" registrada en la clase 05. -----

**BIOCALFOS** (marca solicitada)

**BIOFOS** (marca oponente)

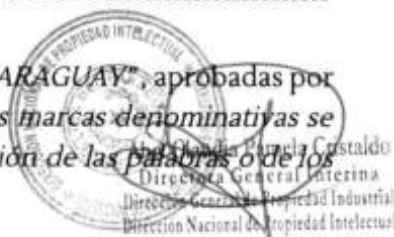
Que, si bien es cierto que las denominaciones analizadas contienen similitudes entre sí, no necesariamente causarán confusión en el seno del público consumidor pues, en su conjunto, dejan una impresión visual muy diferente. -----

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).*"<sup>1</sup> -----

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "**BIOCALFOS**" y la marca oponente "**BIOFOS**", por más que compartan la raíz "BIO" no se leen de la misma manera al tener terminaciones disímiles, como se puede notar al cotejar dichas marcas. La terminación "**CALFOS**" de la solicitante difiere ampliamente de la terminación "**FOS**" de la oponente, en ese sentido, son distintas en su estructura ortográfica y por ello también se pronuncian diferente. -----

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*" -----

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



Resolución N° \_\_\_\_\_

0732

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1420 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIOCALFOS", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 16915/2022 A NOMBRE DE CORPORACION BIOTECNICA S.A. -----

Asunción,

18 AGO 2026

VISTOS: los recursos de apelación interpuesta por el representante convencional de IMC PHOSPHATES COMPANY en contra de la Resolución N° 1420 de fecha 17 de Diciembre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

#### RESULTA:

Que, en fecha 02 de Enero de 2025 se presenta el representante convencional de IMC PHOSPHATES COMPANY e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1420 de fecha 17 de Diciembre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

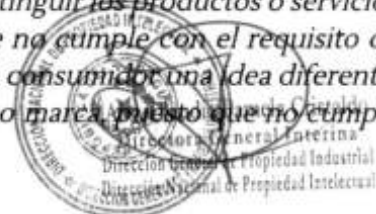
Que, en fecha 08 de Agosto de 2025, el representante convencional de IMC PHOSPHATES COMPANY expresó agravios; en fecha 11 de Agosto de 2025 esta dependencia administrativa tuvo por presentada la expresión de agravios y ordenó el traslado a la contraparte por el plazo de la ley. -----

Que, en fecha 23 de Diciembre de 2025 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, al realizar el análisis de las denominaciones en pugna 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. Que, en el campo fonético, partiendo del cotejo de las marcas en pugna, notamos que existe una suficiente carga diferenciadora a la marca solicitada, en el caso en estudio; ambos vocablos de fantasía evocan una idea diferente en la mente del consumidor, que es otro punto a tener en cuenta, pues evitará que se llegue a producir confusión directa o indirecta en el mismo. Que, que analizadas en conjunto las marcas en pugna "BIOFOS" (registrada) y la marca "BIOCALFOS" (solicitada), y luego de haber realizado un cotejo sucesivo de las mismas, esta Dirección considera que la marca "BIOCALFOS", en su conjunto no es susceptible de causar confusión con la marca "BIOFOS".-(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante IMC PHOSPHATES COMPANY y manifiesta: "(...) De todo lo antedicho puede deducirse que la marca solicitada por la adversa no es producto de su imaginación, sino que se inspiró en la marca BIOFOS de mi mandante para la creación de la suya, y que por ende, no mostró novedad ni originalidad al solicitar la marca BIOCALFOS, careciendo por tanto ésta de los requisitos indispensables para el registro de marcas nuevas requeridas por nuestra ley: especialidad y novedad, ya que para que una marca sea distintiva tiene que ser suficientemente original para forzar la atención (especial) y diferente de aquéllas empleadas por los competidores (novedosa). La principal característica del signo marcario es su carácter distintivo, su calidad de distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otro competidor. Una solicitud de registro que no cumple con el requisito de distintividad, es decir, que no sea capaz de evocar en la mente del público consumidor una idea diferente, propia, única y distinta a las demás marcas, no puede ser concedida como marca, puesto que no cumple



Resolución N° **0732**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1420 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIOCALFOS", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 16915/2022 A NOMBRE DE CORPORACION BIOTECNICA S.A. -----

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

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas BIOCALFOS en la clase 05 y la marca oponente BIOFOS registrada 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° 1420 de fecha 17 de Diciembre de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "BIOCALFOS", clase 05, Expediente N° 16915/2022, solicitada a nombre de CORPORACION BIOTECNICA S.A. -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula. -----

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

Resolución N°

0732

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1420 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIOCALFOS", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 16915/2022 A NOMBRE DE CORPORACION BIOTECNICA S.A. -----

*caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN<sup>2</sup>(...)"* -----

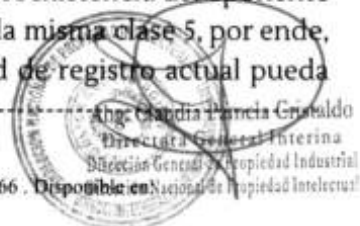
Respecto, a la raíz "BIO", las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" aprobadas por Resolución n.º 259/2025, señala cuanto sigue: "(...) 3.3.4 Elementos y partes de palabras .../... Esos elementos verbales deben permanecer libres para su uso por cualquier competidor en el mercado. Debido a su naturaleza descriptiva de las características que indican, no son distintivos y no podrían funcionar como marcas, en general o respecto de ciertos productos o servicios. .../... Por ejemplo, la Oficina podrá denegar el registro como marca de los siguientes elementos verbales si fuesen solicitados aisladamente .../... "eco", "bio": descriptivo de producido de forma ecológica u orgánica o que sigue determinadas normas respetuosas del medio ambiente(...)" -----

En concordancia con lo señalado, debe tenerse presente que la protección marcaria no se extiende a elementos o partículas que, por su carácter común o descriptivo, carezcan de fuerza distintiva por sí mismos. En tal sentido, Jorge Otamendi sostiene que: **"El derecho marcario no protege prefijos o partículas comunes cuando no ven por sí mismos el signo distintivo."** En consecuencia, la protección de las marcas se extiende al conjunto del signo distintivo y no a sus elementos considerados de manera aislada. Por ello, la protección otorgada a la marca oponente se circunscribe al conjunto del signo denominativo tal como fue registrado, sin conferir exclusividad sobre sus elementos individualmente considerados (las letras B-I-O-F-O-S), pudiendo estos formar parte de otra marca siempre que el signo posterior incorpore elementos que permitan diferenciarlo. -----

Bajo este criterio, dado que el prefijo "BIO" es descriptivo y carece de fuerza distintiva por sí solo, a los efectos de la comparación de los signos en pugna debe descartarse y el peso del análisis recae en las terminaciones "CALFOS" y "FOS". Estas sílabas finales son claramente distintas en los planos visual, fonético y conceptual. Por tanto, es posible afirmar que el consumidor pertinente no incurrirá en riesgo de confusión ni de asociación, permitiendo que "BIOCALFOS" y "BIOFOS" coexistan válidamente en el comercio. -----

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar acerca de la procedencia de la oposición en estudio es si existe coexistencia previa. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas a nombre de diversos titulares en la clase 5 que utilizan la raíz BIO como parte de su denominación, tales como: **Bio fauna**, registro N° 586604; **BIO CEFALIN**, registro N° 555207; **BIO NEOMETA**, registro N° 614621; **BIO ELECTRO**, registro N° 627045; extremo que demuestra la coexistencia del oponente con otras marcas con dicho prefijo -BIO- a nombre de diferentes titulares y en la misma clase 5, por ende, esta Dirección no encuentra fundamentos legales que impidan que la solicitud de registro actual pueda prosperar en registro. -----

<sup>2</sup> 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° **0733**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 581 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONTIPARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 49973/2022 A NOMBRE DE CONTINENTAL GRAIN COMPANY.-----

*ampliar el derecho adquirido". Niego categóricamente que la existencia de registros previos de la marca CONTIPARAGUAY en otras clases, obtenidos sin oposición o sin que mi mandante haya tomado conocimiento de los mismos, pueda constituir argumento válido alguno para conceder el registro de la marca en la clase 35, pues cada solicitud de registro debe ser analizada de forma independiente conforme a las disposiciones legales vigentes. La existencia de dichos registros no subsana ni convalida la confundibilidad existente entre las marcas en pugna, y mucho menos puede ser considerada como un "derecho adquirido" que habilite automáticamente el registro en otras clases, especialmente cuando dicho registro afecta los derechos de mi mandante.(...)" -----*

Que, el solicitante no contestó el traslado de la expresión de agravios, por lo que se la declaró en rebeldía y se llamó a autos para resolver. -----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **CONTIPARAGUAY** (solicitada en clase 35) y la marca **CONTI** (registrada en clase 32).-----

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 "**CONTIPARAGUAY**", clase 35, con la marca oponente "**CONTI**", clase 32. -----

**CONTIPARAGUAY Y ETIQUETA** (marca solicitada) y,

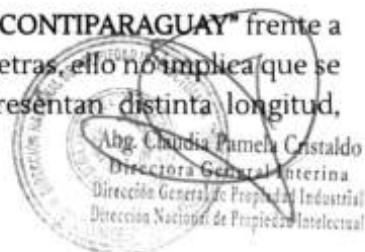
**CONTI Y ETIQUETA** (marca oponente)

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).*"<sup>1</sup>-----

Que, al analizar los aspectos ortográfico y fonético de la marca solicitada "**CONTIPARAGUAY**" frente a la marca oponente "**CONTI**", se advierte que, si bien ambas comparten algunas letras, ello no implica que se lean o pronuncien de la misma manera. En efecto, las denominaciones presentan distinta longitud,

<sup>1</sup> Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot AÑO: 2003



Resolución N°

0733

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 581 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONTIPARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 49973/2022 A NOMBRE DE CONTINENTAL GRAIN COMPANY.-----

Asunción, 18 AGO 2026

**VISTO:** el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **CASA DI CONTI LTDA** en contra de la Resolución N° 581 de fecha 18 de Junio de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

### **RESULTA:**

Que, en fecha 15 de Julio de 2025 se presenta el representante convencional de **CASA DI CONTI LTDA** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 581 de fecha 18 de Junio de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 16 de Septiembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. -----

Que, en fecha 15 de Abril de 2026, el representante convencional de **CASA DI CONTI LTDA** expresó agravios; en fecha 23 de Abril de 2026 esta dependencia administrativa tuvo por presentada la expresión de agravios y ordenó el traslado a la contraparte por el plazo de la ley. -----

Que, en fecha 16 de Julio 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, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada **CONTIPARAGUAY** y la marca oponente **CONTI** gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente 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.- Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor.-(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: "(...)Es sabido que tanto los términos genéricos y/o descriptivos como los geográficos y los de uso comun, por si solos, carecen de distintividad y no otorgan los requisitos suficientes para que una denominación sea registrada. Para ello, el solicitante debe acompañar dicho término de otra palabra que la torne original y novedosa, y no justamente con una idéntica o sumamente confundible con la de un tercero, como ocurre en el presente caso. Entonces, la presencia de la palabra "PARAGUAY" no corresponde a un elemento diferenciador que sea suficiente como para distinguirla de las marcas de mi mandante ni tampoco otorga la distintividad ni la novedad suficiente como para hacer viable su registro. La resolución recurrida también señala que "la marca **CONTIPARAGUAY** cuenta con registros concedidos" en otras clases, y que "con la presente solicitud lo que se pretende es -----

Resolución N° **0733**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 581 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONTIPARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 49973/2022 A NOMBRE DE CONTINENTAL GRAIN COMPANY.

Marca solicitada



Marca oponente

DENOMINATIVA

Respecto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca base de la oposición, ampara productos que se detallan a continuación: CONTI, Registro N° 428515, clase 32, para los productos de bebidas, refrescos, cervezas y agua. Mientras que la presente solicitud CONTIPARAGUAY pretende su registro para amparar los servicios comprendidos en la clase 35 tales como: Importación, exportación, representación y compraventa de productos agrícolas, ácidos grasos, aceites, harinas, materias primas para balanceados.

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

Que, conviene mencionar lo señalado en el Material: "Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay" aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: "En virtud de la regla de la especialidad el registro de una marca se limita a los productos y servicios especificados en la solicitud de registro."<sup>3</sup> En el caso que nos ocupa tenemos que las marcas se encuentran en clases diferentes del nomenclador -siendo además sus productos y servicios plenamente distinguibles-.

Que, tal como lo señala el solicitante, CONTINENTAL GRAIN COMPANY es titular en Paraguay de diversos registros marcarios que incorporan las denominaciones "CONTI" y "CONTIPARAGUAY", entre ellos: CONTIPARAGUAY, clase 01, Registro N° 568483; CONTIPARAGUAY, clase 03, Registro N° 568484; CONTIPARAGUAY, clase 21, Registro N° 567188; CONTIPARAGUAY, clase 31, Registro N° 636460; CONTI, clase 29, Registro N° 558628; CONTI, clase 35, Registro N° 618155; CONTI, clase 31, Registro N° 636465. Que, este extremo demuestra que la marca base de oposición coexiste registralmente con otras marcas a nombre de CONTINENTAL GRAIN COMPANY, circunstancia que evidencia que la incorporación del elemento común "CONTI" no ha constituido un impedimento para el otorgamiento de registros marcarios.

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas "CONTIPARAGUAY" en la clase 35 y la marca "CONTI Y ETIQUETA" clase 32.

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.

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

Resolución N°

0733

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 581 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONTIPARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 49973/2022 A NOMBRE DE CONTINENTAL GRAIN COMPANY.-----

estructura y composición, circunstancias que se evidencian del simple cotejo de los signos. En consecuencia, la mera coincidencia parcial de ciertas letras no constituye un elemento suficiente para concluir que las marcas sean confundibles, ya que las diferencias en el orden, composición y configuración de las denominaciones les otorgan una fisonomía ortográfica propia y una pronunciación claramente diferenciada.-----

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN<sup>2</sup>(...)".-----

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 orden de ideas, como es sabido, la protección marcaria recae sobre el signo considerado en su conjunto y no sobre los elementos que lo integran de manera aislada. En consecuencia, la protección conferida a la marca registrada CONTI se extiende al conjunto del signo denominativo así registrado, sin otorgar un derecho de exclusividad absoluto sobre el vocablo "CONTI", el cual puede integrar otros signos siempre que, apreciados en su totalidad, incorporen elementos suficientes para conferirles una impresión de conjunto distinta. En el presente caso, la marca solicitada CONTIPARAGUAY incorpora el término "PARAGUAY", que contribuye a individualizar el signo y a diferenciarlo de la marca antecedente, razón por la cual la coincidencia en el elemento "CONTI" no resulta, por sí sola, suficiente para generar riesgo de confusión. -----

Que, al momento de evaluar la capacidad distintiva de la marca solicitada, resulta esencial considerar la impresión de conjunto generada por la etiqueta que la acompaña. En efecto, mientras que la marca oponente consiste en un signo meramente denominativo, la solicitada se presenta como una marca mixta, integrada por la denominación "CONTI PARAGUAY" y un diseño gráfico de configuración particular. En la parte superior se aprecia un isotipo conformado por una figura circular estilizada, compuesta por trazos curvos de color rojo y naranja que, en conjunto, evocan la letra "C", acompañada de un punto circular en su interior. Debajo del isotipo se ubica la expresión "CONTI", escrita en letras mayúsculas de imprenta de color rojo y de mayor tamaño, seguida de la palabra "PARAGUAY", también en mayúsculas, de menor dimensión y en color naranja. Todos estos elementos se encuentran dispuestos sobre un fondo negro, generando un contraste visual que realza la identidad gráfica del signo. En consecuencia, la combinación de los elementos denominativos, figurativos y cromáticos confiere a la marca solicitada una apariencia visual propia y suficientemente distintiva, claramente diferenciable de la marca antecedente, que carece de elementos gráficos, circunstancia que reduce significativamente la posibilidad de confusión en el público consumidor: -----

<sup>2</sup> 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>

0733

Resolución N° \_\_\_\_\_

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 581 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONTIPARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 49973/2022 A NOMBRE DE CONTINENTAL GRAIN COMPANY.-----

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

- Art. 1º**      **CONFIRMAR** la Resolución N° 581 de fecha 18 de Junio 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 "CONTIPARAGUAY", clase 35, Expediente N° **49973/2022** a nombre de CONTINENTAL GRAIN COMPANY. -----
- Art. 3º**      **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----

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

Resolución N° \_\_\_\_\_

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 582 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONTIPARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 49979/2022 A NOMBRE DE CONTINENTAL GRAIN COMPANY.-----

*confusión entre las marcas CONTIPARAGUAY solicitada en la clase 31, y CONTIPARAGUAY registrada en la clase 32, debido especialmente a la diferente naturaleza de los productos protegidos por las mismas", y que la marca solicitada "reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad". Cabe señalar, en primer lugar, que la resolución incurre en un error al referirse a la marca CONTIPARAGUAY como registrada en la clase 32, cuando en realidad la marca registrada en dicha clase es CONTI, lo cual evidencia la falta de un análisis adecuado del expediente. Niego categóricamente que la diferencia de clases pueda constituir argumento válido alguno para desestimar la oposición, pues los productos de la clase 31, tales como granos, semillas, cereales y malta, constituyen la materia prima esencial para la elaboración de los productos de la clase 32, como cervezas y otras bebidas, productos por los cuales mi mandante es notoriamente reconocida. La estrecha vinculación entre ambas clases no fue debidamente ponderada por la Inferior, y mucho menos puede sostenerse que la marca solicitada reúne los requisitos de novedad y originalidad cuando reproduce en su totalidad el vocablo CONTI, elemento nuclear y distintivo de las marcas de mi mandante.(...)" -----*

Que, el solicitante no contestó el traslado de la expresión de agravios, por lo que se la declaró en rebeldía y se llamó a autos para resolver. -----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **CONTIPARAGUAY** (solicitada en clase 31) y la marca **CONTI** (registrada en clase 32).-----

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. -----

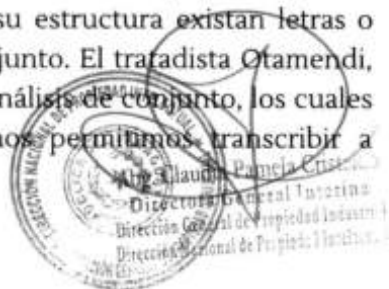
Que, en ese orden de ideas, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "**CONTIPARAGUAY**", clase 31, con la marca oponente "**CONTI**", clase 32. -----

**CONTIPARAGUAY Y ETIQUETA** (marca solicitada) y,

**CONTI Y ETIQUETA** (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



Resolución N°

0734

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 582 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONTIPARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 49979/2022 A NOMBRE DE CONTINENTAL GRAIN COMPANY.-----

