

Resolución N°

0756

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 945 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INTERNACIONAL BANK", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 40369/2015, SOLICITADO POR GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.-----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "INTERNACIONAL BANK" resulta descriptiva para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. -----

En ese sentido, la solicitud de registro de marca "INTERNACIONAL BANK" pretende obtener cobertura para servicios de la clase 36, específicamente para: *"(Distingue los servicios monetarios y financieros y todos los servicios que presta un banco)".*-----

Que, la marca solicitada "INTERNACIONAL BANK" es una combinación de palabras que, Que, en el caso concreto, si bien el vocablo "BANK", entendido como equivalente de "banco", posee una evidente vinculación conceptual con el ámbito de los servicios financieros y bancarios, dicho elemento **no constituye por sí solo la denominación cuyo registro se pretende**, siendo el signo objeto de examen la expresión compuesta "INTERNACIONAL BANK"; el término "INTERNACIONAL" no constituye la denominación genérica de ninguno de los servicios comprendidos en la Clase 36, ni identifica por sí mismo una prestación financiera determinada. Su contenido semántico puede sugerir una determinada proyección, alcance o dimensión de la actividad empresarial, pero no describe de manera directa e inmediata la naturaleza, calidad, composición, finalidad, modalidad, precio u otra característica concreta de los servicios reivindicados. Por consiguiente, la expresión "INTERNACIONAL BANK", examinada como unidad denominativa, no constituye la mera designación genérica de los servicios financieros solicitados, sino una **combinación de palabras susceptible de individualizar un origen empresarial determinado.**-----

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

Que, 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. -----



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

Resolución N° _____

0756

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 945 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INTERNACIONAL BANK", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 40369/2015, SOLICITADO POR GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.-----

Asunción, 21 AGO 2020

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la representante convencional GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A, contra la Resolución N° 945 de fecha 05 de abril de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 12 de diciembre de 2017 se presenta el representante convencional de GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 945 de fecha 05 de abril de 2017, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 01 de febrero de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 19 de marzo de 2019, el representante convencional de GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 05 de junio de 2019.-----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) ...Que al realizar una búsqueda fonética en la base de datos de Propiedad Industrial podemos encontrar varias marcas similares ya registradas en la misma clase y con anterioridad, las cuales incluyen ya sea el término INTERNACIONAL como el término BANK...//... Que a los efectos de conocer más sobre mi mandante y sus servicios, se puede acceder a la página web de mi mandante, <https://www.interfisa.com.py/quienessomos>. En el cual, se podrá constatar como ayudan a fortalecer el crecimiento económico y el desarrollo del comercio."-----

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. -----



Resolución N° 0756

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 945 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2017, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "INTERNACIONAL BANK", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 40369/2015, SOLICITADO POR GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.-----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 945 de fecha 05 de abril de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "INTERNACIONAL BANK", clase 36, Expediente N° 40369/2015, solicitada a nombre de GRUPO INTERNACIONAL DE FINANZAS S.A.E.C.A.-----
- Art. 3º NOTIFIQUESE.-----


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

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 2124 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 Y N° 2155 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "3D HIGH DEFINITION CAR CARE Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 56109/2021, SOLICITADO POR PAULKIHN S.R.L.-----

en cuenta que podrían idealizar que tienen un mismo origen, dando a parecer que su uso se está expandiendo, por lo que se mantiene el impedimento objeto del rechazo.(...)"-----

Que, entre otros argumentos, se agravia la apelante y manifiesta: "(...) ...Como es observable en la comparación supra efectuada, las marcas en cuestión únicamente tienen en común la palabra: '3D' y 'HIGH DEFINITION'. Se destaca que la marca solicitada no reproduce a las marcas consignadas como antecedentes, y el hecho de compartir la palabra '3D' y 'HIGH DEFINITION' en la denominación no es un elemento determinante para negar la solicitud de marca, dado que esta puede ser efectiva y notablemente diferenciada de las demás marcas registradas ...//.. Se destaca que la desinencia de la marca solicitada por mi mandante, 'CAR CARE', es totalmente distinta a las marcas previamente registradas, que indefectiblemente crea una diferencia fonética y conceptual entre las mismas, dado que dicho sufijo es la que logra causar mayor distinción con relación a las marcas registradas, estableciendo de esta manera el elemento diferenciador entre las mismas.//..La doctrina señala que las partículas de uso común son así denominadas por una de dos razones: o por estar contenidos en varias marcas o bien por ser evocativos del producto o de alguna de sus características. Esto los hace de uso común porque cualquiera podría incluirlos en una marca, siempre que fuera inconfundible con otras anteriores...//..Resulta de suma importancia destacar el hecho de que las palabras '3D' y 'HIGH DEFINITION' se encuentran presentes en la composición de ambas marcas en cotejo, como también están presentes en numerosos registros ya otorgados 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, 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 "3D HIGH DEFINITION CAR CARE Y ETIQUETA" y las marcas bases de rechazo "3D BLANCURA"; "HIGH DEFINITION"; "3D WHITE PERFECTION".-----

3D HIGH DEFINITION CAR CARE Y ETIQUETA (marca solicitada), y

3D BLANCURA (marcas bases de rechazo)
HIGH DEFINITION
3D WHITE PERFECTION

Que el examen debe efectuarse atendiendo a la impresión de conjunto producida por cada signo, considerando sus elementos denominativos, gráficos, fonéticos y conceptuales, y no mediante una confrontación fragmentaria o aislada de vocablos. Que, en relación con la marca "3D BLANCURA", la coincidencia se circunscribe esencialmente al elemento "3D", mientras que la marca solicitada incorpora,



Resolución N°

0757

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 2124 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 Y N° 2155 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "3D HIGH DEFINITION CAR CARE Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 56109/2021, SOLICITADO POR PAULKIHN S.R.L.-----

Asunción, **12 1 AGO 2026**

VISTO: el Recurso de Reconsideración y Apelación en subsidio interpuesto por el representante convencional de **PAULKIHN S.R.L.**, contra las Resoluciones N° 2124 de fecha 15 de diciembre de 2022 y N° 2155 de fecha 26 de diciembre de 2023, dictadas por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 14 de febrero de 2024 se presenta el representante convencional de **PAULKIHN S.R.L.** e interpone Recurso de Reconsideración y Apelación en subsidio contra de la Resolución N° 2155 de fecha 26 de diciembre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, en fecha 08 de abril de 2024, el representante convencional de **PAULKIHN S.R.L.** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 15 de abril de 2024. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 2124 de fecha 15 de diciembre de 2022 considera que: "(...) *Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2009-933559 Denominación 3D BLANCURA Clase 3 Registro 374889 Titular The Gillette Company Llc [US]. Expediente 2013-1325448 Denominación HIGH DEFINITION clase 3 Registro 402165 Titular Glaxosmithkline Consumer Healthcare (us) ip Llc. Expediente 2014-14314423 Denominación D WHITE PERFECTION Clase 3 Registro 431948 Titular The Gillette Company Llc [US]. 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, la Resolución N° 2155 de fecha 26 de diciembre de 2023 confirma diciendo: "(...) *Que, en fecha 30 de diciembre del 2022, se presenta el representante de PAULKIHN S.R.L. e interpone recurso de reconsideración contra la resolución recaída en autos, entre otros argumentos funda su reconsideración en los siguientes términos: "...el hecho de compartir la palabra "3D" y "HIGH DEFINITION" en la denominación no es un elemento determinante para negar la solicitud de marca, dado que esta puede ser efectiva y notablemente diferenciada de las demás marcas registradas. Se destaca que la desinencia de la marca solicitada por mi mandante, CAR CARE", es totalmente distinta a las marcas previamente registradas, que indefectiblemente crea una diferencia fonética y conceptual entre las mismas...//..Que corresponde a ésta Dirección estudiar sobre la viabilidad o no del recurso de reconsideración, analizada la cuestión surge que, si bien el recurrente manifiesta que la marca solicitada se encuentra limitada dentro de la clase 3, no es suficiente para declararlas infundibles, ya que los términos en pugna son idénticos en cuanto al primer y segundo término, además de encontrarse en la misma clase, existe una asociación al consumidor teniendo*

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

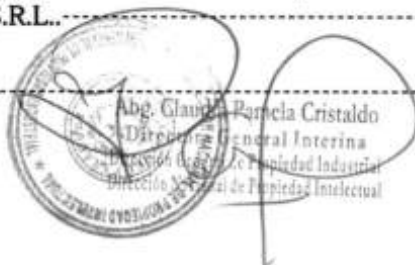
Resolución N° **1757**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 2124 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 Y N° 2155 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "3D HIGH DEFINITION CAR CARE Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 56109/2021, SOLICITADO POR PAULKIHN S.R.L.-----

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 las resoluciones recurridas. -----

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

- Art. 1º** **REVOCAR** las Resoluciones N° 2124 de fecha 15 de diciembre de 2022 y N° 2155 de fecha 26 de diciembre de 2023, dictadas por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "3D HIGH DEFINITION CAR CARE Y ETIQUETA", clase 03, Expediente N° 56109/2021, solicitada a nombre de PAULKIHN S.R.L.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**.-----