Asunción, 18 AGO 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de CASA DI CONTI LTDA en contra de la Resolución N° 582 de fecha 18 de Junio de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

### RESULTA:

Que, en fecha 15 de Julio de 2025 se presenta el representante convencional de CASA DI CONTI LTDA e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 582 de fecha 18 de Junio de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 16 de Septiembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. -----

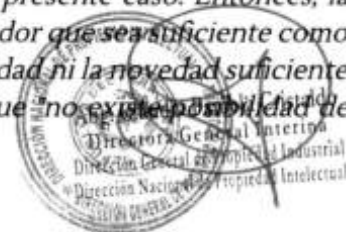
Que, en fecha 15 de Abril de 2026, el representante convencional de CASA DI CONTI LTDA expresó agravios; en fecha 23 de Abril de 2026 esta dependencia administrativa tuvo por presentada la expresión de agravios y ordenó el traslado a la contraparte por el plazo de la ley. -----

Que, en fecha 16 de Julio 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 las constancias obrantes en el expediente, y haciendo un análisis minucioso entre las denominaciones en pugna esta dirección es del criterio que las marcas CONTIPARAGUAY (solicitada) y CONTI (oponente) notamos que, entre las mismas es posible una coexistencia pacífica en el mercado, en razón de que no existe riesgo de confusión alguno entre las denominaciones en pugna, aunque las mismas comparten la palabra CONTI, ello no demuestra que las mismas causarán confusión al público consumidor, tomando en cuenta que las mismas producen una visión de conjuntos distintas entre sí, por lo que no habrá asociación entre ellas. Por lo tanto, se puede apreciar que se diferencian entre sí, ya sea gráfica, ortográfica como fonéticamente, contribuyendo con ellos a generar una impresión general distinta e inequívoca de cada una de las marcas.- Que, las diferencias son apreciables tanto gráfica como auditivamente, tal como enseña la doctrina y la jurisprudencia marcaría al realizar el análisis de marcas para determinar una eventual posibilidad de confusión entre ambas debe estarse a la representación de las mismas en su conjunto y no por sus elementos aislados.- (...) " -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: "(...)Es sabido que tanto los términos genéricos y/o descriptivos como los geográficos y los de uso común, por sí solos, carecen de distintividad y no otorgan los requisitos suficientes para que una denominación sea registrada. Para ello, el solicitante debe acompañar dicho término de otra palabra que la torne original y novedosa, y no justamente con una idéntica o sumamente confundible con la de un tercero, como ocurre en el presente caso. Entonces, la presencia de la palabra "PARAGUAY" no corresponde a un elemento diferenciador que sea suficiente como para distinguirla de las marcas de mi mandante ni tampoco otorga la distintividad ni la novedad suficiente como para hacer viable su registro. La resolución recurrida también señala que "no existe posibilidad de -----



Resolución N° \_\_\_\_\_

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 582 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONTIPARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 49979/2022 A NOMBRE DE CONTINENTAL GRAIN COMPANY.-----

en color naranja. Todos estos elementos se encuentran dispuestos sobre un fondo negro, generando un contraste visual que realza la identidad gráfica del signo. En consecuencia, la combinación de los elementos denominativos, figurativos y cromáticos confiere a la marca solicitada una apariencia visual propia y suficientemente distintiva, claramente diferenciable de la marca antecedente, que carece de elementos gráficos, circunstancia que reduce significativamente la posibilidad de confusión en el público consumidor: -----

Marca solicitada



Marca oponente

DENOMINATIVA

Respecto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca base de la oposición, ampara productos que se detallan a continuación: CONTI, Registro N° 428515, clase 32, para los productos de bebidas, refrescos, cervezas y agua. Mientras que la presente solicitud CONTIPARAGUAY pretende su registro para amparar los productos comprendidos en la clase 31 tales como: Todos los productos.-----

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

Que, conviene mencionar lo señalado en el Material: "Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay" aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: "En virtud de la regla de la especialidad el registro de una marca se limita a los productos y servicios especificados en la solicitud de registro."<sup>3</sup> En el caso que nos ocupa tenemos que las marcas se encuentran en clases diferentes del nomenclador -siendo además sus productos plenamente distinguibles-. -----

Que, tal como lo señala el solicitante, CONTINENTAL GRAIN COMPANY es titular en Paraguay de diversos registros marcarios que incorporan las denominaciones "CONTI" y "CONTIPARAGUAY", entre ellos: CONTIPARAGUAY, clase 01, Registro N° 568483; CONTIPARAGUAY, clase 03, Registro N° 568484; CONTIPARAGUAY, clase 21, Registro N° 567188; CONTIPARAGUAY, clase 31, Registro N° 636460; CONTI, clase 29, Registro N° 558628; CONTI, clase 35, Registro N° 618155; CONTI, clase 31, Registro N° 636465. Que, este extremo demuestra que la marca base de oposición coexiste registralmente con otras marcas a nombre de CONTINENTAL GRAIN COMPANY, circunstancia que evidencia que la incorporación del elemento común "CONTI" no ha constituido un impedimento para el otorgamiento de registros marcarios.-----

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas "CONTIPARAGUAY" en la clase 31 y la marca "CONTI Y ETIQUETA" clase 32. -----

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



Resolución N°

0734

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 582 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONTIPARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 49979/2022 A NOMBRE DE CONTINENTAL GRAIN COMPANY.-----

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

Que, al analizar los aspectos ortográfico y fonético de la marca solicitada "CONTIPARAGUAY" frente a la marca oponente "CONTI", se advierte que, si bien ambas comparten algunas letras, ello no implica que se lean o pronuncien de la misma manera. En efecto, las denominaciones presentan distinta longitud, estructura y composición, circunstancias que se evidencian del simple cotejo de los signos. En consecuencia, la mera coincidencia parcial de ciertas letras no constituye un elemento suficiente para concluir que las marcas sean confundibles, ya que las diferencias en el orden, composición y configuración de las denominaciones les otorgan una fisonomía ortográfica propia y una pronunciación claramente diferenciada.-----

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN<sup>2</sup>(...)".-----

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 orden de ideas, como es sabido, la protección marcaria recae sobre el signo considerado en su conjunto y no sobre los elementos que lo integran de manera aislada. En consecuencia, la protección conferida a la marca registrada CONTI se extiende al conjunto del signo denominativo así registrado, sin otorgar un derecho de exclusividad absoluto sobre el vocablo "CONTI", el cual puede integrar otros signos siempre que, apreciados en su totalidad, incorporen elementos suficientes para conferirles una impresión de conjunto distinta. En el presente caso, la marca solicitada CONTIPARAGUAY incorpora el término "PARAGUAY", que contribuye a individualizar el signo y a diferenciarlo de la marca antecedente, razón por la cual la coincidencia en el elemento "CONTI" no resulta, por sí sola, suficiente para generar riesgo de confusión. -----

Que, al momento de evaluar la capacidad distintiva de la marca solicitada, resulta esencial considerar la impresión de conjunto generada por la etiqueta que la acompaña. En efecto, mientras que la marca oponente consiste en un signo meramente denominativo, la solicitada se presenta como una marca mixta, integrada por la denominación "CONTI PARAGUAY" y un diseño gráfico de configuración particular. En la parte superior se aprecia un isotipo conformado por una figura circular estilizada, compuesta por trazos curvos de color rojo y naranja que, en conjunto, evocan la letra "C", acompañada de un punto circular en su interior. Debajo del isotipo se ubica la expresión "CONTI", escrita en letras mayúsculas de imprenta de color rojo y de mayor tamaño, seguida de la palabra "PARAGUAY", también en mayúsculas, de menor dimensión y

<sup>1</sup> Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot AÑO: 2003

<sup>2</sup> 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°

0734

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 582 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONTIPARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 31, EXPEDIENTE N° 49979/2022 A NOMBRE DE CONTINENTAL GRAIN COMPANY.-----

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° 582 de fecha 18 de Junio 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 "CONTIPARAGUAY", clase 31, Expediente N° 49979/2022 a nombre de CONTINENTAL GRAIN COMPANY. -----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----



Resolución N° **0735**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 583 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONTIPARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 50935/2022 A NOMBRE DE CONTINENTAL GRAIN COMPANY.-----

*ampliar el derecho adquirido". Niego categóricamente que la existencia de registros previos de la marca CONTIPARAGUAY en otras clases, obtenidos sin oposición o sin que mi mandante haya tomado conocimiento de los mismos, pueda constituir argumento válido alguno para conceder el registro de la marca en la clase 39, pues cada solicitud de registro debe ser analizada de forma independiente conforme a las disposiciones legales vigentes. La existencia de dichos registros no subsana ni convalida la confundibilidad existente entre las marcas en pugna, y mucho menos puede ser considerada como un "derecho adquirido" que habilite automáticamente el registro en otras clases, especialmente cuando dicho registro afecta los derechos de mi mandante.(...)" -----*

Que, el solicitante no contestó el traslado de la expresión de agravios, por lo que se la declaró en rebeldía y se llamó a autos para resolver. -----

Que, corresponde a esta Dirección resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto, y la consecuente coexistencia o no de las marcas **CONTIPARAGUAY** (solicitada en clase 39) y la marca **CONTI** (registrada en clase 32).-----

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 "**CONTIPARAGUAY**", clase 39, con la marca oponente "**CONTI**", clase 32. -----

**CONTIPARAGUAY Y ETIQUETA** (marca solicitada) y,

**CONTI Y ETIQUETA** (marca oponente)

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

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

Que, al analizar los aspectos ortográfico y fonético de la marca solicitada "**CONTIPARAGUAY**" frente a la marca oponente "**CONTI**", se advierte que, si bien ambas comparten algunas letras, ello no implica que se lean o pronuncien de la misma manera. En efecto, las denominaciones presentan distinta longitud.-----

<sup>1</sup> Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot AÑO: 2003



Resolución N°

0735

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 583 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONTIPARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 50935/2022 A NOMBRE DE CONTINENTAL GRAIN COMPANY.-----

Asunción,

18 AGO 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **CASA DI CONTI LTDA** en contra de la Resolución N° 583 de fecha 18 de Junio de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

### RESULTA:

Que, en fecha 15 de Julio de 2025 se presenta el representante convencional de **CASA DI CONTI LTDA** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 583 de fecha 18 de Junio de 2025, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 16 de Septiembre de 2025 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto. -----

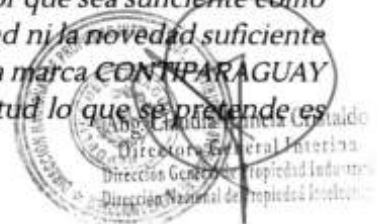
Que, en fecha 15 de Abril de 2026, el representante convencional de **CASA DI CONTI LTDA** expresó agravios; en fecha 23 de Abril de 2026 esta dependencia administrativa tuvo por presentada la expresión de agravios y ordenó el traslado a la contraparte por el plazo de la ley. -----

Que, en fecha 16 de Julio 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, haciendo un análisis minucioso en conjunto de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada **CONTIPARAGUAY** y la marca oponente **CONTI** gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. Que, luego del estudio pormenorizado del caso que nos ocupa, esta Dirección considera que las marcas en pugna pueden coexistir pacíficamente, la marca solicitada y la marca oponente 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. - Que, aunque se observa que existe una cierta similitud entre las marcas, en términos fonéticos, esta similitud no alcanza un nivel que pueda generar confusión en el público consumidor.-(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: "(...)Es sabido que tanto los términos genéricos y/o descriptivos como los geográficos y los de uso común, por si solos, carecen de distintividad y no otorgan los requisitos suficientes para que una denominación sea registrada. Para ello, el solicitante debe acompañar dicho término de otra palabra que la torne original y novedosa, y no justamente con una idéntica o sumamente confundible con la de un tercero, como ocurre en el presente caso. Entonces, la presencia de la palabra "PARAGUAY" no corresponde a un elemento diferenciador que sea suficiente como para distinguirla de las marcas de mi mandante ni tampoco otorga la distintividad ni la novedad suficiente como para hacer viable su registro. La resolución recurrida también señala que "la marca **CONTIPARAGUAY** cuenta con registros concedidos" en otras clases, y que "con la presente solicitud lo que se pretende es



Resolución N° **0735**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 583 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONTIPARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 50935/2022 A NOMBRE DE CONTINENTAL GRAIN COMPANY.-----

Marca solicitada



Marca oponente

DENOMINATIVA

Respecto a la cobertura de las marcas enfrentadas, la marca base de la oposición, ampara productos que se detallan a continuación: CONTI, Registro N° 428515, clase 32, para los productos de bebidas, refrescos, cervezas y agua. Mientras que la presente solicitud CONTIPARAGUAY pretende su registro para amparar los servicios comprendidos en la clase 39 tales como: Distribución de productos agrícolas, ácidos grasos, aceites, harinas, materias primas para balanceados.-----

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

Que, conviene mencionar lo señalado en el Material: "*Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay*" aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025: "*En virtud de la regla de la especialidad el registro de una marca se limita a los productos y servicios especificados en la solicitud de registro.*"<sup>3</sup> En el caso que nos ocupa tenemos que las marcas se encuentran en clases diferentes del nomenclador -siendo además sus productos y servicios plenamente distinguibles-. -----

Que, tal como lo señala el solicitante, CONTINENTAL GRAIN COMPANY es titular en Paraguay de diversos registros marcarios que incorporan las denominaciones "CONTI" y "CONTIPARAGUAY", entre ellos: CONTIPARAGUAY, clase 01, Registro N° 568483; CONTIPARAGUAY, clase 03, Registro N° 568484; CONTIPARAGUAY, clase 21, Registro N° 567188; CONTIPARAGUAY, clase 31, Registro N° 636460; CONTI, clase 29, Registro N° 558628; CONTI, clase 35, Registro N° 618155; CONTI, clase 31, Registro N° 636465. Que, este extremo demuestra que la marca base de oposición coexiste registralmente con otras marcas a nombre de CONTINENTAL GRAIN COMPANY, circunstancia que evidencia que la incorporación del elemento común "CONTI" no ha constituido un impedimento para el otorgamiento de registros marcarios. -----

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas "CONTIPARAGUAY" en la clase 39 y la marca "CONTI Y ETIQUETA" clase 32. -----

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. -----



<sup>3</sup> Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. (2025) *Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay*.  
<https://www.dinapi.gov.py/portal/s3/propiedad-industrial/marcas/directrices>

Resolución N°

0735

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 583 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONTIPARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 50935/2022 A NOMBRE DE CONTINENTAL GRAIN COMPANY.-----

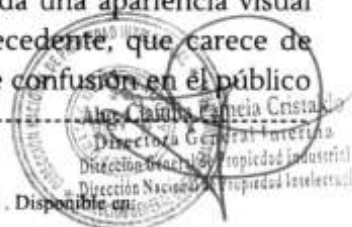
estructura y composición, circunstancias que se evidencian del simple cotejo de los signos. En consecuencia, la mera coincidencia parcial de ciertas letras no constituye un elemento suficiente para concluir que las marcas sean confundibles, ya que las diferencias en el orden, composición y configuración de las denominaciones les otorgan una fisonomía ortográfica propia y una pronunciación claramente diferenciada.-----

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN<sup>2</sup>(...)".-----

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 orden de ideas, como es sabido, la protección marcaria recae sobre el signo considerado en su conjunto y no sobre los elementos que lo integran de manera aislada. En consecuencia, la protección conferida a la marca registrada CONTI se extiende al conjunto del signo denominativo así registrado, sin otorgar un derecho de exclusividad absoluto sobre el vocablo "CONTI", el cual puede integrar otros signos siempre que, apreciados en su totalidad, incorporen elementos suficientes para conferirles una impresión de conjunto distinta. En el presente caso, la marca solicitada CONTIPARAGUAY incorpora el término "PARAGUAY", que contribuye a individualizar el signo y a diferenciarlo de la marca antecedente, razón por la cual la coincidencia en el elemento "CONTI" no resulta, por sí sola, suficiente para generar riesgo de confusión. -----

Que, al momento de evaluar la capacidad distintiva de la marca solicitada, resulta esencial considerar la impresión de conjunto generada por la etiqueta que la acompaña. En efecto, mientras que la marca oponente consiste en un signo meramente denominativo, la solicitada se presenta como una marca mixta, integrada por la denominación "CONTI PARAGUAY" y un diseño gráfico de configuración particular. En la parte superior se aprecia un isotipo conformado por una figura circular estilizada, compuesta por trazos curvos de color rojo y naranja que, en conjunto, evocan la letra "C", acompañada de un punto circular en su interior. Debajo del isotipo se ubica la expresión "CONTI", escrita en letras mayúsculas de imprenta de color rojo y de mayor tamaño, seguida de la palabra "PARAGUAY", también en mayúsculas, de menor dimensión y en color naranja. Todos estos elementos se encuentran dispuestos sobre un fondo negro, generando un contraste visual que realza la identidad gráfica del signo. En consecuencia, la combinación de los elementos denominativos, figurativos y cromáticos confiere a la marca solicitada una apariencia visual propia y suficientemente distintiva, claramente diferenciable de la marca antecedente, que carece de elementos gráficos, circunstancia que reduce significativamente la posibilidad de confusión en el público consumidor: -----

<sup>2</sup> 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° **0735**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 583 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "CONTIPARAGUAY Y ETIQUETA", CLASE 39, EXPEDIENTE N° 50935/2022 A NOMBRE DE CONTINENTAL GRAIN COMPANY.-----

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 583 de fecha 18 de Junio 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 "CONTIPARAGUAY", clase 39, Expediente N° 50935/2022 a nombre de CONTINENTAL GRAIN COMPANY. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



Resolución N° 0736

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1019 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VODIX", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 67865/2022, SOLICITADO POR BALIARDA S.A.-----

Que, el solicitante no contestó el traslado de la expresión de agravios, por lo que se la declaró en rebeldía y se llamó a autos para resolver. -----

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, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "VODIX", clase 05 y la marca oponente "VOMIX", clase 05. -----

Que, del cotejo ortográfico y fonético entre la marca solicitada "VODIX" y la marca oponente "VOMIX", se advierte la existencia de similitudes de significativa entidad desde el punto de vista visual y auditivo, en razón de que ambas denominaciones comparten la estructura fonética y gráfica "VO-I-X", diferenciándose únicamente por la consonante intermedia "D" y "M", respectivamente. En efecto, al confrontar las denominaciones VODIX y VOMIX, se aprecia que presentan una configuración gráfica y fonética altamente semejante, tanto por su extensión como por la disposición y coincidencia de la mayoría de sus elementos denominativos. Si bien existe una diferencia en la consonante intermedia, dicho elemento resulta insuficiente para conferir a la marca solicitada una individualidad capaz de neutralizar el riesgo de confusión o asociación, atendiendo a la impresión de conjunto con la que el consumidor medio percibe e identifica las marcas.-----