Resolución N° **0757**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 2124 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022 Y N° 2155 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2023, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "3D HIGH DEFINITION CAR CARE Y ETIQUETA", CLASE 03, EXPEDIENTE N° 56109/2021, SOLICITADO POR PAULKIHN S.R.L.-----

además, la secuencia "HIGH DEFINITION CAR CARE", conformando una estructura denominativa sustancialmente más extensa, con diferente sonoridad, composición visual y contenido conceptual. Que, respecto de la marca "HIGH DEFINITION", si bien existe coincidencia literal en dicha expresión, la marca solicitada presenta elementos adicionales de significativa relevancia, tales como "3D", "CAR CARE" y los componentes gráficos propios de la etiqueta, que determinan una impresión de conjunto diferente y permiten individualizarla frente al signo citado. Finalmente, frente a "3D WHITE PERFECTION", la coincidencia en el elemento "3D" se encuentra acompañada de vocablos completamente diferentes, pues mientras el antecedente incorpora los términos "WHITE PERFECTION", el signo solicitado contiene "HIGH DEFINITION CAR CARE", generando diferencias apreciables tanto desde el punto de vista fonético como conceptual y visual.-----



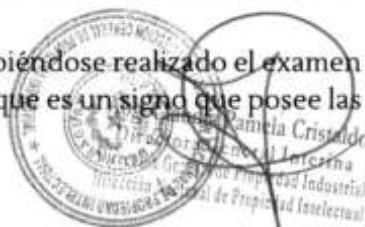
Que, por consiguiente, las coincidencias parciales advertidas no alcanzan entidad suficiente para generar, en el consumidor medio, una percepción de identidad, confusión o asociación empresarial respecto del origen de los productos, máxime cuando la marca solicitada constituye un conjunto marcario complejo, integrado por elementos denominativos y gráficos que le confieren una individualidad propia.---

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

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

Que, entre las marcas antecedentes 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



Resolución N° **0758**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 426 DE FECHA 5 DE MARZO DE 2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DE LA PEÑA Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 43634/2017, SOLICITADA POR LUIS FERNANDO GAUTO MOREL/CESAR ORTIGOZA DUARTE. -----

consumidores en el lenguaje corriente. En ese sentido, a fs. 01 de autos se aprecia que la solicitud de registro de la marca "DE LA PEÑA" fue presentada para cubrir servicios de la clase 41 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"Distingue los servicios comprendidos en la clase 41, tales como: Grupo Musical"*.-----

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

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "DE LA PEÑA 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.-----

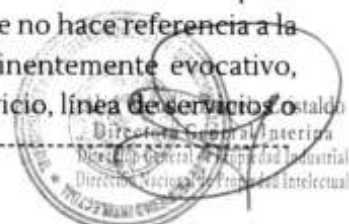
Que, al respecto, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la marca evocativa, diciendo: *"La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla 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. -----



Resolución N° **0758**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 426 DE FECHA 5 DE MARZO DE 2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DE LA PEÑA Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 43634/2017, SOLICITADA POR LUIS FERNANDO GAUTO MOREL/CESAR ORTIGOZA DUARTE. -----

Asunción, **21 AGO 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **LUIS FERNANDO GAUTO MOREL/CESAR ORTIGOZA DUARTE..** en contra de la Resolución N° 426 de fecha 5 de marzo de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 10 de abril de 2018 se presenta el representante convencional de **LUIS FERNANDO GAUTO MOREL/CESAR ORTIGOZA DUARTE..**, e interpone recurso de apelación en subsidio en contra de la Resolución N° 426 de fecha 5 de marzo de 2018, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 17 de abril de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto..-----

Que, el representante convencional de **LUIS FERNANDO GAUTO MOREL/CESAR ORTIGOZA DUARTE.** expresa agravios en fecha 6 de diciembre de 2018. Por providencia de fecha 21 de diciembre de 2018 esta Dirección llama Autos para Resolver. -----

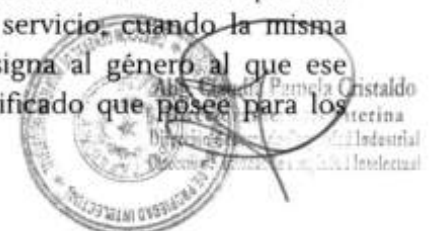
CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...)Que, según el Informe de Fondo, se ha expresado que la denominación de la solicitud de autos es genérica. Quizás si la denominación fuese solamente "Peña" o "La Peña" sería de esa manera pero al ser "De la Peña" deja de ser de ese carácter debido a que a dicha combinación puede considerársele de varias maneras: combinación de palabras; referencias a un lugar; combinación de fantasía. Consideramos que no han tenido en cuenta a las denominaciones de fantasía o al juego de palabras, ya que el acompañamiento "DE" viene a cumplir justamente con esa función, la de acompañar y con esto hacer que la presente denominación sea un juego de palabras. El reconocido doctrinario paraguayo Hugo Mersan en una publicación de la Revista Jurídica de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, habla sobre los nombres ficticios, los mismos hoy son famosos en todo el mundo y no contienen un significado exacto en sí, por lo que en ningún sentido la mencionada combinación es genérica(...)"* -----