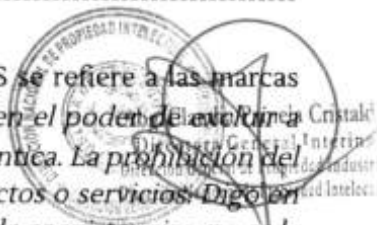
En consecuencia, las similitudes ortográficas se proyectan también en el plano fonético, pues, al ser pronunciadas de manera sucesiva, generan una impresión auditiva semejante, derivada de la coincidencia en sus elementos iniciales y finales y de su estructura silábica prácticamente idéntica. En el siguiente cotejo se exponen de manera clara las similitudes gráficas y fonéticas existentes entre las marcas en conflicto:-----

VODIX (marca solicitada), y

VOMIX (marca oponente)

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 marca oponente "VOMIX" se encuentra registrada en la clase 05 para los todos los productos; mientras que la marca en trámite de registro "VODIX" solicita la cobertura para los productos: "Exclusivamente medicamentos para vómitos." comprendidos en la misma clase del nomenclador internacional. Fácilmente se colige, que el contenido de la cobertura es similar y por ende, el consumidor podría caer en confusión pues las marcas en pugna no solo presentan similitud gráfica y fonética, sino que al proteger los productos de la misma clase 05, estarían compartiendo los mismos lugares de venta, razón por la cual las posibilidades de asociación de la marca solicitante con la oponente, se ven acrecentadas.-----

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 evocarla, 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*"



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1019 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VODIX", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 67865/2022, SOLICITADO POR BALIARDA S.A.-----

Asunción, 18 AGO 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de GUAYAKI S.A. contra la Resolución N° 1019 de fecha 12 de Septiembre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

#### RESULTA:

Que, en fecha 17 de Marzo de 2025, se presenta la representante convencional de GUAYAKI S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1019 de fecha 12 de Septiembre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 27 de Junio de 2025 fue dictada la providencia que concedio el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 02 de Septiembre de 2025, el representante convencional de GUAYAKI S.A. expresó agravios; en fecha 04 de Septiembre de 2025 esta dependencia administrativa tuvo por presentada la expresión de agravios y ordenó el traslado a la contraparte por el plazo de la ley. -----

Que, en fecha 02 de Enero 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, entre las marcas en pugna: VODIX (solicitada) vs. VOMIX (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos dan la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado.- Que, haciendo un análisis minucioso de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada VODIX y la marca oponente VOMIX gramaticalmente al primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras como podemos notar las desinencias de las mismas son muy diferenciables DIX - MIX, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta.(...)"-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante manifiesta: "(...)La marca solicitada por la adversa es una reproducción casi perfecta de la marca registrada por mi mandante se. En efecto, 4 de las 5 letras que componen la denominación registrada, "V O MIX", se encuentran reproducidas en idéntico orden en la denominación solicitada, "V O D IX". Consabidamente, cuantas más letras tengan en común las marcas cotejadas, mayor será el riesgo de confusión. Por su parte, es menester señalar que las denominaciones en pugna VOMIX-VODIX no solo ostentan las mismas letras, sino que además ambas poseen la misma raíz ("VO") -que es lo primero que se visualiza e impacta con mayor fuerza en la mente del consumidor-, la misma cantidad de sílabas (dos), la misma secuencia de vocales (O - I), e incluso, terminaciones casi idénticas ("MIX" vs "DIX"), todo lo cual contribuye a elevar de manera exorbitante el riesgo de confusión desde el plano visual.(...)"-----



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1019 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VODIX", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 67865/2022, SOLICITADO POR BALIARDA S.A.-----

única.<sup>1</sup> 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)."*<sup>2</sup> -----

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

Que, 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"*<sup>3</sup>. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho arriba expuestas, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 inciso f) y concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas; ésta Dirección General arriba a la conclusión de que no es viable la coexistencia pacífica entre las marcas VODIX solicitada en la clase 05 y POLO registrada en la clase 05, por tanto, corresponde *revocar* la resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º**      **REVOCAR** la Resolución N° 1019 de fecha 12 de Septiembre de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º**      **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"VODIX"**, clase 05, Acta N° 67865/2022, solicitada a nombre de **BALIARDA S.A.**-----
- Art. 3º**      **NOTIFÍQUESE.**-----

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

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

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

<sup>3</sup> Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia. 2005.

Resolución N° **0737**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 316 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VASOPROST", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 77456/2022 A NOMBRE DE LIBRA PARAGUAY S.A..-----

*dos marcas. Casi toda la estructura gramatical de las marcas en pugna, salvo una sílaba, es la misma. Por consiguiente, la posibilidad de confusión y asociación por parte del público consumidor será inevitable. Resulta inadmisibile que la diferencia de dos letras al final de las denominaciones cumplan con el rol fundamental de diferenciar a las dos marcas, al punto de que se pueda sostener que la impresión de los conjuntos visual y fonético es diferente y que en consecuencia resulta viable la coexistencia pacífica de las marcas en pugna.(...).*-----

Que, contesta la expresión de agravios LIBRA PARAGUAY S.A. y, entre otros argumentos, expresa: (...) *En el caso que nos ocupa, debemos resaltar nuevamente, que la denominación VASOPROST esta limitada a: Exclusivamente limitado a Tratamiento de pacientes adultos con hipertensión pulmonar primaria, clase funcional III de la NYHA, para mejorar la capacidad para realizar ejercicio físico y los síntomas. Es un producto muy específico en su uso, con venta controlada bajo receta, la cual será debidamente recetada por un profesional de la medicina para eliminar toda posibilidad de confusión en razón al tipo de producto y nivel de restricción al consumidor en el momento de la adquisición. En tanto que Vasopril, cuyo principal compuesto es el ENALAPRIL, se encarga de controlar la presión arterial alta y la insuficiencia cardíaca, lo cual es totalmente opuesto a la limitación de Vasoprost, destinado a paciente con problemas pulmonares.* (...)-----

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

Que, al iniciar el análisis de las marcas 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 "VASOPROST" en la clase 05, con la marca oponente "VASOPRIL" registrada en la clase 05.-----

"VASOPROST" (marca solicitada) y,

"VASOPRIL" (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



Resolución N°

0737

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 316 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VASOPROST", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 77456/2022 A NOMBRE DE LIBRA PARAGUAY S.A.-----

Asunción, 18 AGO 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **LIBRA PARAGUAY S.A.** en contra de la Resolución N° 316 de fecha 18 de Abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

#### RESULTA:

Que, en fecha 09 de Mayo de 2024 se presenta el representante convencional de **INDEX S.A.C.I.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 316 de fecha 18 de Abril de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

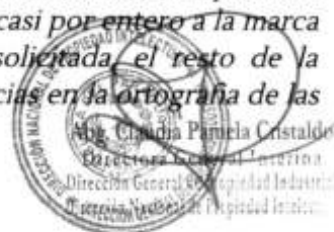
Que, en fecha 24 de Junio de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 18 de Octubre de 2024, el representante convencional de **INDEX S.A.C.I.** expresó agravios; en fecha 20 de Mayo de 2025 el representante convencional de **LIBRA PARAGUAY S.A.** contesta la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 26 de Mayo de 2025. -----

#### CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...)Que, entre las marcas en pugna: VASOPROST (solicitada) vs. VASOPRIL (oponente), en conjunto y sucesivamente, es de relevancia la comprensión precisa de las diferencias fonéticas y conceptuales, lo que es esencial para evitar malentendidos en la interpretación y aplicación de ambas denominaciones. Resaltar estas distinciones permite una utilización más adecuada y específica de cada término en contextos relevantes, promoviendo así una comunicación clara y efectiva tanto a nivel auditivo como conceptual, estas diferencias nos dan la pauta que las mismas son plenamente distinguibles y podrán coexistir pacíficamente en el mercado. Que, haciendo un análisis minucioso de las marcas en controversia podemos notar que la marca solicitada VASOPROST y la marca oponente VASOPRIL gramaticalmente a primer golpe de vista no existen entre las mismas similitud denominativa, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético: las marcas están expresadas de diferentes maneras, la combinación de letras es pronunciada de manera distinta. Que cabe resaltar que la marca solicitada, como la oponente tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas, pero cada una lo hace mediante diferentes enfoques y productos, adaptados a las necesidades específicas de sus consumidores, lo que nos da la pauta que las mismas podrán coexistir sin ocasionar confusión en el mercado.(...).*-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante **INDEX S.A.C.I.** y manifiesta: *"(...)Tras haber cotejado las marcas en su conjunto podemos constar que ,todo lo contrario. La Autoridad Administrativa sostiene que existe distinción desde todo punto de vista, sin especificar cuáles son. No existen caracteres distintivos. Es todo lo contrario. Toda la estructura gramatical de las marcas en pugna salvo dos vocales es la misma. Se puede constatar que de las ocho letras que forman a la marca registrada seis de ellas se repiten en idéntico orden en la marca solicitada, es decir, que la marca solicita reproduce casi por entero a la marca registrada. Con excepción de dos letras de la tercera sílaba, en la marca solicitada el resto de la denominación es igual. Existe un mayor número de semejanzas que de diferencias en la ortografía de las*



Resolución N° **0737**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 316 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VASOPROST", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 77456/2022 A NOMBRE DE LIBRA PARAGUAY S.A.-----

Este extremo demuestra que la marca oponente coexiste registralmente con otro signo que incorpora el elemento "VASO", circunstancia que debe ser ponderada al momento de analizar el riesgo de confusión en el caso concreto. En consecuencia, esta Dirección no encuentra fundamentos jurídicos suficientes que impidan la concesión del registro solicitado, toda vez que las circunstancias analizadas no evidencian un riesgo de confusión o asociación que justifique el rechazo de la solicitud. -----

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

Por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las marcas VASOPROST en la clase 05 y la marca oponente VASOPRIL registrada en las clases 5. -----

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° 316 de fecha 18 de Abril de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º**      **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "VASOPROST", clase 05, Expediente N° 77456/2022, solicitada a nombre de LIBRA PARAGUAY S.A..-----
- Art. 3º**      **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----



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

Resolución N°

0737

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 316 DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "VASOPROST", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 77456/2022 A NOMBRE DE LIBRA PARAGUAY S.A..-----

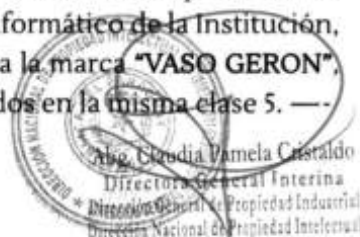
hemos tomado en cuenta para la resolución del presente litigio, y nos permitimos transcribir a continuación "...*En principio, es el conjunto el que debe ser objeto del análisis y no sus partes integrantes separadas en forma arbitraria* (747)".-----

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "VASOPROTS" y la marca oponente "VASOPRIL", por más que compartan la raíz "VASO" no se leen de la misma manera al tener terminaciones disímiles, como se puede notar al cotejar dichas marcas. La terminación "PROTS" de la solicitante difiere ampliamente de la terminación "PRIL" de la oponente, en ese sentido, son distintas en su estructura ortográfica y por ello también se pronuncian diferente. -----

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

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY", aprobadas por Resolución n.º 259/2025, señala cuanto sigue: "(...) *La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...]* Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN<sup>2</sup>(...)"-----

Que, adicionalmente, otro criterio a ser considerado al momento de determinar la procedencia de la oposición en estudio es la existencia de una eventual coexistencia registral previa. Al respecto, se advierte la existencia de otra marca registrada en la clase 5 que incorpora la raíz "VASO" como parte de su denominación. En ese sentido, conforme a la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, además de la marca que sustenta la presente oposición, se encuentra registrada la marca "VASO GERON", Registro N° 591980, a nombre de un titular distinto y para productos comprendidos en la misma clase 5. ---

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

<sup>1</sup> Derecho de Marcas. Jorge Otamendi. Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot AÑO: 2003

<sup>2</sup> 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° **0738**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1363 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LINEA PLANT CARE", Clase 05, EXPEDIENTE N° 84307/2021, SOLICITADO POR GLYMAX PARAGUAY S.A.-----

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

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

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "LINEA PLANT CARE" 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 "LINEA PLANT CARE" fue presentada para cubrir productos de la clase 05 del nomenclador internacional, que textualmente describe: "*Todos los productos comprendidos en la clase 05 (CINCO)*". La clase 5 comprende principalmente productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinaria.<sup>1</sup>-----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "LINEA PLANT CARE" resulta genérica o descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita o si la misma brinda información acerca de las características del producto pedido. En ese sentido, tenemos que la denominación " LINEA PLANT CARE" no constituye el nombre habitual y necesario con el que se designa a los productos de la clase 05 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 " LINEA PLANT CARE" representa una creación lingüística distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y diferenciadora. Aunque los componentes léxicos "LÍNEA", "PLANT" y "CARE" pudieran interpretarse, en su estado aislado, como términos de uso común o descriptivos dentro del sector pertinente, su ensamblaje inyecta una dosis sustancial de especificidad al vocablo resultante.-----

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

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



Resolución N°

0738

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1363 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LINEA PLANT CARE", Clase 05, EXPEDIENTE N° 84307/2021, SOLICITADO POR GLYMAX PARAGUAY S.A.-----

Asunción, 18 AGO 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GLYMAX PARAGUAY S.A., contra la Resolución N° 1363 de fecha 04 de Agosto de 2022, dictada por la Dirección de Marcas y;-----

#### RESULTA:

Que, en fecha 15 de Septiembre de 2022, se presenta el representante convencional de GLYMAX PARAGUAY S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1363 de fecha 04 de Agosto de 2022, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, en fecha 08 de Febrero de 2023, el representante convencional de GLYMAX PARAGUAY S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 17 de Enero de 2024.-----

#### CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...)Que la solicitud de registro de la marca LINEA PLANT CARE ha sido presentada para amparar los productos de la clase 5. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio. La denominación se considera descriptiva con relación a los productos que se pretende proteger, teniendo en cuenta que el signo pretendido a registro, en español significa Línea cuidado de plantas, no posee distintividad.- En consecuencia no ha lugar a lo solicitado.-"-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de GLYMAX PARAGUAY S.A. y manifiesta que:"(...)QUE la marca cuyo registro se solicita "LINEA PLANT CARE", es evidentemente una marca novedosa, original, y en modo alguno se ajusta a lo establecido en el Art. 2 inc. e) de la Ley de Marcas, puesto que el examinador solo se ha limitado a una sola palabra del conjunto peticionado, refiriéndose a la denominación como "DESCRIPTIVA", obviando los motivos por el cual se considera encasillarla en esta acepción, sin detenerse a evaluar el conjunto o universo de la denominación en sí...//... En el caso especial que nos ocupa, podemos decir que el nombre femenino "LINEA", va asociada a la denominación "GENERACION" O "GENERADORA"(...) Defendiendo entonces tenemos: "LINEA PLANT CARE", constituye una GENERADORA DE PRODUCTOS ESPECIALES PARA EL CUIDADO DE LAS PLANTAS...//... QUE existen en la actualidad y en plena vigencia varias centenas entre solicitudes, renovaciones y registros cuya marca incluye la designación de LINEA en su nomenclatura, e incluso constituyendo la totalidad de la misma "LINEA NUTRISATO", "LINEA FERTISIK", "LINEA ERICO", "LINEA BUENA SALUD", "LINEA VITAL", ENTRE OTROS: "LINEA FUNCIONAL BY VILUX", entre un sinnúmero más, Todos los concedidos y en vigencia...//... Que la utilización de la denominación "LINEA", al igual que "CARE", son de uso común y necesario para circunscribir la marca a los límites de la especialidad mencionada.(...).-----

  
Ang. Claudia Carroza Cristóbal  
Directora General Interina  
Dirección General de Propiedad Industrial  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

**POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1363 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LINEA PLANT CARE", Clase 05, EXPEDIENTE N° 84307/2021, SOLICITADO POR GLYMAX PARAGUAY S.A.-----**

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

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **LINEA VITTALIZE**, clase 5, Registro N° 503799 a nombre de Tecnomyl S.a; **IF LÍNEA ODONTOL DIVISIÓN DE INDUFAR**, clase 5, Registro N° 592323 a nombre de INDUFAR C.I.S.A.; **LINEA NEUROPSIQUIATRÍA MC**, clase 5, Registro N° 603977 a nombre de MATHER COMPANY S.R.L.; **LINEA CELULAR MC**, clase 5, Registro N° 603978 a nombre de MATHER COMPANY S.R.L.; **LINEA CARDIOMETABÓLICA MC**, clase 5, Registro N° 603979 a nombre de MATHER COMPANY S.R.L.: extremo que demuestra que el vocablo **LINEA** es de uso común en el rubro.-----

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

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

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

- Art. 1º**      **REVOCAR** la Resolución N° 1363 de fecha 04 de Agosto de 2022, dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º**      **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"LINEA PLANT CARE"**, Clase 05, Acta N° 84307/2021, solicitada a nombre de **GLYMAX S.A.** -----
- Art. 3º**      **NOTIFÍQUESE.**-----

  
554 Claudia Paragua Cristaldo  
Directora General Interina  
Dirección General de Propiedad Industrial  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1364 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LINEA PLANT CARE", Clase 01, EXPEDIENTE N° 84310/2021, SOLICITADO POR GLYMAX PARAGUAY 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, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "LINEA PLANT CARE" 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 "LINEA PLANT CARE" fue presentada para cubrir productos de la clase 01 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"Todos los productos comprendidos en la clase 01 (UNO)".* La clase 1 comprende principalmente productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura.<sup>1</sup> -----

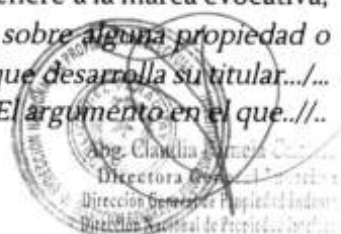
Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "LINEA PLANT CARE" resulta genérica o descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita o si la misma brinda información acerca de las características del producto pedido. En ese sentido, tenemos que la denominación " LINEA PLANT CARE" no constituye el nombre habitual y necesario con el que se designa a los productos de la clase 01 del nomenclador internacional sobre los cuales versa la presente solicitud de registro de marca y tampoco brinda información necesaria o usual sobre las características de los productos. -----

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

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

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca evocativa, diciendo: *"La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla su titular...//... Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento en el que...//..."*

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



Resolución N°

0739

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1364 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LINEA PLANT CARE", Clase 01, EXPEDIENTE N° 84310/2021, SOLICITADO POR GLYMAX PARAGUAY S.A.-----

Asunción, 18 AGO 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GLYMAX PARAGUAY S.A., contra la Resolución N° 1364 de fecha 04 de Agosto de 2022, dictada por la Dirección de Marcas y;-----

#### RESULTA:

Que, en fecha 15 de Septiembre de 2022, se presenta el representante convencional de GLYMAX PARAGUAY S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1364 de fecha 04 de Agosto de 2022, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, en fecha 08 de Febrero de 2023, el representante convencional de GLYMAX PARAGUAY S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 08 de mayo de 2023.-----

#### CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...)Que la solicitud de registro de la marca LINEA PLANT CARE ha sido presentada para amparar los productos de la clase 1. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: "Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio. La denominación se considera descriptiva con relación a los productos que se pretende proteger, teniendo en cuenta que el signo pretendido a registro, en español significa Línea cuidado de plantas, no posee distintividad.-, En consecuencia no ha lugar a lo solicitado.-"-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de GLYMAX PARAGUAY S.A. y manifiesta que: "(...)QUE la marca cuyo registro se solicita "LINEA PLANT CARE", es evidentemente una marca novedosa, original, y en modo alguno se ajusta a lo establecido en el Art. 2 inc. e) de la Ley de Marcas, puesto que el examinador solo se ha limitado a una sola palabra del conjunto peticionado, refiriéndose a la denominación como "DESCRIPTIVA", obviando los motivos por el cual se considera encasillarla en esta acepción, sin detenerse a evaluar el conjunto o universo de la denominación en sí...//... En el caso especial que nos ocupa, podemos decir que el nombre femenino "LINEA", va asociada a la denominación "GENERACION" O "GENERADORA"(...) Defendiendo entonces tenemos: "LINEA PLANT CARE", constituye una GENERADORA DE PRODUCTOS ESPECIALES PARA EL CUIDADO DE LAS PLANTAS...//... QUE existen en la actualidad y en plena vigencia varias centenas entre solicitudes, renovaciones y registros cuya marca incluye la designación de LINEA en su nomenclatura, e incluso constituyendo la totalidad de la misma "LINEA NUTRISATO", "LINEA FERTISIK", "LINEA ERICO", "LINEA BUENA SALUD", "LINEA VITAL", ENTRE OTROS: "LINEA FUNCIONAL BY VILUX", entre un sinnúmero más, Todos los concedidos y en vigencia...//... Que la utilización de la denominación "LINEA", al igual que "CARE", son de uso común y necesario para circunscribir la marca a los límites de la especialidad mencionada.(...).-----

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



Resolución N°

0739

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1364 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "LINEA PLANT CARE", Clase 01, EXPEDIENTE N° 84310/2021, SOLICITADO POR GLYMAX PARAGUAY S.A.-----

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

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **LINEA ERICO RODRIGUEZ**, clase 1, Registro N° 442082 a nombre de Linea Erico S.a.; **LINEA VITALIZE**, clase 1, Registro N° 503798 a nombre de Tecnomyl S.a; **LINEA ERICO**, clase 1, Registro N° 542970 a nombre de Erico Rodriguez; **LÍNEA FERTISIK**, clase 1, Registro N° 575572 a nombre de Spraytec Paraguay S.A.; **LÍNEA NUTRISATO**, clase 1, Registro N° 579291 a nombre de Spraytec Paraguay S.A.: extremo que demuestra que el vocablo **LINEA** es de uso común en el rubro.-----

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

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

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

- Art. 1º**      **REVOCAR** la Resolución N° 1364 de fecha 04 de Agosto de 2022, dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º**      **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "LINEA PLANT CARE", Clase 01, Acta N° 84310/2021, solicitada a nombre de GLYMAX S.A.-----
- Art. 3º**      **NOTIFÍQUESE.**-----

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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1869 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PLANT CARE", Clase 05, EXPEDIENTE N° 84338/2021, SOLICITADO POR GLYMAX PARAGUAY S.A.-----

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

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "PLANT CARE" 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 "PLANT CARE" fue presentada para cubrir productos de la clase 05 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"Todos los productos comprendidos en la clase 05 (CINCO)"*. La clase 5 comprende principalmente productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinaria.<sup>1</sup> -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "PLANT CARE" resulta genérica o descriptiva para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita o si la misma brinda información acerca de las características del producto pedido. En ese sentido, tenemos que la denominación "PLANT CARE" no constituye el nombre habitual y necesario con el que se designa a los productos de la clase 05 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 "PLANT CARE" representa una creación lingüística distintiva. Esta singularidad emana de la articulación de los elementos fonéticos e ideológicos que trascienden su significado individual para adquirir una identidad marcaria robusta y diferenciadora. Aunque los componentes léxicos "PLANT" y "CARE" pudieran interpretarse, en su estado aislado, como términos de uso común o descriptivos dentro del sector pertinente, su ensamblaje inyecta una dosis sustancial de especificidad al vocablo resultante. -----

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

Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca evocativa, diciendo: *"La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla su titular.../... Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas débiles. El argumento en el que se basa esta afirmación es que cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto hace que.../..."*

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

Resolución N°

0740

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1869 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PLANT CARE", Clase 05, EXPEDIENTE N° 84338/2021, SOLICITADO POR GLYMAX PARAGUAY S.A.-----

Asunción, 18 AGO 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GLYMAX PARAGUAY S.A., contra la Resolución N° 1869 de fecha 12 de Octubre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas y;-----

#### RESULTA:

Que, en fecha 14 de Diciembre de 2022, se presenta el representante convencional de GLYMAX PARAGUAY S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1869 de fecha 12 de Octubre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 10 de Marzo de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 30 de Marzo de 2023, el representante convencional de GLYMAX PARAGUAY S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 11 de Abril de 2023.-----

#### CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que la solicitud de registro de la marca "PLANT CARE" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 5. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 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 GLYMAX PARAGUAY S.A. y manifiesta que: "(...)Que la marca cuyo registro se solicita "PLANT CARE" es evidentemente una marca novedosa, original, y en modo alguno se ajusta a lo establecido en el Art. 2 inc e) ...//... El objetivo primordial es poner al alcance la base de PRODUCTOS NATURALES SALUTIFEROS, PARA EL CUIDADO DE LAS PLANTAS", o sea de índole NETAMENTE VEGETAL. (no animal, humano o de mascotas)...//... Que: Defendiendo entonces tenemos: "PLANT CARE", constituyen: "PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LAS PLANTAS". Así tenemos, en nuestra propia Dirección de Marcas un sinnúmero de registros que utilizan la sigla "CARE", en sus registros concedidos y que tienen la misma "cualidad" alegada para el rechazo de la presente solicitud. Entre ellos podemos citar: "FRESENIUS MEDICAL CARE", "MARIO BADESCU SKIN CARE", "PLENA REAL CARE", "JOHNSON & JOHNSON VISION CARE", "CLUNY OPTIMAL SKIN CARE", e incluso la marca "LISTERINE TOTAL CARE ZERO", todas concedidas para la Clase 05, en incluso varias con renovaciones...//...Que, existen en la actualidad y en plena vigencia varias centenas entre solicitudes, renovaciones y registros cuya marca incluye la designación de CARE en su nomenclatura, pero ninguna incorporando la denominación "PLANT", constituyendo la totalidad de la misma, en conjunción con la denominación "PLANT + CARE" un conjunto novedoso, original y llamativo para los demás...//...Que la utilización de la denominación "PLANT", al igual que "CARE", en su conjunto NO son de uso común y necesario, al contrario, CONSTITUYEN Y CONFORMAN UNA DENOMINACION NUEVA Y ORIGINAL para circunscribir la marca a los límites de la especialidad mencionada(...)"-----



Resolución N° **0740**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1869 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PLANT CARE", Clase 05, EXPEDIENTE N° 84338/2021, SOLICITADO POR GLYMAX PARAGUAY S.A.-----

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

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **EGO PLANT**, clase 5, Registro N° 509201 a nombre de Grupo Omnilife S.a. De C.v.; **NATURAL PLANT PROTECTION**, clase 5, Registro N° 554802 a nombre de Laboratoires Goemar, S.A.S.; **NATURAL PLANT PROTECTION**, clase 5, Registro N° 554795 a nombre de Laboratoires Goemar, S.A.S.; **NPP Natural Plant Protection**, clase 5, Registro N° 566844 a nombre de UPL Corporation Limited: extremo que demuestra que el vocablo **PLANT** es de uso común en el rubro.-----

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

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

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

- Art. 1º**      **REVOCAR** la Resolución N° 1869 de fecha 12 de Octubre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º**      **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "PLANT CARE", Clase 05, Acta N° 84338/2021, solicitada a nombre de **GLYMAX S.A.**--
- Art. 3º**      **NOTIFÍQUESE.**-----

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

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1655 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y N° 385 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2026, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGRO INSUMOS", Clase 5, EXPEDIENTE N° 87122/2021, SOLICITADO POR AGROINSUMOS S.A.-----

*...///... producto o servicio a distinguir" y "está relación entre signo y producto no hace que sea irregistrable como marca", aunque le adose una cierta debilidad distintiva. Todos tienen el derecho de evocar en sus marcas las propiedades y características de los productos y servicios a distinguir. La inscripción de marcas que tengan carácter evocativo ha sido aceptada por la doctrina, ya que una marca no deja de ser novedosa y en consecuencia, registrable porque posea fuerza meramente evocativa, sea del artículo, sea de su finalidad, de sus elementos constitutivos o de sus cualidades. Destacamos además al Señor Director que la marca "AGRO INSUMOS" ha sido registrada en el extranjero. Efectivamente, al pretender presentar la solicitud de registro en el Paraguay, mi mandante simplemente está buscando extender un derecho ya adquirido en nuestro país. Este hecho hace que la marca AGRO INSUMOS se encuentre indiscutiblemente consolidada dentro del mercado en que se comercializa sus productos(...)"-----*

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

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

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "AGRO INSUMOS" 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 "AGRO INSUMOS" fue presentada para cubrir productos de la clase 05 del nomenclador internacional, que textualmente describe: "Todos los productos". La clase 5 comprende principalmente los productos farmacéuticos y otras preparaciones para uso médico o veterinario.<sup>1</sup> -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "AGRO INSUMOS" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "AGRO INSUMOS" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 05 del nomenclador internacional.-----

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

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

Resolución N°

0741

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1655 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y N° 385 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2026, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGRO INSUMOS", Clase 5, EXPEDIENTE N° 87122/2021, SOLICITADO POR AGROINSUMOS S.A.-----

Asunción, 18 AGO 2026

**VISTO:** el recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por el representante convencional de **AGROINSUMOS S.A.**, contra la Resolución N° 1655 de fecha 12 de Septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

### RESULTA:

Que, en fecha 28 de Septiembre de 2022, se presenta el representante convencional de **AGROINSUMOS S.A.** e interpone Recurso de Reconsideración y Apelación en Subsidio en contra de la Resolución N° 1655 de fecha 12 de Septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, por Resolución N° 385 de 23 de febrero de 2026 la Dirección de Marcas confirmó en todas sus partes la Resolución N° 1655 de fecha 12 de Septiembre de 2022. -----

Que, en fecha 24 de Febrero de 2026 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 04 de Marzo de 2026, el representante convencional de **AGROINSUMOS S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 10 de Marzo de 2026.-----

### CONSIDERANDO:

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

Que, la Resolución N° 385 de 23 de Febrero de 2026 considera que: "(...)Que, el conjunto marcario **AGRO INSUMOS** indica claramente que los productos que se buscan proteger son insumos para el sector de agricultura, por tanto, la denominación se encuentra compuesta íntegramente por elementos genéricos y descriptivos, es así que no posee sin distintividad alguna. En consecuencia, esta Dirección concluye que la marca no reúne los requisitos necesarios para ser registrada.(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional de **AGROINSUMOS S.A.** y manifiesta que: "(...) Cabe mencionar que la denominación de mi representada no puede inducir a error o engaño al consumidor, la marca "**AGRO INSUMOS**", como tampoco podrá engañarse pensando que está adquiriendo algo diferente a lo que la representación de la marca ofrece. Por otra parte, es importante recalcar que 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. Esta relación entre el signo y el producto o servicio o la actividad no hace que sea irregistrable como marca. En ese sentido, la marca evocativa o sugerente proporciona a los interesados "una idea clara sobre alguna propiedad o característica del .....-----

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

Resolución N°

0741

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1655 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y N° 385 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2026, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGRO INSUMOS", Clase 5, EXPEDIENTE N° 87122/2021, SOLICITADO POR AGROINSUMOS S.A.-----

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

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

- Art. 1º**      **REVOCAR** las Resoluciones N° 1655 de fecha 12 de Septiembre de 2022 y N° 385 de fecha 23 de Febrero de 2026, dictadas por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º**      **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "AGRO INSUMOS", Clase 5, Expediente N° 37122/2021, solicitada a nombre de AGROINSUMOS S.A.-----
- Art. 3º**      **NOTIFÍQUESE.**-----

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

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1655 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y N° 385 DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2026, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "AGRO INSUMOS", Clase 5, EXPEDIENTE N° 87122/2021, SOLICITADO POR AGROINSUMOS S.A.-----

../.. Aunque los componentes léxicos "AGRO" e "INSUMOS" pudieran interpretarse, en su estado aislado, como términos de uso común o descriptivos dentro del sector pertinente, su ensamblaje inyecta una dosis sustancial de especificidad al vocablo resultante. -----

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

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

Que, en el presente caso, conforme a lo expuesto y a las constancias obrantes en el expediente administrativo, así como de la investigación realizada sobre la titular AGROINSUMOS S.A., se verifica que la misma cuenta con registros marcarios vigentes en Argentina respecto del signo "AGROINSUMOS", circunstancia que evidencia el uso y la protección jurídica de dicha denominación en dicho país, conforme al siguiente detalle: AGROINSUMOS S.A, Reg. N° 2981875, AGROINSUMOS S.A DONDE TODO ES EXPERIENCIA, Reg. N° 2981876, LABORATORIOS AGRO INSUMOS, Reg. N° 3209959, AGROINSUMOS S.A., Reg. N°28237. Asimismo, se observa que el solicitante es titular en Paraguay de la marca "AGROINSUMOS, DONDE TODO ES EXPERIENCIA", Registro N.º 539936, lo que demuestra que la expresión "AGROINSUMOS" ya ha sido objeto de protección marcaria en nuestro país.-----

Que, teniendo en cuenta los registros mencionados, puede advertirse que la titular cuenta con un derecho adquirido sobre la denominación en virtud de los registros obtenidos tanto en el extranjero como en el territorio nacional, y en ese sentido, con el propósito de consolidar y con el propósito de extender la protección de sus derechos marcarios en el territorio nacional, AGROINSUMOS S.A. ha promovido el registro de la marca "AGRO INSUMOS" en el Paraguay. Asimismo, conforme a lo expuesto en los párrafos precedentes, cabe destacar que los derechos adquiridos sobre una marca registrada en el extranjero no pueden ser desconocidos ni vulnerados por terceros, toda vez que se encuentran protegidos en nuestro país en virtud de la aplicación del Convenio de París ratificado por la República del Paraguay mediante la Ley N.º 300/94. -----

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



Resolución N° \_\_\_\_\_

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 152 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PYTHON", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 103247/2021, SOLICITADA POR SIDELA S.A. -----

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

Que, en ese sentido, del cotejo gráfico y fonético entre la marca base de rechazo "PHYTON", registrada en la clase 01, y la marca solicitada "PYTHON", también de la clase 01, se advierte una **evidente semejanza**, toda vez que ambas denominaciones presentan una estructura prácticamente idéntica, diferenciándose únicamente por la sustitución de la letra "H" por la "Y" en la segunda posición. En consecuencia, la similitud existente en los aspectos visual y fonético resulta susceptible de generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor. La semejanza entre las denominaciones puede apreciarse a continuación: -----

PYTHON (marca solicitada) y,

PHYTON (marca base de rechazo)

Asimismo, corresponde señalar que tanto la marca solicitada como la marca antecedente amparan productos de la misma clase. La solicitada "PYTHON" pretende su registro en la **clase 01** para los productos: *"Exclusivamente cintas adhesivas sensibles a la presión (sensibilizadas).-"*; mientras que la marca base de rechazo "PHYTON" se encuentra registrada en la **clase 01** para *"Todos"*. -----

De la cobertura señalada vemos que la marca solicitada especifica los productos de la clase 01 sobre los cuales pretende el registro. Sin embargo, debemos tener en cuenta que las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolución N° 259/2025, establecen claramente que cuando una categoría amplia de productos de la marca anterior (en este caso, *todos* los productos de la clase) incluye totalmente a los productos específicos detallados por la marca posterior/solicitada, se produce un caso de "identidad total por inclusión". En ese sentido, al considerarse que los productos que identifican son idénticos, el nivel de exigencia de distintividad de los signos aumenta. -----

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

Que, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que **sí** existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, más aún teniendo en cuenta que las marcas enfrentadas se encuentran insertas en la misma clase del nomenclador. -----

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

Resolución N° **0742**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 152 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PYTHON", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 103247/2021, SOLICITADA POR SIDELA S.A. -----

Asunción, **18 AGO 2026**

**VISTO:** El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SIDELA S.A.** contra la Resolución N° 152 de fecha de 20 de Enero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

#### **RESULTA:**

Que, en fecha 02 de Febrero de 2023 se presenta el representante convencional de **SIDELA S.A.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 152 de fecha de 20 de Enero de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 27 de Abril de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 07 de Agosto de 2023 el representante convencional de **SIDELA S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 04 de Septiembre de 2023. -----

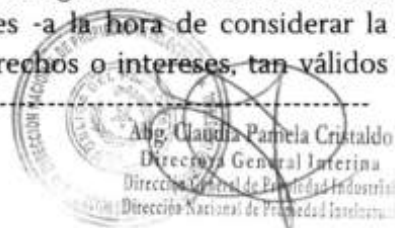
#### **CONSIDERANDO:**

Que, la Resolución N° 152 de fecha de 20 de Enero de 2023 considera que: "(...) *Que la solicitud de registro de la marca PYTHON ha sido presentada para amparar los productos de la clase 1. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación PHYTON Clase 1 Registro 468763 Titular Riverdor Corp. S.a. [UY] Comentario: Que ambas denominaciones son idénticas, cuentan con identidad plena, dando la imposibilidad de su inscripción, como nuevo registro.-, por lo que de conformidad al artículo 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 conceptualmente con relación a los términos de las marcas en pugna, la palabra 'PYTHON', significa en inglés; 'PITON', que es una serpiente de gran tamaño que se alimenta de animales a los que mata por asfixia, rodeándolos con su cuerpo, al igual que las anacondas. En ingles la pronunciación de PYTHON' es 'PAISON'. En cambio, la denominación PHYTON' se pronuncia FITON' y es una abreviación de la palabra 'PHYTOSANITAR', que significa; FITOSANITARIO', que es un adjetivo que alude a lo que se vincula a prevenir y tratar las diversas enfermedades que pueden padecer las plantas. Por tanto, las marcas PYTHON' y 'PHYTON' difieren radicalmente tanto en su pronunciación como en su sentido conceptual, por lo que evocan ideas completamente distintas y divergentes en la mente de los consumidores.(...)*" -----

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

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

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

Resolución N° **0742**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 152 DE FECHA 20 DE ENERO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PYTHON", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 103247/2021, SOLICITADA POR SIDE LA S.A. -----

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

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

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 152 de fecha de 20 de Enero de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "PYTHON", clase 01, Acta N° 103247/2021 solicitada a nombre de **SIDE LA S.A.** -----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE. -----

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

Resolución N° 0743

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 537 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PYTHON", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 103249/2021, SOLICITADA POR SIDELA S.A. -----

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

Que, en ese sentido, del cotejo gráfico y fonético entre la marca base de rechazo "PHYTON", registrada en la clase 01, y la marca solicitada "PYTHON", también de la clase 01, se advierte una **evidente semejanza**, toda vez que ambas denominaciones presentan una estructura prácticamente idéntica, diferenciándose únicamente por la sustitución de la letra "H" por la "Y" en la segunda posición. En consecuencia, la similitud existente en los aspectos visual y fonético resulta susceptible de generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor. La semejanza entre las denominaciones puede apreciarse a continuación: -----

PYTHON (marca solicitada) y,

PHYTON (marca base de rechazo)

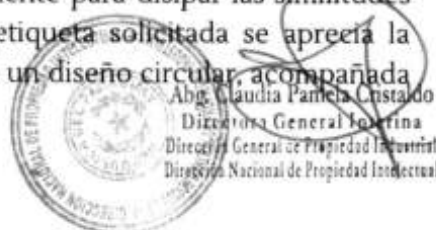
Asimismo, corresponde señalar que tanto la marca solicitada como la marca antecedente amparan productos de la misma clase. La solicitada "PYTHON" pretende su registro en la **clase 01** para los productos: *"Exclusivamente cintas adhesivas sensibles a la presión (sensibilizadas) comprendidas en la clase 1 (UNO)";* mientras que la marca base de rechazo "PHYTON" se encuentra registrada en la **clase 01** para *"Todos"*. ----

De la cobertura señalada vemos que la marca solicitada especifica los productos de la clase 01 sobre los cuales pretende el registro. Sin embargo, debemos tener en cuenta que las Directrices para el Examen de Marcas en el Paraguay, aprobadas por Resolución N° 259/2025, establecen claramente que cuando una categoría amplia de productos de la marca anterior (en este caso, *todos* los productos de la clase) incluye totalmente a los productos específicos detallados por la marca posterior/solicitada, se produce un caso de "identidad total por inclusión". En ese sentido, al considerarse que los productos que identifican son idénticos, el nivel de exigencia de distintividad de los signos aumenta. -----

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, manifiesta el recurrente: *"(...)cuenta con una etiqueta propia y alusiva con la cual el público consumidor puede reconocerla directamente(...)"*. Al respecto, esta Dirección General estima que el elemento figurativo incorporado no aporta la capacidad distintiva suficiente para disipar las similitudes analizadas en conjunto en la presente resolución. En efecto, en la etiqueta solicitada se aprecia la denominación "PYTHON" en letras estilizadas, dispuesta en el centro de un diseño circular, acompañada

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



Resolución N° **0743**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 537 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PYTHON", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 103249/2021, SOLICITADA POR SIDE LA S.A. -----

Asunción, **18 AGO 2026**

**VISTO:** El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SIDE LA S.A.** contra la Resolución N° 537 de fecha 30 de Marzo de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 11 de Abril de 2023 se presenta el representante convencional de **SIDE LA S.A.**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 537 de fecha 30 de Marzo de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 19 de Julio de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 07 de Agosto de 2023 el representante convencional de **SIDE LA S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 19 de Septiembre de 2023. -----

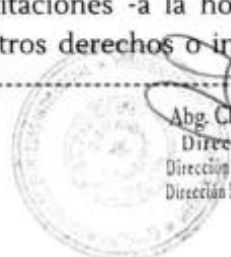
**CONSIDERANDO:**

Que, la Resolución N° 537 de fecha 30 de Marzo de 2023 considera que: "(...) *Que la solicitud de registro de la marca PYTHON ha sido presentada para amparar los productos de la clase 1. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación PHYTON Clase 1 Registro 468763 Titular Riverdor Corp. S.a. [UY] Comentario: Que ambas denominaciones son idénticas, cuentan con identidad plena, dando la imposibilidad de su inscripción, como nuevo registro.-, por lo que de conformidad al artículo 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 conceptualmente con relación a los términos de las marcas en pugna, la palabra 'PYTHON', significa en inglés; 'PITON', que es una serpiente de gran tamaño que se alimenta de animales a los que mata por asfixia, rodeándolos con su cuerpo, al igual que las anacondas. En ingles la pronunciación de PYTHON' es 'PAISON'. En cambio, la denominación PHYTON' se pronuncia FITON' y es una abreviación de la palabra 'PHYTOSANITAR', que significa; FITOSANITARIO', que es un adjetivo que alude a lo que se vincula a prevenir y tratar las diversas enfermedades que pueden padecer las plantas. Por tanto, las marcas PYTHON' y 'PHYTON' difieren radicalmente tanto en su pronunciación como en su sentido conceptual, por lo que evocan ideas completamente distintas y divergentes en la mente de los consumidores.(...)*" -----

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° **0743**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 537 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2023 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PYTHON", CLASE 01, EXPEDIENTE N° 103249/2021, SOLICITADA POR SIDELA S.A. -----

de la representación gráfica de una **serpiente verde**, cuyos elementos se encuentran integrados a la composición. No obstante, la presencia de dichos elementos gráficos no resulta suficiente para neutralizar la semejanza derivada del elemento denominativo preponderante **"PYTHON"**. : -----

marca solicitada



Que, tras el cotejo y análisis en conjunto realizado sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, vemos que el resultado que arroja la visión en conjunto demuestra que sí existe posibilidad de confusión entre las marcas en pugna, más aún teniendo en cuenta que las marcas enfrentadas se encuentran insertas en la misma clase del nomenclador. -----

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

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

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

- Art. 1º**      **CONFIRMAR** la Resolución N° 537 de fecha 30 de Marzo de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º**      **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"PYTHON"**, clase 01, Acta N° 103249/2021 solicitada a nombre de **SIDELA S.A.** -----
- Art. 3º**      **NOTIFÍQUESE.** -----

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

Resolución N° **0744**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 822 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DB TECNOLOGY", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 27682/2015, A NOMBRE DE NABIL HUSSEIN HACHEN. -----

TECNOLOGÍA, la cual es una palabra genérica para la clase pedida./ Al ser la palabra TECNOLOGY una palabra genérica, solo cabe ser cotejado el término DB con la marca DDB de mi mandante, las cuales solo se diferencian de una letra, lo cual no constituye un elemento diferenciador suficiente que haga viable el registro de la marca pedida.../... la marca DDB de mi mandante se encuentra íntegramente comprendida dentro de la marca solicitada DB TECNOLOGY con un agregado irrelevante./...En el presente caso, el elemento protagónico es el término DB de la marca solicitada, el cual es directamente evocador de la marca DDB registrada por mi mandante./... La marca DB TECNOLOGY, carece de los requisitos de especialidad y novedad dado que es sumamente confundible y directamente asociable con la marca DDB registrada por mi mandante, ya que entre ellas existe una extrema confundibilidad ortográfica, fonética y conceptual./ Debido al excelente prestigio y reconocimiento de la calidad de los productos y servicios de mi mandante (pues la marca DDB cuenta con varios reconocimientos y premios, siendo el más reciente el Premio Eficacia 2018 a la Agencia del año), la confundibilidad con cualquier otra marca ocasionaría un inmenso perjuicio a sus intereses y a sus derechos adquiridos./... De ser concedido el registro solicitado, el perjuicio que produciría a mi representada se traduciría en: a) Deterioro de la capacidad distintiva de su marca; b) Perjuicio por descrédito o asociación indeseable; c) Pérdida de prestigio./ ... Oportunamente dicte resolución revocando en todas sus partes la Resolución N° 822..." -----

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

Que, al realizar el estudio sobre la posible coexistencia entre la potencial marca, con la marca ya existente (oponente), las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas.-----

Que, al efectuar el cotejo visual de las denominaciones "DDB" y "DB TECNOLOGY", corresponde recordar que las Directrices para el Examen de Marcas en Paraguay dispone en la pag. 267, que la comparación entre marcas denominativas debe realizarse considerando el número y la secuencia de las letras, la posición de los caracteres coincidentes y la estructura general de los signos, evitando efectuar un examen fragmentado de sus componentes.-----

Que, debemos notar que, en el presente caso, la marca oponente "DDB" se encuentra conformada por una única expresión integrada por tres letras, mientras que la marca solicitada "DB TECNOLOGY" está compuesta por la sigla "DB" seguida del vocablo "TECNOLOGY". Si bien ambos comparten las letras "D" y "B", difieren en su conformación estructural, extensión y composición general, circunstancia que debe ser apreciada desde la percepción que el consumidor tiene de ambas marcas. -----

Que, desde el punto de vista fonético, ambas denominaciones presentan una coincidencia relevante en la secuencia sonora "de-be", la cual constituye el núcleo identificador de la marca solicitada. Si bien la marca oponente incorpora una letra adicional y la solicitada añade el vocablo "TECNOLOGY", tales diferencias no eliminan la proximidad fonética derivada del elemento común "DB", especialmente considerando que el consumidor suele retener un recuerdo imperfecto de las marcas. -----

Que esta Dirección considera que ambas denominaciones presentan una coincidencia parcial derivada de la presencia del elemento "DB", circunstancia que ha sido debidamente considerada al efectuar

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

Resolución N° **0744**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 822 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DB TECHNOLOGY", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 27682/2015, A NOMBRE DE NABIL HUSSEIN HACHEN. -----

Asunción, **20 AGO 2026**

**VISTO:** El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de OMNICOM INTERNATIONAL HOLDINGS INC., contra la Resolución N° 822 de fecha 16 de mayo de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

### **RESULTA:**

Que, en fecha 5 de junio de 2018 se presenta la representante convencional de OMNICOM INTERNATIONAL HOLDINGS INC., a interponer recurso de apelación contra la Resolución N° 822 de fecha 16 de mayo de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 16 de agosto de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.----

Que, en fecha 19 de noviembre de 2018, la representante convencional de OMNICOM INTERNATIONAL HOLDINGS INC., expresó agravios el apelante. En fecha 24 de abril de 2019 se corrió traslado al representante convencional de NABIL HUSSEIN HACHEN, cuya rebeldía fue declarada en fecha 22 de agosto de 2019 por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia, fue declarado decaído el derecho que dejó de usar. En fecha 22 de agosto de 2019 se llamó a Autos para Resolver.-- -----

### **CONSIDERANDO:**

Que, la mencionada Resolución considera que:“(…) Que, haciendo un análisis entre las denominaciones en pugna de las marcas “DB TECHNOLOGY” clase 9 (solicitada) y “DDB”, nos damos cuenta de que existen elementos diferenciadores suficientes entre ellas. Por lo que sería imposible que ambas marcas sean objeto de confusión para el público consumidor. Ya que a simple vista las denominaciones de las marcas en litigio son totalmente distinguibles en el mercado, podemos afirmar que no existe posibilidad de confusión en el público consumidor entre una y otra marca./... debido a los servicios que cubren ambas marcas, también existen diferencias entre las mismas, lo cual contribuye a generar una impresión general distinta e inequívoca de cada una de ellas y las convierte en absolutamente distintas./... Por tanto la oposición deducida deviene improcedente...”-----

Que, la representante de OMNICOM INTERNATIONAL HOLDINGS INC., presenta su escrito de expresión de agravios, manifestando entre otras cuestiones “(…)El solicitante NABIL HUSSEIN HACHEN, fue declarado en rebeldía por medio de la providencia de fecha 2 de noviembre de 2016, pues, pese a haber sido debidamente notificado de la oposición presentada en contra de la solicitud de registro de marca, no la contestó.../(...) tampoco pudo ser probada la distintividad, originalidad o falta de similitud con la marca de mi mandante, ya que la oposición fue declarada de puro derecho, es decir, no fue ordenada la apertura de período probatorio.../... Las marcas DB TECHNOLOGY/DDB son extremadamente confundibles entre sí, al ser el elemento principal de la denominación pedida y la marca registrada prácticamente idénticos, por lo que el público consumidor inmediatamente las asociaría como si fueran propiedad de un mismo propietario, es decir, como si ambas tuvieran un mismo origen y por tanto gozando de una misma calidad. Por otro lado, la palabra TECHNOLOGY no puede ser objeto de cotejo alguno pues dicha palabra es traducción de la palabra

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

Resolución N° **0744**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 822 DE FECHA 16 DE MAYO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DB TECHNOLOGY", CLASE 9, EXPEDIENTE N° 27682/2015, A NOMBRE DE NABIL HUSSEIN HACHEN. -----

el cotejo marcario. Sin embargo, la existencia de similitudes entre los signos no resulta, por sí sola, suficiente para impedir el registro pretendido, debiendo apreciarse juntamente con la naturaleza y el grado de relación existente entre los productos o servicios distinguidos por cada uno de ellos. -----

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

Que, la existencia de marcas similares no basta, por sí sola, para impedir un nuevo registro. Además de la semejanza entre los signos, es necesario que los productos o servicios que distinguen guarden una relación tal que el consumidor pueda pensar razonablemente que provienen de un mismo origen empresarial. -----

Que, en el presente caso, ambas denominaciones presentan cierto grado de semejanza pero la marca oponente distingue servicios de publicidad, marketing, relaciones públicas y consultoría de marcas, mientras que la solicitud pretende amparar productos comprendidos en la clase 9, los cuales difieren en su naturaleza, finalidad, utilización y canales habituales de comercialización. En consecuencia, esta Dirección no considera la conclusión de que el consumidor presumirá un mismo origen empresarial. -----

Que, en conclusión, esta Dirección General considera que el signo solicitado reúne los requisitos necesarios para coexistir con la marca oponente, sin generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. En consecuencia, corresponde confirmar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º**      **CONFIRMAR** la Resolución N° 822 de fecha 16 de mayo de 2018 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º**      **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "DB TECHNOLOGY", clase 9, Expediente. N° 27682/2015, solicitada a nombre de NABIL HUSSEIN HACHEN. -----
- Art. 3º**      **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----

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

Resolución N° **0745**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3048 DE FECHA 5 DE OCTUBRE DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NATURALLY ALMOND Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 68213/2016, SOLICITADA POR JEC CONSULTING & TRADING CO. —

Asunción, **20 AGO 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de JEC CONSULTING & TRADING CO., en contra de la Resolución N° 3048 de fecha 5 de octubre de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; —

**RESULTA:**

Que, en fecha 25 de junio de 2018 se presenta el representante convencional de JEC CONSULTING & TRADING CO., e interpone recurso de apelación en subsidio en contra de la Resolución N° 3048 de fecha 5 de octubre de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. —

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

Que, el representante convencional de JEC CONSULTING & TRADING CO. expresa agravios en fecha 19 de julio de 2019. Por providencia de fecha 4 de setiembre de 2019 esta Dirección llama Autos para Resolver. —

**CONSIDERANDO:**

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)ue, tras la lectura y análisis razonado del primer punto del inciso transcripto más arriba -...que sea nombre genérico....-, mi parte se agravia del hecho que su solicitud haya sido subsumida dentro de la mencionada causal por cuanto la denominación "NATURALLY ALMOND y etiqueta" escapa a cualquier intento de asimilación a un signo de los que la ley nómina como "genéricos" por cuanto a simple vista, y sin necesidad de mayores arranques de locuacidad, salta que lo que mi parte pretende registrar NO ES la sigla NATURALLY, ni la palabra ALMOND entendidas aisladamente, sino la expresión evocativa compuesta "NATURALLY", la cual basamenta su fuerza distintiva, atributo de especialidad y carácter novedoso en EL CONJUNTO DE LA EXPRESIÓN..(...)" —

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 "NATURALLY ALMOND Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir productos de la clase 32 del nomenclador

Resolución N° **0745**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 3048 DE FECHA 5 DE OCTUBRE DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NATURALLY ALMOND Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 68213/2016, SOLICITADA POR JEC CONSULTING & TRADING CO. -----

internacional, que textualmente describe: *"Bebidas no alcohólicas en especial bebidas no lácteas, leche de almendra"*-----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "NATURALLY ALMOND Y ETIQUETA" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "NATURALLY ALMOND Y ETIQUETA" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 32 del nomenclador internacional.-----

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "NATURALLY ALMOND 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.-----

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.-----

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

Resolución N° **0745**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 3048 DE FECHA 5 DE OCTUBRE DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "NATURALLY ALMOND Y ETIQUETA", CLASE 32, EXPEDIENTE N° 68213/2016, SOLICITADA POR JEC CONSULTING & TRADING CO. -----

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° 3048 de fecha 5 de octubre de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "NATURALLY ALMOND Y ETIQUETA", clase 32, Acta N° 68213/2016, solicitada a nombre de JEC CONSULTING & TRADING CO. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----



Resolución N° **0746**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2095 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YO QUIERO COMPRAR Y ETIQUETA", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 51789/2017, SOLICITADA POR ALBERTO NUÑEZ ARELLANO. -----

Asunción, **20 AGO 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ALBERTO NUÑEZ ARELLANO. en contra de la Resolución N° 2095 de fecha 26 de noviembre de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

#### RESULTA:

Que, en fecha 7 de mayo de 2019 se presenta el representante convencional de ALBERTO NUÑEZ ARELLANO., e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 2095 de fecha 26 de noviembre de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 23 de abril de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 24 de septiembre de 2019, el representante convencional de ALBERTO NUÑEZ ARELLANO. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 18 de octubre de 2019. -----

#### CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...)En primer lugar, se incurre en un error al alegar que la denominación YO QUIERO COMPRAR es un nombre genérico o designación de los productos comprendidos en la clase 16, puesto que la misma consiste en un conjunto denominativo novedoso (...)"* -----

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 "YO QUIERO COMPRAR Y ETIQUETA" fue presentada para cubrir productos de la clase 16 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"Papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería y artículos de oficina, excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material de dibujo y material para artistas; pinceles; material de instrucción y material didáctico; hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar; caracteres de imprenta, clichés de imprenta."* -----

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

Resolución N° **0746**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2095 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YO QUIERO COMPRAR Y ETIQUETA", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 51789/2017, SOLICITADA POR ALBERTO NUÑEZ ARELLANO. -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "YO QUIERO COMPRAR" resulta genérica para los productos que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los productos que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "YO QUIERO COMPRAR" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 16 del nomenclador internacional. -----

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

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

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

Que, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. Al respecto, vemos que existen otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas en la clase 16 las marcas: YO ELIJO YANBAL, Registro Nro. 417187; YO, SI PUEDO, Registro Nro. 307796, YO ELIJO; Registro Nro. 431494; extremo que demuestra que el vocablo YO es de uso común en el rubro, siendo utilizado por diversos titulares en sus comercios sin que ello afecte la libre competitividad entre los mismos. -----

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

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

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

Resolución N° **0746**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 2095 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "YO QUIERO COMPRAR Y ETIQUETA", CLASE 16, EXPEDIENTE N° 51789/2017, SOLICITADA POR ALBERTO NUÑEZ ARELLANO. -----

marca solicitada



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

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

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

- Art. 1º      **REVOCAR** la Resolución N° 2095 de fecha 26 DE NOVIEMBRE DE 2018 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º      **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "YO QUIERO COMPRAR Y ETIQUETA", clase 16, Acta N° 51789/2017, solicitada a nombre de ALBERTO NUÑEZ ARELLANO. -----
- Art. 3º      **NOTIFÍQUESE.**-----

Sandra Patricia Cristaldo  
Directora General Interina  
Dirección General de Propiedad Industrial  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 10 DE FECHA 07 DE ENERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BRASILIAN PIZZA Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 32648/2019, SOLICITADO POR CLEONICE ISABEL DOS SANTOS.