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



Resolución N° **0758**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 426 DE FECHA 5 DE MARZO DE 2018 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DE LA PEÑA Y ETIQUETA", CLASE 41, EXPEDIENTE N° 43634/2017, SOLICITADA POR LUIS FERNANDO GAUTO MOREL/CESAR ORTIGOZA DUARTE. -----

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° 426 de fecha 5 de marzo de 2018 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "DE LA PEÑA Y ETIQUETA", clase 41, Acta N° 43634/2017, solicitada a nombre de LUIS FERNANDO GAUTO MOREL/CESAR ORTIGOZA DUARTE. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE. -----



Resolución N° **0759**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1533 DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 3594 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BEST AMINO Y ETIQUETA", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 62848/2021, SOLICITADA POR CJ CHEILJEDANG CORPORATION. -----

el mercado, se encuentra registrada en diversas jurisdicciones y el consumidor no la percibirá como una simple descripción de los productos sino como un verdadero indicador de origen empresarial. En consecuencia, solicita la revocación de las resoluciones recurridas y el otorgamiento del registro (...)."-----

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

Que, la cuestión sometida a decisión de esta Dirección General consiste en determinar si la expresión "**BEST AMINO Y ETIQUETA**", solicitada para distinguir productos comprendidos en la clase 5 del Clasificador Internacional, constituye una denominación genérica o descriptiva en los términos del artículo 2 inciso e) de la Ley N.º 1294/98, o si, por el contrario, posee aptitud distintiva suficiente para acceder al registro marcario.-----

Que, la doctrina y la jurisprudencia marcaria coinciden en sostener que una denominación reviste carácter **genérico** cuando constituye el nombre necesario o habitual con el cual el consumidor identifica el propio producto o servicio; y reviste carácter **descriptivo** cuando proporciona de manera inmediata, directa e inequívoca información acerca de su naturaleza, composición, calidad, finalidad, especie o demás características esenciales.-----

Que, dicha apreciación debe efectuarse desde la perspectiva del consumidor medio y atendiendo al significado que la expresión posee dentro del lenguaje corriente y del tráfico comercial, evitando extender indebidamente las prohibiciones absolutas a signos que únicamente evocan determinadas ideas sin describir directamente el producto.-----

Que, de las constancias del expediente surge que la solicitud de registro fue presentada para distinguir productos comprendidos en la **clase 5**, la cual comprende principalmente productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico o veterinario, suplementos alimenticios, alimentos dietéticos y demás productos destinados al cuidado de la salud.-----

Que, a los efectos de determinar si la expresión "**BEST AMINO**" resulta genérica o descriptiva para dichos productos, corresponde preguntarse si esa denominación constituye la forma necesaria, habitual e indispensable mediante la cual el comercio identifica los productos de la clase 5 o si, por el contrario, se trata de una expresión que únicamente sugiere o evoca determinadas cualidades de los mismos.-----

Que, esta Dirección General considera que la respuesta debe ser negativa.-----

Que, la denominación "**BEST AMINO**" no constituye el nombre habitual de ninguno de los productos comprendidos en la clase 5, ni representa la expresión indispensable que terceros deban utilizar para describir su naturaleza o composición.-----

Que, en efecto, los productos farmacéuticos, suplementos alimenticios y preparados nutricionales continúan siendo identificados en el comercio mediante sus denominaciones propias, tales como medicamentos, suplementos dietéticos, complejos vitamínicos, aminoácidos, proteínas, preparados nutricionales u otras expresiones técnicas generalmente aceptadas, sin que la locución "**BEST AMINO**" constituya una designación necesaria para ninguno de ellos.-----

Que, tampoco puede afirmarse que la expresión describa directamente una característica objetiva de los productos.-----



Resolución N° **0759**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1533 DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 3594 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BEST AMINO Y ETIQUETA", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 62848/2021, SOLICITADA POR CJ CHEILJEDANG CORPORATION. -----

Asunción, **21 AGO 2026**

VISTO: El recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por el representante convencional de **CJ CHEILJEDANG CORPORATION**, contra la Resolución N.º 1533 de fecha 7 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas; y, -----

RESULTA:

Que, en fecha **11 de noviembre de 2022**, se presenta el representante convencional de **CJ CHEILJEDANG CORPORATION**, e interpone recurso de reconsideración y apelación en subsidio contra la Resolución N.º 1533 de fecha 7 de septiembre de 2022 dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, por Resolución N.º **3594** de fecha **12 de noviembre de 2025**, la Dirección de Marcas confirmó en todas sus partes la Resolución N.º 1533 de fecha 7 de septiembre de 2022.-----

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

Que, en fecha **28 de noviembre de 2025**, el representante convencional de **CJ CHEILJEDANG CORPORATION** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver mediante providencia de fecha 2 de diciembre de 2025, quedando notificada la recurrente en fecha 10 de diciembre de 2025.-----

CONSIDERANDO:

*Que, la Resolución N.º 1533 de fecha 7 de septiembre de 2022 considera: "(...) Que la solicitud de registro de la marca **BEST AMINO Y ETIQUETA** ha sido presentada para amparar los productos de la clase 5. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, esta Dirección considera que la misma incurre en la prohibición prevista en el artículo 2 inciso e) de la Ley N.º 1294/98 de Marcas, los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio. La denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los productos que desea proteger.(...)."-----*

*Que, la Resolución N.º 3594 de fecha 12 de noviembre de 2025 considera: "(...) Analizada la cuestión, el término **BEST** en su traducción al español significa 'mejor', expresión laudatoria que califica directamente la característica deseable o superior que poseen los productos, mientras que el término **AMINO** hace referencia evidente que los suplementos son o contienen aminoácidos. Que el conjunto marcario **BEST AMINO** indica claramente que los productos que se buscan proteger son suplementos a base de aminoácidos superiores o mejores que los demás ofrecidos en el mercado, por lo que la denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna. En consecuencia, ésta Dirección concluye que la marca no reúne los requisitos necesarios para ser registrada.(...)"-----*

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) La denominación **BEST AMINO** constituye una creación suficientemente original, que debe ser apreciada en su conjunto y no mediante el análisis aislado de cada uno de sus vocablos. La marca posee carácter evocativo y no descriptivo, no constituye la designación necesaria de los productos que pretende distinguir, ha adquirido distintividad en


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

Resolución N° **0759**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1533 DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 3594 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BEST AMINO Y ETIQUETA", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 62848/2021, SOLICITADA POR CJ CHEILJEDANG CORPORATION. -----

Que, la combinación de los vocablos "BEST" y "AMINO" genera una unidad conceptual propia, distinta del significado aislado de cada uno de sus componentes. Esa combinación posee suficiente individualidad para ser identificada por el consumidor como un signo marcario y no como una simple descripción de los productos, circunstancia que evidencia la existencia de distintividad suficiente para acceder al registro.-----

Que, esta Dirección General considera igualmente atendible el agravio relativo al carácter evocativo de la denominación.-----

Que, sobre este punto, el profesor **Jorge Otamendi**, en su obra *Derecho de Marcas*, señala: "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, esta Dirección General comparte dicho criterio doctrinal, por cuanto la evocación de una determinada cualidad no equivale a una descripción directa de los productos ni transforma automáticamente al signo en una denominación genérica o descriptiva. La línea divisoria entre ambas categorías radica precisamente en el esfuerzo intelectual que el consumidor debe realizar para establecer la relación entre el signo y el producto.-----

Que, admitir una interpretación contraria implicaría extender indebidamente el alcance de las prohibiciones absolutas y excluir del registro un amplio universo de signos tradicionalmente considerados registrables por la doctrina y la práctica administrativa, desnaturalizando la finalidad del régimen marcario.

Que, en el presente caso, la expresión "BEST AMINO Y ETIQUETA" no impide el uso por parte de terceros de vocablos tales como "aminoácidos", "suplemento con aminoácidos", "preparado con aminoácidos" o cualquier otra expresión descriptiva necesaria para informar al consumidor acerca de las características de sus productos. Lo que se pretende proteger es la configuración marcaria específica, apreciada en su conjunto, y no el monopolio sobre el uso del término "amino" en el tráfico comercial.-----

Que, por consiguiente, la marca solicitada constituye un signo dotado de suficiente personalidad e individualidad para distinguir los productos de la solicitante respecto de aquellos comercializados por terceros, satisfaciendo la función esencial que la Ley N.º 1294/98 atribuye a las marcas.-----