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

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 "BRASILIAN PIZZA Y ETIQUETA" en la clase 30, con la marca oponente "BRAZILIAN STEAKHOUSE" registrada en la clase 43.

BRASILIAN PIZZA Y ETIQUETA

(marca solicitada)

BRAZILIAN STEAKHOUSE

(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).<sup>1</sup>

Que, analizando el campo ortográfico y fonético de la solicitante "BRASILIAN PIZZA Y ETIQUETA" y la marca oponente "BRAZILIAN STEAKHOUSE", por más que comparten elementos en común poseen otros componentes que permiten diferenciarlas claramente, como se puede notar al cotejar dichas marcas.

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

<sup>1</sup> Derecho de Marcas, Jorge Otamendi, Editorial: LexisNexis - Abeledo-Perrot AÑO: 2003



Resolución N° **0747**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 10 DE FECHA 07 DE ENERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BRASILIAN PIZZA Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 32648/2019, SOLICITADO POR CLEONICE ISABEL DOS SANTOS.

Asunción, **21 AGO 2020**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **CLEONICE ISABEL DOS SANTOS**, contra la Resolución N° 10 de fecha 07 de enero de 2020, dictada por la Dirección de Marcas, y;

**RESULTA:**

Que, en fecha 18 de febrero de 2020 se presenta el representante convencional de **CLEONICE ISABEL DOS SANTOS** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 10 de fecha 07 de enero de 2020, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 05 de marzo de 2020 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.

Que, en fecha 20 de octubre de 2020, el representante convencional de **CLEONICE ISABEL DOS SANTOS** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 26 de noviembre de 2020.

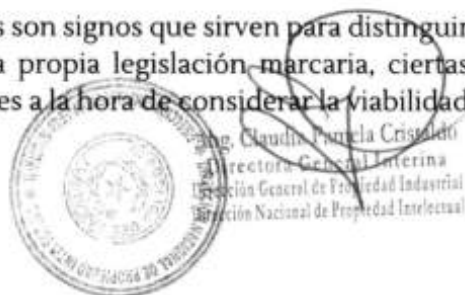
**CONSIDERANDO:**

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 "BRAZILIAN STEAKHOUSE, Registrada con el Número 450234 en fecha 09 de noviembre de 2017 a favor de CÉSAR LUIS QUADRI SANTI, Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (...)".

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) ...Que, las clases que amparan ambas denominaciones son distintas. Mi producto está solicitado en la clase 30 y además su cobertura se limita exclusivamente a las pizzas, mientras que el antecedente se encuentra registrado en la clase 43...//.. La protección que se le confiere a una marca registrada es únicamente para las clases en las que fue registrada. El titular del antecedente no presentó en la clase 30 su solicitud y además, no opuso oposición a la solicitud presentada. Por ende, se puede diferir que no tiene problema en que las denominaciones puedan coexistir pacíficamente ....//...que si bien las denominaciones coinciden en la utilización de una palabra, debemos señalar que presentan claras diferencias en cuanto a las desinencias de cada denominación y que esa palabra coexisten con otros registros(...)"

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

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



Resolución N°

**0747**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 10 DE FECHA 07 DE ENERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BRASILIAN PIZZA Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 32648/2019, SOLICITADO POR CLEONICE ISABEL DOS SANTOS.-----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 10 de fecha 07 de enero de 2020 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "BRASILIAN PIZZA Y ETIQUETA", clase 30, Expediente N° 32648/2019, solicitada a nombre de CLEONICE ISABEL DOS SANTOS.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 10 DE FECHA 07 DE ENERO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BRASILIAN PIZZA Y ETIQUETA", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 32648/2019, SOLICITADO POR CLEONICE ISABEL DOS SANTOS.-----

*combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN<sup>2</sup>(...)".-----*

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca solicitante "BRASILIAN PIZZA Y ETIQUETA", busca la protección de los productos de la clase 30: "EXCLUSIVAMENTE PIZZAS", por su parte, la oponente "BRAZILIAN STEAKHOUSE" se encuentra registrada en la clase 43: "esencialmente los servicios prestados por personas o establecimientos cuyo fin es preparar alimentos y bebidas para el consumo así como los servicios prestados procurando el alojamiento, el albergue en hoteles, pensiones u otros establecimientos que aseguran un hospedaje temporal".-----

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

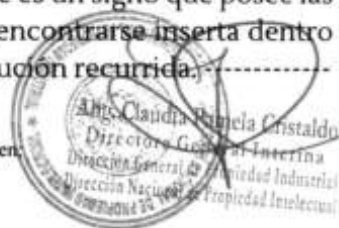
Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud, la marca solicitada posee una etiqueta que le otorga especialidad y novedad al registro solicitado;-----



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

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

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



Resolución N°

0748

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 693 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN PROMOVIDO CONTRA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ESSENCIAL TOP", CLASE 05, ACTA N° 46045/2021, SOLICITADA POR AGRI TOP S.A.-----

*ocasionaría un perjuicio en la reputación de la marca de mi principal ya que se daría una asociación indeseable y pérdida de prestigio, es decir, una dilución de su marca"(...).-----*

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

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

"ESSENCIAL TOP"

(marca solicitada), y

"BAUEL TOP"

(marca oponente)

Que es muy importante señalar que el elemento distintivo predominante es diferente. El componente que primero percibe el consumidor y que individualiza cada marca es el primer vocablo:-----

ESSENCIAL TOP → elemento distintivo: ESSENCIAL.

BAUEL TOP → elemento distintivo: BAUEL.

Aunque ambas comparten la palabra TOP, dicho elemento no posee suficiente fuerza distintiva para monopolizarse, ya que constituye un vocablo ampliamente utilizado en el comercio para sugerir superioridad, calidad o categoría premium de un producto. En consecuencia, la atención del consumidor se dirigirá principalmente hacia ESSENCIAL y BAUEL, que son claramente diferentes.-----

Que, además, los elementos de uso común pueden ser utilizados libremente, sin que nadie pueda intentar monopolizarlos, tal y como lo expresa claramente también el Art. 16 de la Ley N° 1294/1998 de Marcas que textualmente expresa: "*Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio*". -----

Que, por otra parte, ahondando en el análisis relativo a las clases y a la cobertura, vemos que la marca solicitada ESSENCIAL TOP ha limitado su cobertura a: "**EXCLUSIVAMENTE FUNGICIDAS Y HERBICIDAS**" de productos comprendidos en clase 5; vemos que existe una notable distinción en cuanto a la cobertura de la marca oponente que se encuentra registrada en las siguientes clases;

**BAUEL TOP y etiqueta;** Medicamentos y suplementos alimenticios incluidos en la clase 5.

**BAUEL TOP y etiqueta;** Bebidas energizantes incluidas en la clase 32.

**BAUEL TOP y etiqueta;** Servicios tales como comercialización de medicamentos, suplementos alimenticios y energizantes de la clase 35.

Que, obra acreditado en autos, además, que existen numerosas marcas concedidas que incorporan la partícula TOP coexistiendo pacíficamente en el mercado con la propia marca oponente BAUEL TOP, circunstancia que evidencia que dicho vocablo no puede ser objeto de apropiación exclusiva por un solo



Resolución N°

**0748**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 693 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN PROMOVIDO CONTRA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ESSENCIAL TOP", CLASE 05, ACTA N° 46045/2021, SOLICITADA POR AGRI TOP S.A.-----

Asunción,

**21 AGO 2026**

**VISTO:** El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **BAUEL TOP S.A.** contra la Resolución N° 693 de fecha 10 de julio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 11 de septiembre de 2024 se presenta el representante convencional de **BAUEL TOP S.A.** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 693 de fecha 10 de julio de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 28 de octubre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 04 de diciembre de 2024, la representante convencional de **BAUEL TOP S.A.** expresó agravios; dictándose en fecha 09 de diciembre de 2024 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. -----

Que, en fecha 03 de julio de 2025, fue acusada la rebeldía de la adversa, por no contestar el traslado de la expresión de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver en fecha 17 de julio de 2025.-----

**CONSIDERANDO:**

Que, la Resolución recurrida considera: "(...)Que, *ESSENCIAL TOP* (marca solicitada) vs. *BAUEL TOP* (marca oponente) que si bien la solicitud como la oposición comparten letras en común, sabemos que, para realizar el análisis de las mismas debemos realizar el examen en su conjunto, así notamos que, entre las mismas gramaticalmente cada una cuenta con la suficiente distintividad, en los planos visual, ortográfico, conceptual y por sobre todo fonético...//...Que, la partícula *TOP*, es de uso común en denominaciones farmacéuticas para marcas comprendidas en la clase 05, en consecuencia, nadie puede invocar exclusividad sobre palabras o sílabas de uso común...//...Que, lo mencionado precedentemente se confirma con la coexistencia de las marcas: *TOP OIL* Registro n° 567.721, *CLE TOP* Registro n° 453.044, *TOP TO TOE* Registro n° 530.584, *TELE TOP* Registro n° 437.527. Las mismas se encuentran coexistiendo a nombre de distintos titulares. Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna *ESSENCIAL TOP* (marca solicitada) vs. *BAUEL TOP* (marca oponente), es criterio que analizando en conjunto se puede concluir válidamente que las marcas en cuestión no podrán de manera alguna causar confusión directa ni indirecta o inducir en error al público consumidor, dado que las marcas impactan de manera distinta en la mente de los consumidores, reuniendo la marca solicitada los elementos necesarios para su registro que son novedad y especialidad, por lo que las marcas pueden coexistir pacíficamente(...)". -----

Que, se agravia el apelante y, entre otros argumentos, expresa: "(...)a resolución se apoya en el argumento de que '*TOP*' es de uso común en denominaciones farmacéuticas para marcas de la clase 05 y que, en consecuencia, no puede invocarse exclusividad sobre esta palabra...//...La resolución omite considerar que, aunque puedan coexistir marcas con elementos comunes, la combinación particular de los términos en disputa (*ESSENCIAL + TOP* vs. *BAUEL + TOP*) presenta una estructura altamente similar, capaz de inducir error en consumidores habituales ...//...En efecto, la coexistencia de las marcas en pugna



Resolución N° **0748**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 693 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN PROMOVIDO CONTRA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ESSENCIAL TOP", CLASE 05, ACTA N° 46045/2021, SOLICITADA POR AGRI TOP S.A.-----

titular. En consecuencia, la valoración de la distintividad debe recaer sobre la configuración global de cada signo y no sobre un elemento de uso común cuya capacidad individualizadora se encuentra naturalmente atenuada.-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección considera que es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la resolución recurrida.-----

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

- Art. 1º**      **CONFIRMAR** la Resolución N° 693 de fecha 10 de julio de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º**      **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"ESSENCIAL TOP"**, clase 05, Acta N° **46045/2021**, 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°

0749

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 94 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2021 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUMMIT AGRO", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 20/25492, SOLICITADO POR SUMITOMO CORPORATION.-----

*médico; preparaciones químicas de uso sanitario; insecticidas; germicidas; fungicidas; repelentes de insectos; herbicidas; antisépticos; complementos alimenticios para animales; pañales para animales de compañía...". En cambio la adversa protege solo: Exclusivamente INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y FUNGICIDAS."(...)-----*

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" en la Clase 5 y la marca base de rechazo "SUMMIT BOX TS" Clase 5. -----

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, en ese sentido, asiste razón a la recurrente cuando sostiene que el análisis efectuado por el A-quo se limita prácticamente a advertir la presencia común del término "SUMMIT", sin desarrollar un

<sup>1</sup> Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción. 2013.

Resolución N°

**0749**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 94 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2021 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUMMIT AGRO", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 20/25492, SOLICITADO POR SUMITOMO CORPORATION.-----

Asunción, **21 AGO 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma SUMITOMO CORPORATION, contra la Resolución N° 94 de fecha 22 de Enero de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

**RESULTA:**

Que, en fecha 06 de Marzo de 2024 se presenta el representante convencional de la firma SUMITOMO CORPORATION, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 94 de fecha 22 de Enero de 2021, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 03 de septiembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 05 de septiembre de 2024, el representante convencional de la firma SUMITOMO CORPORATION, expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 09 de septiembre de 2024.-----

**CONSIDERANDO:**

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que la solicitud de registro de la marca "SUMMIT AGRO" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 5. Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "SUMMIT BOX TS", registrada con el número 493927 en fecha 15 de Octubre de 2019 a favor de TECNOMYL S.A., Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)".-----

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

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

Resolución N°

0749

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 94 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2021 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUMMIT AGRO", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 20/25492, 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"<sup>2</sup> 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° 94 de fecha 22 de enero de 2021 dictada por la Dirección de Marcas. -----

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



POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 94 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2021 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUMMIT AGRO", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 20/25492, SOLICITADO POR SUMITOMO CORPORATION.-----

examen comparativo integral de las marcas confrontadas, metodología que resulta incompatible con los principios universalmente aceptados del Derecho Marcario, según los cuales el consumidor no percibe los signos mediante una descomposición analítica de cada uno de sus elementos, sino que los identifica por la impresión global que éstos generan en su memoria.-----

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

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

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

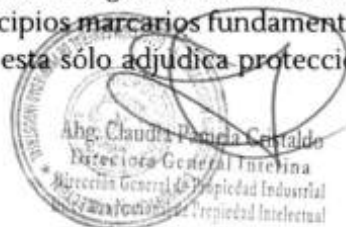
Que, igualmente, desde el punto de vista conceptual, la denominación "SUMMIT AGRO" evoca inmediatamente la actividad agrícola, circunstancia derivada de la incorporación del vocablo "AGRO", mientras que la denominación "SUMMIT BOX TS" carece de dicha evocación conceptual, transmitiendo al consumidor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

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

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, vemos que la marca en trámite de registro "SUMMIT AGRO" pretende obtener la cobertura de los productos de la clase 5, presentando su solicitud con la siguiente descripción: *"...Preparaciones farmacéuticas; preparaciones veterinarias; agentes contra parásitos; parasitocidas; adyuvantes para uso médico; preparaciones químicas de uso sanitario; insecticidas; germicidas; fungicidas; repelentes de insectos; herbicidas; antisépticos; complementos alimenticios para animales; pañales para animales de compañía..."*. Mientras que, la marca base de rechazo "SUMMIT BOX TS" posee el registro N° 493.927 para productos de la clase 1 del nomenclador internacional, para la cobertura: *Exclusivamente INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y FUNGICIDAS.* -----

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

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el conocido como **uniclase**, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentación de una 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° **0749**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 94 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2021 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUMMIT AGRO", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 20/25492, SOLICITADO POR SUMITOMO CORPORATION.-----

Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SUMMIT AGRO", clase 5, Expediente N° 20/25492, solicitada a nombre de SUMITOMO CORPORATION.-----

Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----

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

Resolución N° **0750**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 95 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2021 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUMMIT AGRO", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 20/25491, SOLICITADO POR SUMITOMO CORPORATION.-----

*presentación de productos al público; servicios de abastecimiento para terceros (compra de productos y servicios para otras personas); suministro de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de productos y servicios; tramitación administrativa de pedidos de compra; suministro de información y asesoramiento comercial al consumidor en la selección de productos y servicios; servicios de venta minorista o mayorista de productos químicos industriales; servicios de venta minorista o mayorista en relación con productos químicos para uso en agricultura, horticultura y silvicultura; servicios minoristas o mayoristas en relación con preparaciones reguladoras del crecimiento de las plantas; servicios de venta minorista o mayorista de fertilizantes....". En cambio la adversa protege solo: Exclusivamente FERTILIZANTES."(---)*-----

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

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

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. Por consiguiente, corresponde a esta instancia administrativa resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro de la marca "SUMMIT AGRO" en la Clase 35 y la marca base de rechazo "SUMMIT BOX TS" Clase 1. -----

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

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

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

<sup>1</sup> Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley. Asunción. 2013.