Que, tampoco puede perderse de vista que el signo solicitado no se encuentra constituido únicamente por una denominación verbal, sino por un conjunto marcario integrado por elementos denominativos y gráficos, cuya apreciación debe efectuarse de manera global, conforme al principio de unidad del signo-----

Que, asimismo, la solicitud incorpora una etiqueta con elementos gráficos propios, cuya apreciación conjunta con el elemento denominativo fortalece la identidad visual del signo y contribuye a que el consumidor lo perciba como un indicador de procedencia empresarial. Conforme al principio de apreciación global de las marcas mixtas, no resulta jurídicamente correcto prescindir de dichos elementos al efectuar el examen de registrabilidad.-----


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

Resolución N° _____

0759

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1533 DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 3594 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BEST AMINO Y ETIQUETA", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 62848/2021, SOLICITADA POR CJ CHEILJEDANG CORPORATION. -----

Que, el vocablo **"BEST"**, aisladamente considerado, constituye una expresión laudatoria destinada a transmitir una idea de excelencia o preferencia comercial, mientras que el término **"AMINO"** alude genéricamente al concepto de aminoácidos. Sin embargo, la combinación de ambos elementos produce un resultado lingüístico distinto del significado individual de cada uno de ellos, conformando una expresión unitaria que no identifica inmediatamente un producto determinado ni describe una característica objetiva, específica e indispensable del mismo.-----

Que, el consumidor que se enfrenta por primera vez a la expresión **"BEST AMINO"** no recibe una información precisa acerca de la naturaleza, composición, dosis, finalidad terapéutica o características técnicas de los productos comprendidos en la clase 5. Antes bien, debe realizar una operación intelectual para asociar la denominación con eventuales productos que contengan aminoácidos o que guarden alguna relación con ellos, circunstancia que constituye precisamente el rasgo distintivo de las denominaciones evocativas.-----

Que, las marcas evocativas se caracterizan porque sugieren, insinúan o despiertan en el consumidor una determinada idea relacionada con los productos o servicios, sin describirlos de manera inmediata ni constituir su designación necesaria. En ellas existe un proceso de asociación mental que exige una actividad intelectual por parte del público, diferenciándose de los signos descriptivos, cuyo contenido informativo resulta directo e inmediato.-----

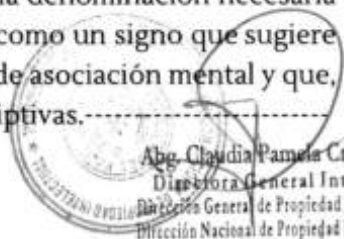
Que, bajo dicho criterio, la expresión **"BEST AMINO"** no comunica una característica objetiva del producto sino que transmite una idea sugestiva acerca de una eventual cualidad o percepción de calidad vinculada con aminoácidos, circunstancia que la ubica dentro de la categoría de las marcas evocativas y no de las marcas descriptivas.-----

Que, la distintividad de una marca no exige que ésta carezca de todo contenido conceptual o sugestivo. Por el contrario, el Derecho Marcario admite plenamente la registrabilidad de aquellos signos que, sin describir directamente el producto o servicio, evocan determinadas ideas o cualidades susceptibles de ser asociadas por el consumidor mediante un proceso intelectual. Es precisamente esa capacidad de sugerencia la que caracteriza a las denominadas marcas evocativas, las cuales, aun siendo consideradas doctrinariamente como signos de menor fuerza distintiva, son plenamente aptas para cumplir la función identificadora del origen empresarial.-----

Que, la apreciación efectuada por la Dirección de Marcas parte de la premisa de que la mera presencia del vocablo **"AMINO"** convierte automáticamente al conjunto marcario en una expresión descriptiva. Sin embargo, dicho razonamiento prescinde del examen integral del signo y de la impresión de conjunto que éste produce en el consumidor, criterio que constituye uno de los principios fundamentales del examen marcario.-----

Que, la denominación **"BEST AMINO"** no identifica de manera directa la naturaleza básica de los productos comprendidos en la clase 5, ni constituye la designación habitual con la que éstos son conocidos en el comercio. Del mismo modo, tampoco comunica especificaciones técnicas esenciales, composición exacta, indicaciones terapéuticas, finalidad médica o propiedades objetivamente verificables de los productos que pretende distinguir.-----

Que, el consumidor medio no percibe la expresión **"BEST AMINO"** como la denominación necesaria de un medicamento, suplemento alimenticio o preparación farmacéutica, sino como un signo que sugiere una idea de calidad asociada a aminoácidos, percepción que exige un proceso de asociación mental y que, precisamente por ello, trasciende el ámbito de las expresiones meramente descriptivas.-----