Resolución N°

**0750**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 95 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2021 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUMMIT AGRO", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 20/25491, SOLICITADO POR SUMITOMO CORPORATION.-----

Asunción,

**21 AGO 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma SUMITOMO CORPORATION, contra la Resolución N° 95 de fecha 22 de Enero de 2021, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

#### RESULTA:

Que, en fecha 06 de Marzo de 2024 se presenta el representante convencional de la firma SUMITOMO CORPORATION, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 95 de fecha 22 de Enero de 2021, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 03 de septiembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 05 de septiembre de 2024, el representante convencional de la firma SUMITOMO CORPORATION, expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 09 de setiembre de 2024.-----

#### CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que la solicitud de registro de la marca "SUMMIT AGRO" ha sido presentada para amparar los productos de la clase 35. Que habiendose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca "SUMMIT BOX TS", registrada con el número 494025 en fecha 15 de Octubre de 2019 a favor de TECNOMYL S.A., Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) "Como podemos notar con facilidad, el análisis que deriva en la resolución recaída en el caso de autos carece absolutamente de fundamentos válidos y se aparta por completo de los principios básicos del Derecho Marcario. En efecto es bien sabido que como principio general, el cotejo para determinar la confundibilidad entre las marcas debe realizarse desde una visión de conjunto." .... "El cotejo debe realizarse con una visión sintética de conjunto, en su integridad, de forma sucesiva y no simultánea, colocándose el juzgador en la situación de los eventuales consumidores, procurando advertir si la percepción de uno de los signos provoca su asociación con el otro y crea de ese modo una similitud confusionista." ... "una marca no debe ser mecánicamente desintegrada en sus vocablos componentes a fin de comparar cada palabra componente de una marca con cada palabra componente de la marca confrontada; la disección minuciosa de las marcas en sus vocablos integrantes debe evitarse precisamente porque al contemplar tales marcas y compararlas, los consumidores no se dejan guiar por diferencias cuantificables de detalle, sino por la impresión general y persistente que estas denominaciones globalmente contempladas producen en el consumidor correspondiente."..."Cabe resaltar que SUMMIT AGRO, es un nombre comercial, y está protegido por nuestra ley de marcas, en el Art. 72...", "...vemos la diferencia entre los productos de mi mandante que busca proteger: Servicios de agencias de importación-exportación; asistencia en la dirección de negocios; promoción de ventas para terceros;-----



Resolución N° **0750**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 95 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2021 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUMMIT AGRO", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 20/25491, SOLICITADO POR SUMITOMO CORPORATION.-----

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

A dicho respecto, es conveniente recordar que el sistema seguido por nuestro sistema marcario es el conocido como uniclase, en virtud del Art. 7° de la Ley de Marcas, el cual supone la presentación de una sola solicitud de registro de marca por cada clase en la que se pretenda el registro, tramitándose cada solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. **Las marcas analizadas se hallan comprendidas en clases diferentes del nomenclador internacional, y los productos y servicios por ellas amparados son diferenciables.** -----

Que, al respecto las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"<sup>2</sup> 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 (...)".-----

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 servicios, 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. -----

<sup>2</sup> 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°

0750

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 95 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2021 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUMMIT AGRO", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 20/25491, SOLICITADO POR SUMITOMO CORPORATION.-----

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

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

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

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

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

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

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, vemos que la marca en trámite de registro "SUMMIT AGRO" pretende obtener la cobertura de los servicios 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 personas); suministro de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de productos y servicios; tramitación administrativa de pedidos de compra; suministro de información y asesoramiento comercial al consumidor en la selección de productos y servicios; servicios de venta minorista o mayorista de productos químicos industriales; servicios de venta minorista o mayorista en relación con productos químicos para uso en agricultura, horticultura y silvicultura; servicios minoristas o mayoristas en relación con preparaciones reguladoras del crecimiento de las plantas; servicios de venta minorista o mayorista de fertilizantes..." Mientras que, la marca base de rechazo "SUMMIT BOX TS" posee el registro N° 494025 para productos de la clase 1 del nomenclador internacional, para la cobertura: *Exclusivamente FERTILIZANTES*". -----



Resolución N°

**0750**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 95 DE FECHA 22 DE ENERO DE 2021 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SUMMIT AGRO", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 20/25491, SOLICITADO POR SUMITOMO CORPORATION,-----

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

- Art. 1º      REVOCAR la resolución N° 95 de fecha 22 de enero de 2021 dictada por la Dirección de Marcas, -----
- Art. 2º      ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "SUMMIT AGRO Y ETIQUETA", clase 1, Expediente N° 20/25491, solicitada a nombre de SUMITOMO CORPORATION,-----
- Art. 3º      NOTIFÍQUESE,-----

  
Abigail Gabriela Pamela Gestaldo  
Directora General Interina  
Dirección General de Propiedad Industrial  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

751

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 446 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TRADEMARK ROYALE Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 78681/2021, SOLICITADO POR GUILLERMO GIMENEZ.

corroborar a través de las diversas concesiones de marcas otorgadas por la DINAPI.(...)

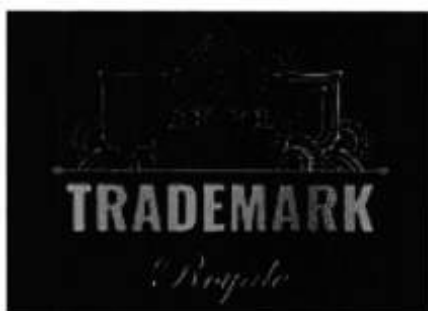
Que, corresponde a esta instancia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto.

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

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

Que, la marca ha sido solicitada para amparar servicios de la clase 41 del nomenclador internacional, la cual comprende: "Academias [educación]; agencias de modelos para artistas; clases de mantenimiento físico; coaching [formación]; enseñanza de gimnasia; explotación de casinos [juego]; información sobre actividades de entretenimiento; información sobre actividades recreativas; organización de bailes; organización de competencias deportivas; organización de concursos [actividades educativas o recreativas]; organización de concursos de belleza; organización de desfiles de moda con fines recreativos; organización de espectáculos [servicios de empresarios]; organización de exposiciones con fines culturales o educativos; organización de fiestas y recepciones; organización y dirección de conciertos; organización y dirección de conferencias; organización y dirección de talleres de formación; producción de espectáculos; producción de programas de radio y televisión; producción musical; programas de entretenimiento por radio; programas de entretenimiento por televisión; publicación de libros; publicación en línea de libros y revistas especializadas en formato electrónico; representaciones teatrales; representación de espectáculos de variedades; representación de espectáculos en vivo; servicios de artistas del espectáculo; servicios de clubes nocturnos[entretenimiento]; servicios de discotecas; servicios de entretenimiento; servicios de estudios de cine; servicios de estudios de grabación; servicios de karaoke; servicios de preparador físico personal [mantenimiento físico]; servicios fotográficos". En ese sentido, tenemos que en la denominación "TRADEMARK ROYALE Y ETIQUETA" no se menciona a ningún servicio que conforma la clase 41 del nomenclador internacional.

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud, la cual consiste en un logotipo mixto, integrado por un elemento denominativo y diversos elementos gráficos ornamentales, en su impresión general, el logotipo transmite una percepción de distinción, prestigio, exclusividad y calidad superior, derivada principalmente de la combinación del término "Royale", la representación de la corona y la utilización de colores dorados sobre fondo oscuro.



Resolución N° **0751**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 446 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TRADEMARK ROYALE Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 78681/2021, SOLICITADO POR GUILLERMO GIMENEZ.

Asunción, **21 AGO 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **GUILLERMO GIMENEZ**, contra la Resolución N° 446 de fecha 13 de marzo de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y;

**RESULTA:**

Que, en fecha 01 de diciembre de 2023 se presenta el representante convencional de **GUILLERMO GIMENEZ** e interpone Recurso de Apelación en subsidio en contra de la Resolución N° 446 de fecha 13 de marzo de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.

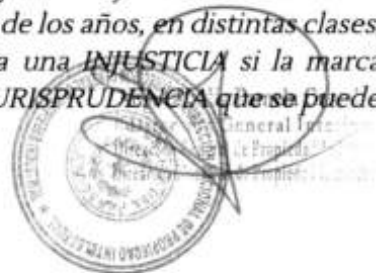
Que, en fecha 07 de diciembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.

Que, en fecha 22 de febrero de 2024, el representante convencional de **GUILLERMO GIMENEZ** 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: "(...) ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: Art. 2 Inc. e) ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio., La denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los productos que desea proteger.- En consecuencia no ha lugar a lo solicitado".

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) ...La prohibición solo rige si se pretende registrar el signo genérico como único signo marcario. Nada impide en cambio, que este integre un conjunto, que, considerado en su totalidad, no sea genérico o descriptivo y tenga capacidad distintiva...//...Por lo antedicho, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la solicitud de registro de la marca 'TRADEMARK ROYALE Y ETIQUETA', encuadra perfectamente dentro de las doctrinas citadas más arriba, motivo por el cual la evaluación en el conjunto de la denominación debe realizarse conforme los criterios mencionados...//...Es más que obvio que no existe en ningún lugar del mundo servicios de la clase 41 cuyo nombre contenga las palabras TRADEMARK ROYALE como denominación natural y necesaria, razón por la cual no puede ser considerada como designación descriptiva ...//...No podemos dejar de mencionar que, la marca 'TRADEMARK ROYALE Y ETIQUETA' fue solicitada de manera MIXTA, cuyo principal elemento diferenciador es la ETIQUETA, que caracteriza a la marca realizando a la misma a través de un conjunto de elementos que hace referencia a la combinación y distribución de los colores, imágenes, tipografía y construcción de la etiqueta en sí, otorgándole distintividad, originalidad y novedad a la marca ...//...Esto es por citar algunas de las marcas que han sido registradas a lo largo de los años, en distintas clases, con distintos titulares, razón por la cual consideramos que se cometería una INJUSTICIA si la marca 'TRADEMARK ROYALE Y ETIQUETA' fuese rechazada existiendo suficiente JURISPRUDENCIA que se puede



Resolución N° **0751**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 446 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TRADEMARK ROYALE Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 78681/2021, SOLICITADO POR GUILLERMO GIMENEZ.

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

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

Que, adicionalmente, otro criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible concesión es si existe coexistencia previa en el nomenclador solicitado. En ese sentido, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, también se encuentran registradas las marcas: **CLASH ROYALE** clase 41, Registro N° 482926; **QUEEN ROYALE**, clase 33, Registro N° 505519; **ROYALE**, clase 05, Registro N° 551617; **YERBA MATE ROYALE**, clase 30, Registro N° 406183; en extremo demuestra que dentro del nomenclador solicitado existen varios registros que contienen dentro de su estructura el elemento "ROYALE", en ese sentido se confirma que la denominación tal y como ha sido presentada es registrable y no atenta contra intereses de terceros en particular así como tampoco contra el público consumidor en general.

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección considera que la marca solicitada es un signo con características propias, cuenta con suficiente distintividad y no se encuentra incurso dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2° de la Ley de Marcas. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida.

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

- Art. 1º**      **REVOCAR** la Resolución N° 446 de fecha 13 de marzo de 2023 dictada por la Dirección de Marcas.
- Art. 2º**      **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"TRADEMARK ROYALE Y ETIQUETA"**, clase 41, Acta No. **78681/2021**, solicitada a nombre de **GUILLERMO GIMENEZ**.
- Art. 3º**      **NOTIFÍQUESE**.

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

Resolución N°

0752

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 652 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TECNO SPARK", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 41684/2021, SOLICITADO POR TECNO TELECOM (HK) LIMITED.-----

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

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

Que, al analizar los aspectos ortográficos, fonéticos y auditivos de la denominación solicitada "TECNO SPARK Y ETIQUETA" frente a las marcas previamente registradas "TEKNO", Corporación El Rosado S.A. [EC], y "SPARK", Titular Corporación Leandro Bortolato [PY]. Los términos TECNO y SPARK poseen un carácter evocativo en relación con productos tecnológicos, por lo que gozan de un ámbito de protección más limitado. La combinación de ambos vocablos genera una impresión visual, fonética y conceptual propia, distinta de la marca TEKNO y de la marca SPARK consideradas individualmente. El consumidor percibirá el signo como una expresión única, integrada por dos vocablos que generan una identidad propia; la combinación "TECNO SPARK" crea una nueva unidad conceptual. como una sola marca, por lo que la jurisprudencia comparada ha señalado reiteradamente que la unión de dos términos puede generar un signo suficientemente diferenciador cuando el conjunto posee identidad propia.-----

Que, si bien ambas denominaciones comparten ciertos elementos en su conformación, dichos elementos comunes resultan insuficientes para generar confusión, ya que, considerados en su conjunto y dentro de sus respectivas estructuras denominativas, configuran signos claramente diferenciables. Ello se corrobora en el siguiente cotejo: -----

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| TECNO SPARK Y ETIQUETA | (solicitada), y         |
| TEKNO                  | (marca base de rechazo) |
| SPARK                  | (marca base de rechazo) |

Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN<sup>1</sup>(...)".-----

Ing. Cristian Pareda Cristóbal  
Director General de Propiedad Industrial  
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

<sup>1</sup> 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°

0752

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 652 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TECNO SPARK", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 41684/2021, SOLICITADO POR TECNO TELECOM (HK) LIMITED.

Asunción, 21 AGO 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la firma TECNO TELECOM (HK) LIMITED contra la Resolución N° 652 de fecha 19 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y;

RESULTA:

Que, en fecha 19 de julio de 2022 se presenta el representante convencional de la firma TECNO TELECOM (HK) LIMITED e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 652 de fecha 19 de abril de 2022, dictada por la Dirección de Marcas.

Que, en fecha 18 de octubre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.

Que, en fecha 26 de octubre de 2022, el representante convencional de TECNO TELECOM (HK) LIMITED expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 01 de marzo de 2023.

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2018-1801811 Denominación TEKNO Clase 9 Registro 465659 Titular Corporación El Rosado S.A. [EC]. Expediente 2020-2045285 Denominación SPARK Clase 9 Registro 528272 Titular Corporación Leandro Bortolato [PY] Comentario: Que todas 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, como es sabido el análisis de las marcas se debe efectuar de acuerdo a una visión de conjunto de las mismas y no tan solo considerando elementos aislados, razón por la cual todos los detalles o elementos deben de tenerse en cuenta consumidor ...Gramaticalmente, la marca solicitada en cuestión se compone de dos palabras 'TECNO SPARK', mientras que las marcas antecedentes... fueron presentadas como 'TEKNO' y 'SPARK'... La combinación de 'TECNO SPARK' es inusual y no describe ninguna característica de sus productos solicitados y tiene al menos un carácter distintivo de nivel normal para su conjunto. La pronunciación de las mismas son totalmente diferentes... el ELEMENTO FONÉTICO se constituye en otro punto diferenciador...Mi principal es propietario legal tanto de la marca 'TECNO SPARK y etiqueta' como así también de la marca 'TECNO y etiqueta', contando con varios registros concedidos en el extranjero...En virtud del uso y la promoción, la marca de mi comitente continúa extendiéndose alrededor del mundo, ha adquirido una considerable reputación en el comercio y se convirtió en una marca muy conocida...En vista a esta situación resulta errónea la apreciación de que la solicitud de registro de mi representada pueda causarle riesgo de confusión a las marcas base de antecedentes, puesto que la misma cuenta con sobrados elementos que la distinguen de aquella y con seguridad estas pueden coexistir pacíficamente dentro del mercado consumidor (...)".

Abg. Claudia Pamela Cristaldo  
Dirección General Argentina  
Dirección General de Marcas e Industrial  
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

**07 5 2**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 652 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TECNO SPARK", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 41684/2021, SOLICITADO POR TECNO TELECOM (HK) LIMITED.-----

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° 652 de fecha 19 de abril de 2022 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º**      **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "TECNO SPARK Y ETIQUETA", clase 09, Expediente N° 41684/2021, solicitada a nombre de TECNO TELECOM (HK) LIMITED.-----
- Art. 3º**      **NOTIFÍQUESE** por Cédula. -----

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

Resolución N° **0752**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 652 DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "TECNO SPARK", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 41684/2021, SOLICITADO POR TECNO TELECOM (HK) LIMITED.

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

Que, igualmente resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita **"TECNO SPARK Y ETIQUETA"**, coincide con la razón social de la firma solicitante, **TECNO TELECOM (HK) LIMITED**. En ese sentido, la marca solicitada se identifica directamente con la razón social que presenta la firma propietaria, lo cual le otorga protección conforme a lo dispuesto en la Ley de Marcas, específicamente en su Título II, relativo al "Nombre Comercial" y las diversas situaciones jurídicas vinculadas a él.

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

Que, por otra parte, ahondando en el análisis relativo a las clases y a la cobertura, vemos que la marca solicitada ha limitando su cobertura a: *"Dispositivos de memoria de computadora; Computadoras portátiles; Teléfonos móviles; correas para teléfonos móviles; Aparatos telefónicos; Fundas para teléfonos inteligentes; Teléfonos inteligentes; Armarios para altoparlantes; Auriculares; Micrófonos; Cámaras [fotografía]; Palos de selfie (monopodos sostenidos en la mano); Conexiones para líneas eléctricas; Baterías eléctricas"* de productos comprendidos en clase 9. Además la marca solicitada cuenta con una etiqueta que le otorga una identidad visual y diferenciación competitiva por lo que el registro solicitado posee especialidad y novedad.

**TECNO  
SPARK**

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

Resolución N° **0753**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 700 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "REVISTA VIVE BIEN Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 31026/2018, SOLICITADO POR SANATORIO BRITANICO S.A.-----

Que, en primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre las mismas. En ese sentido, al analizar los aspectos ortográficos y fonéticos de la marca solicitante **"REVISTA VIVE BIEN Y ETIQUETA"** frente a la marca base de rechazo **"VIVIR BIEN ES VIVIR EN MOVIMIENTO"**, se advierte que a pesar de que ambas comparten los vocablos **"VIVE/VIVIR"** y **"BIEN"**, en la extensión de su conjunto ambas son completamente diferentes.-----

**REVISTA VIVE BIEN Y ETIQUETA** (solicitada), y

**VIVIR BIEN ES VIVIR EN MOVIMIENTO** (marca base de rechazo)

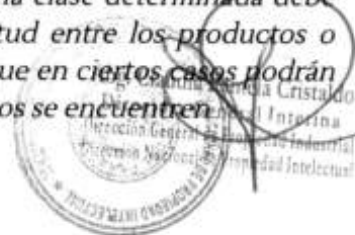
Que, en concordancia con lo anteriormente expuesto, esta Dirección General considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro *"Confusión de Marcas"* explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar 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."*<sup>1</sup> Así las cosas, vemos que el hecho de compartir un elemento, en este caso **"VIVE/VIVIR"** y **"BIEN"**, 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, desechando el análisis fonético-gramatical, queda pendiente dirimir respecto a la cobertura de servicios. Al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca antecedente **"VIVIR BIEN ES VIVIR EN MOVIMIENTO"** posee el registro N°449014 en la clase 41 con la siguiente descripción de servicios: *"Publicaciones y servicios educaciones en el área de la salud, el ejercicio y la nutrición"*; mientras que la marca en trámite de registro **"REVISTA VIVE BIEN Y ETIQUETA"** solicita en la misma clase la cobertura de: *"Servicios de entretenimiento de personas, educación, organización de seminarios, simposios, conferencias, congresos, talleres de información y otras actividades relacionadas con la educación y/o esparcimiento de personas"*. Del contraste entre ambas coberturas se desprende que, si bien los signos se encuentran comprendidos en la misma clase internacional, se orientan a servicios de naturaleza, finalidad y características distintas, lo cual determina una diferenciación clara en cuanto a su uso y público destinatario. En virtud de lo anterior, puede concluirse que no existe riesgo de confusión, dado que los servicios no compiten entre sí, y están dirigidos a públicos claramente diferenciados.-----

Que, al respecto las *"DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"*<sup>2</sup> 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*

<sup>1</sup> Sánchez Herrero, Andrés. *"Confusión de Marcas"* Editorial La Ley. Asunción. 2013.