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

Resolución N° **0759**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1533 DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 3594 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BEST AMINO Y ETIQUETA", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 62848/2021, SOLICITADA POR CJ CHEILJEDANG CORPORATION. -----

Que, el elemento gráfico incorporado a la solicitud, conjuntamente con la disposición tipográfica y la presentación visual de la denominación, contribuye a reforzar la individualidad del conjunto marcario, otorgándole una configuración susceptible de ser percibida por el consumidor como un verdadero indicador de origen empresarial y no como una simple referencia descriptiva de los productos.-----

MARCA SOLICITADA



Que, por consiguiente, esta Dirección General entiende que la conclusión alcanzada por la Dirección de Marcas en las Resoluciones N.º 1533 de fecha 7 de septiembre de 2022 y N° 3594 de fecha 12 de noviembre de 2025, efectuaron una interpretación excesivamente amplia del artículo 2 inciso e) de la Ley N° 1294/98, equiparando indebidamente una expresión evocativa con una denominación descriptiva, cuando ambas categorías poseen naturaleza jurídica claramente diferenciada dentro del Derecho Marcario.-----

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

Que, en mérito a las consideraciones precedentemente expuestas, habiéndose realizado un nuevo examen de registrabilidad, esta Dirección General concluye que la solicitud "BEST AMINO Y ETIQUETA", clase 5, no se encuentra comprendida dentro de la prohibición prevista en el artículo 2 inciso e) de la Ley N.º 1294/98, correspondiendo, en consecuencia, revocar las Resoluciones recurridas. -----

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

- Art. 1º.- **REVOCAR** las Resoluciones N.º 1533 de fecha 7 de septiembre de 2022 y N.º 3594 de fecha 12 de noviembre de 2025, dictadas por la Dirección de Marcas, por las cuales se rechazó la solicitud de registro de la marca "BEST AMINO Y ETIQUETA", clase 5, Expediente N.º 62848/2021, presentada por CJ CHEILJEDANG CORPORATION.-----
- Art. 2º.- **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "BEST AMINO Y ETIQUETA", clase 5, Acta N.º 62848/2021, solicitada por CJ CHEILJEDANG CORPORATION.-----
- Art. 3º.- **NOTIFÍQUESE.** -----



Resolución N°

0759

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1533 DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 3594 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2025 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BEST AMINO Y ETIQUETA", CLASE 5, EXPEDIENTE N° 62848/2021, SOLICITADA POR CJ CHEILJEDANG CORPORATION. -----

Que, la combinación de los vocablos "BEST" y "AMINO" genera una unidad conceptual propia, distinta del significado aislado de cada uno de sus componentes. Esa combinación posee suficiente individualidad para ser identificada por el consumidor como un signo marcario y no como una simple descripción de los productos, circunstancia que evidencia la existencia de distintividad suficiente para acceder al registro.-----

Que, esta Dirección General considera igualmente atendible el agravio relativo al carácter evocativo de la denominación.-----

Que, sobre este punto, el profesor **Jorge Otamendi**, en su obra *Derecho de Marcas*, señala: "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, esta Dirección General comparte dicho criterio doctrinal, por cuanto la evocación de una determinada cualidad no equivale a una descripción directa de los productos ni transforma automáticamente al signo en una denominación genérica o descriptiva. La línea divisoria entre ambas categorías radica precisamente en el esfuerzo intelectual que el consumidor debe realizar para establecer la relación entre el signo y el producto.-----

Que, admitir una interpretación contraria implicaría extender indebidamente el alcance de las prohibiciones absolutas y excluir del registro un amplio universo de signos tradicionalmente considerados registrables por la doctrina y la práctica administrativa, desnaturalizando la finalidad del régimen marcario.

Que, en el presente caso, la expresión "BEST AMINO Y ETIQUETA" no impide el uso por parte de terceros de vocablos tales como "aminoácidos", "suplemento con aminoácidos", "preparado con aminoácidos" o cualquier otra expresión descriptiva necesaria para informar al consumidor acerca de las características de sus productos. Lo que se pretende proteger es la configuración marcaria específica, apreciada en su conjunto, y no el monopolio sobre el uso del término "amino" en el tráfico comercial.-----

Que, por consiguiente, la marca solicitada constituye un signo dotado de suficiente personalidad e individualidad para distinguir los productos de la solicitante respecto de aquellos comercializados por terceros, satisfaciendo la función esencial que la Ley N.º 1294/98 atribuye a las marcas.-----

Que, tampoco puede perderse de vista que el signo solicitado no se encuentra constituido únicamente por una denominación verbal, sino por un conjunto marcario integrado por elementos denominativos y gráficos, cuya apreciación debe efectuarse de manera global, conforme al principio de unidad del signo-----