<sup>2</sup> 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°

**0753**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 700 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "REVISTA VIVE BIEN Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 31026/2018, SOLICITADO POR SANATORIO BRITANICO S.A.-----

Asunción, **12 1 AGO 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SANATORIO BRITANICO S.A.** contra la Resolución N° 700 de fecha 22 de julio de 2019, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

### RESULTA:

Que, en fecha 19 de septiembre de 2019, se presenta el representante convencional de **SANATORIO BRITANICO S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 700 de fecha 22 de julio de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 22 de octubre de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 04 de marzo de 2024, el representante convencional de **SANATORIO BRITANICO S.A.** expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 07 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: "VIVIR BIEN ES VIVIR CON MOVIMIENTO", registrada con el número 449014 de fecha 24 de octubre 2017, a favor de SANOFI, Comentario: Que ambas denominaciones son casi idénticas, y 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: "(...) sosteniendo, en síntesis, que las marcas enfrentadas difieren en su impresión de conjunto, que el término "REVISTA" y el logotipo incorporado otorgan suficiente distintividad al signo solicitado, que el antecedente marcario constituye un eslogan con un significado conceptual distinto y que existen numerosos registros coexistentes en la clase 41 que contienen los vocablos "VIVE", "VIVIR" o "VIDA", razón por la cual solicita la revocación de la Resolución N° 700/2019 y la prosecución del trámite de registro.(...)".-----

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.-----



Resolución N°

0753

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 700 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "REVISTA VIVE BIEN Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 31026/2018, SOLICITADO POR SANATORIO BRITANICO S.A.-----

Art. 1º      REVOCAR la Resolución N° 700 de fecha 22 de julio de 2019 dictada por la Dirección de Marcas. -----

Art. 2º      ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "REVISTA VIVE BIEN Y ETIQUETA", clase 41, Acta No. 31026/2018, solicitada a nombre de SANATORIO BRITANICO S.A. -----

Art. 3º      NOTIFÍQUESE.-----



Resolución N°

0753

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 700 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "REVISTA VIVE BIEN Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 31026/2018, SOLICITADO POR SANATORIO BRITANICO S.A.-----

*clasificados en la misma clase. Por ejemplo, en el siguiente caso, la Oficina podría constatar que pueden coexistir dos marcas similares teniendo en cuenta el carácter diferente y no competitivo de los productos*

*especificados para cada una de ellas, independientemente del hecho de que los productos están clasificados en la misma clase NCL 41(...)".-----*

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección 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. -----

Que, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud, la marca solicitada posee una etiqueta que le otorga especialidad y novedad al registro solicitado;-----



Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección considera que la marca solicitada es un signo con características propias, cuenta con suficiente distintividad y no se encuentra incurso dentro de las prohibiciones establecidas en el Art. 2° de la Ley de Marcas. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde revocar la resolución recurrida. -----

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



Resolución N° **0754**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 480 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIOFOSFITO PRODUCTIVO Y ETIQUETA", CLASE 1, EXPEDIENTE N° 88928/2020, SOLICITADO POR EL CAMPO PRODUCTIVO S.R.L.-----

*mantener el signo completo. En estos casos, es el elemento protagónico el que debe ser confrontado. Así, al confrontar las denominaciones BIOFOS vs. BIOFOSFITO se puede apreciar que la marca pedida en autos reproduce la totalidad de la marca de mi mandante, tan solo agregando como parte final la partícula 'FITO', adición que al ser mínima no constituye un elemento diferenciador que sea suficiente como para distinguirla de la marca de mi mandante...De donde se puede deducir que las denominaciones BIOFOS / BIOFOSFITO comparte una misma parte inicial, a más de la misma parte media. En relación a ello, el autor y jurista Jorge Otamendi, dice: 'En lo que hace a conformación de la marca, se ha reconocido un mayor valor o poder distintivo, a las partes iniciales de las mismas, a sus radicales, por ser generalmente las partes que más fácilmente retiene el consumidor', criterio que debió ser aplicado al presente caso ...Niego categóricamente que la marca BIOFOSFITO PRODUCTIVO Y ETIQUETA no se halla incurso en las causales prohibitivas de registro estipuladas en el Artículo 2º de la Ley de Marcas N° 1294/98 (...)'.-----*

Que, contesta el solicitante, y entre otros argumentos dice: "(...)..La parte adversa es propietaria de la marca BIOFOS, registrada en la clase 5 y 31... sin embargo, mi representado pretende registrar la marca BIOFOSFITO PRODUCTIVO Y ETIQUETA, en la clase 1... no teniendo la más mínima intención de imitar la marca ya registrada ...Si bien la marca BIOFOS, y la que mi mandante pretende registrar BIOFOSFITO, contienen las primeras seis letras de la palabra, no es un elemento detonante para prestarse a un riesgo de asociación o confusión indirecta, o como una falsa impresión de ser una marca derivada de la primera como lo pretende resaltar la oposición...Siendo totalmente descartada la oposición con estos fundamentos, ya que la marca que se pretende registrar no ofrecerá producto de igual clase que BIOFOS, y mucho menos se podría concebir que los consumidores adquieran un producto que no quisieran comprar en base a una confusión de marcas, ya que como la propia representante menciona en su agravio la marca de fábrica responde al propósito de indicar, por una parte, quién es su productor y distinguirlo de otros similares. Con respecto al prestigio del titular de la marca BIOFOS, no puede verse afectado por otra marca de diferente titular y clase. La pérdida de clientela, es totalmente independiente al registro de la marca BIOFOSFITO PRODUCTIVO Y ETIQUETA, sino por otras razones que pueda encontrar el consumidor, quien tiene la libertad de adquirir bienes o servicios que le sean más beneficiosos de alguna u otra manera(...)".-----

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, corresponde resolver si cabe o no la posibilidad de confusión entre la solicitud de registro y las marcas oponentes. -----

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro "BIOFOSFITO PRODUCTIVO Y ETIQUETA" (Clase 01) y la oponente "BIOFOS" (Clase 5 y 31), se advierte que la coincidencia entre los signos en conflicto se limita exclusivamente a la raíz "BIOFOS", el cual constituye el único componente común dentro de sus respectivas estructuras denominativas. -----



Resolución N° **0754**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 480 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIOFOSFITO PRODUCTIVO Y ETIQUETA", CLASE 1, EXPEDIENTE N° 88928/2020, SOLICITADO POR EL CAMPO PRODUCTIVO S.R.L.-----

Asunción, **21 AGO 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **EL CAMPO PRODUCTIVO S.R.L.** contra la Resolución N° 480 de fecha 27 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 01 de julio de 2022 se presenta la representante convencional de **EL CAMPO PRODUCTIVO S.R.L.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 480 de fecha 27 de junio de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

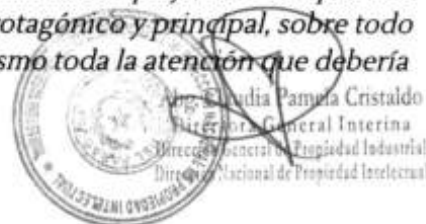
Que, en fecha 20 de octubre de 2022, la representante convencional de **EL CAMPO PRODUCTIVO S.R.L.** expresó agravios; dictándose en fecha 14 de diciembre de 2022 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. -----

Que, en fecha 30 de mayo de 2023, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 27 de junio de 2023. -----

**CONSIDERANDO:**

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) ...Que, al realizar el cotejo de las marcas en pugna, **BIOFOSFITO PRODUCTIVO Y ETIQUETA** (marca solicitada) vs. **BIOFOS** (marca oponente), en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las mismas existen diferencias en el aspecto visual, como así también en el aspecto fonético e ideológico. Esta dirección considera que, aunque las mismas compartan pequeños aspectos 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, la denominación **BIOFOSFITO PRODUCTIVO** es una marca compuesta que tiene un significado específico y que **BIOFOS** presenta abreviaciones de dos palabras, que no determinan de dar sentido conceptual, por lo tanto, ambas denominaciones ni cuentan con similitudes conceptuales, al contrario, son muy distintas entre sí...//...Que, la denominación **BIOFOSFITO PRODUCTIVO** es una marca compuesta que tiene un significado específico y que **BIOFOS** presenta abreviaciones de dos palabras, que no determinan de dar sentido conceptual, por lo tanto, ambas denominaciones ni cuentan con similitudes conceptuales, al contrario, son muy distintas entre sí. (...)".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) ...Nada más alejado de la verdad que estas manifestaciones pues, si bien la marca solicitada constituye una marca compleja, formada por dos elementos principales, es el vocablo **BIOFOSFITO** el que ocupa un lugar protagónico y principal, sobre todo dada la posición que ocupa (la primera), al punto de que reúne sobre el mismo toda la atención que debería



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

Resolución N° **0754**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 480 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIOFOSFITO PRODUCTIVO Y ETIQUETA", CLASE 1, EXPEDIENTE N° 88928/2020, SOLICITADO POR EL CAMPO PRODUCTIVO S.R.L.-----

*veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos"; **clase 31:** "Todos los artículos de la clase, comprendiéndose entre ellos productos agrícolas, hortícolas y granos no incluidos en otras clases, animales vivos, frutas y verduras frescas, semillas, plantas vivas y flores naturales, sustancias para la alimentación de animales, malta". De la comparación de ambas coberturas se desprende con claridad que la marca oponente y la marca solicitada se encuentran solicitadas en diferentes clases del nomenclador internacional. Asimismo, la naturaleza de sus productos y servicios no poseen una conexión competitiva comercial directa y apuntan a un público consumidor completamente distinto. -----*

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

Que, entre las marcas oponentes y la marca solicitada no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, que ambas contienen elementos diferenciadores y en su *conjunto*, son disímiles, originales y distintivas una de la otra en todos los planos de comparación. En consecuencia, esta dependencia administrativa concuerda con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, en la que ha declarado improcedente a la oposición planteada en autos. -----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección General considera que es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º** CONFIRMAR la Resolución N° 480 de fecha 27 de junio de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "BIOFOSFITO PRODUCTIVO Y ETIQUETA", Clase 01, Expediente N° 88928/2020, solicitada a nombre de EL CAMPO PRODUCTIVO S.R.L.-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula.-----

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

Resolución N° ~~0754~~

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 480 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BIOFOSFITO PRODUCTIVO Y ETIQUETA", CLASE 1, EXPEDIENTE N° 88928/2020, SOLICITADO POR EL CAMPO PRODUCTIVO S.R.L.-----

Que, desde el punto de vista fonético, las denominaciones presentan acentuaciones y sonoridades claramente disímiles. Aunque existe un grado de similitud por la raíz común, la impresión general de los signos cambia drásticamente debido a la presencia de los elementos adicionales. En consecuencia, las marcas comparadas en su conjunto exhiben diferencias evidentes, relevantes y fácilmente perceptibles en cuanto a su longitud, estructura y composición gráfica, tal como se observa en el siguiente cotejo: -----

BIOFOSFITO PRODUCTIVO Y ETIQUETA (marca solicitada), y

BIOFOS (marca oponente)

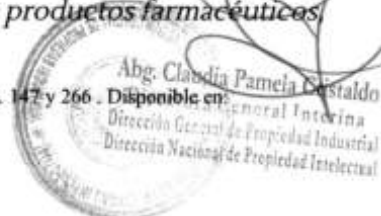
Que, al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" señalan cuanto sigue: "(...) La comparación visual de las marcas denominativas se basa en un análisis del número y la secuencia de las letras o caracteres, la posición de las palabras o de los caracteres coincidentes, el número de palabras y la estructura de los signos (por ejemplo, los elementos denominativos separados o unidos mediante guiones) [...] Se entenderá que existe similitud fonética si el sonido de la pronunciación de los elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN<sup>1</sup>(...)".-----

Que, las marcas analizadas no se leen de la misma manera por ende tampoco tendrán pronunciación semejante. Desde esta perspectiva, la coincidencia en uno de sus elementos, por sí sola, no es suficiente para generar confusión. En ese sentido, 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<sup>2</sup>. Vemos así, que el hecho de compartir un elemento, en este caso la raíz "BIOFOS", no es suficiente para inclinar la balanza a favor del rechazo, más aún teniendo en cuenta los demás elementos analizados en la presente resolución.-----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca solicitante "BIOFOSFITO PRODUCTIVO Y ETIQUETA", busca la protección de todos los **productos** de la **clase 1**, la cual comprende principalmente: "especialmente productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura, resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo, composiciones para la extinción de incendios y la prevención de incendios, preparaciones para templar y soldar metales; productos químicos para conservar alimentos", por su parte, la oponente "BIOFOS" se encuentra registrada en la **clase 05**: "Todos los artículos de la clase, comprendiéndose entre ellos productos farmacéuticos".

<sup>1</sup> 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>

<sup>2</sup> Sánchez Herrero, Andrés. "Confusión de Marcas" Editorial La Ley, Asunción. 2013.



Resolución N° **0755**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 168 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISCOVERY", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 18111/2020, SOLICITADO POR BUENOS AIRES SOFTWARE S.A.-----

Que, contesta el solicitante, y entre otros argumentos dice: "(...)..Que el A-quo menciona acertadamente en la Resolución N° 168/2023 recurrida que las marcas enfrentadas son distintivas una de otra a los efectos de su coexistencia pacífica debido a que identifican productos y servicios de clases que no guardan relación y que la actividad comercial de la adversa gira en torno distinto al del solicitante.//..Las alegaciones de la adversa no buscan más que crear confusión y enredo con un argumento falaz que quiere plantar la idea de que por el mero hecho de que los vehículos utilicen software existe una supuesta conexión de clases, lo cierto es que una empresa se dedica a la venta de vehículos y se dirige a un cierto público y la otra se dedica a la informática y venta de softwares y se dirige a otro público totalmente distinto."LA FORZADA PRETENSIÓN DE ESTABLECER UNA CONEXIÓN DE RUBROS RESULTA ABSURDA"../..Es sabido que nuestro país ha adoptado el SISTEMA UNICLASE mediante el Art. 7° de la Ley de Marcas N° 1294/98, según el cual se debe contar con un registro en cada clase en que interesa al titular proteger su marca. La marca oponente no está registrada ni solicitada con prelación en clase 09(...)".-----

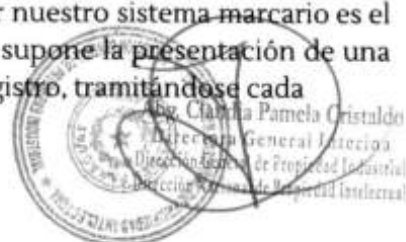
Que, corresponde a esta dependencia administrativa resolver sobre la procedencia o no del recurso interpuesto. -----

Que, el sistema marcario paraguayo adopta como regla general el principio de especialidad, conforme al cual el derecho exclusivo conferido por una marca se limita a los productos o servicios para los cuales ha sido registrada. Este principio implica que; la protección marcaria no se extiende automáticamente a todas las clases de la Clasificación de Niza; dos signos idénticos pueden coexistir cuando distinguen productos o servicios diferentes; únicamente corresponde impedir un registro cuando exista una probabilidad real de confusión respecto del origen empresarial. En consecuencia, la mera identidad denominativa (DISCOVERY) no constituye por sí sola un impedimento absoluto para el registro en otra clase.-----

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca solicitante "DISCOVERY", busca la protección de los productos de la clase 9, la cual comprende principalmente: "softwares/programas informáticos", por su parte, la oponente "DISCOVERY" se encuentra registrada en la clase 12: "Todos los productos". La clase 12 comprende la protección de principalmente los vehículos y aparatos para el transporte de personas o de mercancías por tierra, aire o agua. También incluye motores, partes, piezas y accesorios de estos medios de transporte. De la comparación de ambas coberturas se desprende con claridad que la marca oponente y la marca solicitada se encuentran solicitadas en diferentes clases del nomenclador internacional. Asimismo, la naturaleza de sus productos y servicios no poseen una conexión competitiva comercial directa y apuntan a un público consumidor completamente distinto, No existe identidad ni semejanza natural entre ambos grupos de productos.-----

Otro aspecto importante que señalar es que la coexistencia de marcas idénticas en distintas clases es una práctica admitida, tanto la práctica internacional como la administrativa reconocen que una misma denominación puede coexistir cuando: los productos pertenecen a sectores económicos independientes; no existe conexión competitiva; el consumidor no atribuye un origen empresarial común.-----

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



Resolución N° **0755**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 168 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISCOVERY", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 18111/2020, SOLICITADO POR BUENOS AIRES SOFTWARE S.A.-----

Asunción, **21 AGO 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la representante convencional de **JAGUAR LAND ROVER LIMITED** contra la Resolución N° 168 de fecha 30 de marzo de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

**RESULTA:**

Que, en fecha 08 de abril de 2022 se presenta la representante convencional de **JAGUAR LAND ROVER LIMITED** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 168 de fecha 30 de marzo de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 08 de setiembre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 02 de diciembre de 2022, la representante convencional de **JAGUAR LAND ROVER LIMITED** expresó agravios; dictándose en fecha 27 de diciembre de 2022 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. -----

Que, en fecha 17 de abril de 2023, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 18 de mayo de 2023. -----

**CONSIDERANDO:**

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) ...Que, *analizada la oposición, DISCOVERY (marca solicitada) vs. DISCOVERY (marca oponente), verificamos que las marcas en pugna identifican a productos y servicios de clases que no guardan relación y que la actividad comercial del oponente gira en torno distinto al del solicitante* ...//...Que, la marca solicitada pretende proteger productos para la clase 09 tales como: softwares/programas y la marca oponente productos para la clase 12 tales como: vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, por tanto, en virtud del Art. 7º de la Ley de Marcas nuestro país ha adoptado el sistema uniclase, por el cual se debe contar con un registro de cada clase a ser protegida, requisito que no cumple la marca oponente. (...)".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Niego categóricamente lo anteriormente transcrito pues, al contrario de lo afirmado, las clases de las marcas enfrentadas se encuentran estrechamente relacionadas entre sí, ya que los automóviles y otros vehículos de locomoción, productos cubiertos por la clase 12, utilizan ciertos artículos o aparatos cubiertos por la clase 9, y específicamente se valen de softwares o programas informáticos para varias aplicaciones...//...No debe ser olvidado que constituye un principio general y reconocido en materia marcaria que, al momento de juzgar la posibilidad de confusión entre dos vocablos, se debe estar más a las semejanzas que a las diferencias existentes entre ellos ...//...resulta evidente que el Señor Director de Asuntos Marcarios Litigiosos ha errado en el método al efectuar el análisis sobre la confundibilidad existente entre la marca solicitada **DISCOVERY** y la marca **DISCOVERY**, de propiedad de mi mandante...//...".-----



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

Resolución N°

**0755**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 168 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DISCOVERY", CLASE 09, EXPEDIENTE N° 18111/2020, SOLICITADO POR BUENOS AIRES SOFTWARE S.A.-----

solicitud mediante expedientes separados. De ello deriva uno de los principios marcarios fundamentales, el de especialidad, el cual constituye la esencia misma de la marca pues, esta sólo adjudica protección a la categoría de productos o servicios para la que ha sido creada. **Las marcas en pugna no comparten la misma clase del nomenclador internacional, por tanto, resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre las mismas.**-----

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, esta Dirección General considera que es un signo con características propias, y que no existe riesgo de confusión ya que, analizadas en conjunto, no existe similitud suficiente entre las marcas en pugna. Conforme a lo anteriormente expuesto, corresponde confirmar la resolución recurrida. -----

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

- Art. 1º**      **CONFIRMAR** la Resolución N° 168 de fecha 30 de marzo de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º**      **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "DISCOVERY", Clase 09, Expediente N° 18111/2020, solicitada a nombre de **BUENOS AIRES SOFTWARE S.A.**-----
- Art. 3º**      **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----

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