Que, asimismo, la solicitud incorpora una etiqueta con elementos gráficos propios, cuya apreciación conjunta con el elemento denominativo fortalece la identidad visual del signo y contribuye a que el consumidor lo perciba como un indicador de procedencia empresarial. Conforme al principio de apreciación global de las marcas mixtas, no resulta jurídicamente correcto prescindir de dichos elementos al efectuar el examen de registrabilidad.-----



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

Resolución N° **0760**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N.º 2350 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE N.º 98221/2017, RELATIVO A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MIO INTERNET Y ETIQUETA", CLASE 38, SOLICITADA POR ORION COMUNICACIONES S.A.-----

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

Que del examen integral de la denominación **MIO INTERNET** se advierte que la misma se encuentra conformada por un elemento de utilización corriente en el comercio, "**INTERNET**", constituye una denominación universalmente utilizada para designar; *una red informática global que conecta miles de millones de dispositivos en todo el mundo a través de protocolos estandarizados. Funciona como una enorme autopista que permite a computadoras, teléfonos y otros equipos compartir información y servicios en tiempo real*, siendo una expresión incorporada al lenguaje cotidiano y comercial. Por su parte, el elemento "**MIO**"; *es un pronombre o adjetivo posesivo que indica que algo pertenece a la primera persona del singular*.-----

Que, apreciada en su conjunto, la expresión **MIO INTERNET** transmite inmediatamente al consumidor la percepción y/o idea de **PROPIEDAD**, constituyendo una designación directamente relacionada con los servicios comprendidos en la clase 38 que pretende amparar la marca solicitada; *(alquiler de aparatos de telecomunicación. Acceso de usuarios a programas informáticos en redes de datos. Alquiler equipo para difusión. Alquiler de módems. Alquiler de equipo para telecomunicaciones Alquiler de tiempo de acceso a redes informáticas mundiales. Comunicaciones vía redes de fibra óptica; comunicación por teléfono móvil; comunicación vía terminales informáticas análogas y digitales. Difusión de programación de audio y video a través de la internet. Facilitación de acceso a redes de telecomunicación; facilitación de acceso a sitios electrónicos, facilitación de acceso a un sitio web de música en la internet. Servicios de difusión...)*.-----

Que dicha percepción surge de manera inmediata y espontánea, sin requerir elaboración mental alguna por parte del consumidor medio, circunstancia que evidencia la ausencia de capacidad distintiva exigida por nuestro ordenamiento jurídico.-----

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

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

Resolución N° **0760**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N.º 2350 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE N.º 98221/2017, RELATIVO A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MIO INTERNET Y ETIQUETA", CLASE 38, SOLICITADA POR ORION COMUNICACIONES S.A.-----

Asunción, 21 AGO 2020

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de ORION COMUNICACIONES S.A. contra la Resolución N° 2350 de fecha 19 de diciembre de 2018, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 13 de marzo de 2019 se presenta el representante convencional de ORION COMUNICACIONES S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 2350 de fecha 19 de diciembre de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, por proveído de fecha 31 de julio de 2019 se concede el recurso interpuesto, expresando agravios el apelante en fecha 20 de mayo de 2020. Por providencia de fecha 6 de julio de 2020 esta Dirección llama Autos para Resolver. -----

CONSIDERANDO:

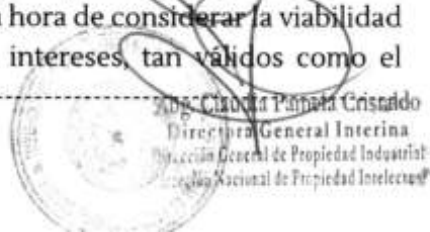
Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que la solicitud de registro de la marca "MIO INTERNET" ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 38. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones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

Que, manifiesta el apelante en su escrito de expresión de agravios, entre otros argumentos: "(...) Que, ésta Dirección ha objetado a la solicitante en estos autos, indicando que la misma es de carácter genérico...//.. Se ha manifestado que no se reivindican los derechos sobre la palabra "INTERNET", por lo tanto ésta denominación no puede considerarse como un obstáculo ya que no se pretende obtener la exclusividad de los derechos sobre dicha denominación...//.. Uso de la palabra MIO, vemos que en caso de que la solicitud de marca se haya presentado como "MI INTERNET", sería otra cosa, pues en ese caso se estaría hablando sobre la atribución de algo, que en éste caso es "Internet", y sería totalmente una denominación genérica. Pero en esta oportunidad al decirse "MIO INTERNET", lo mencionado pasa a ser una palabra de fantasía.(...)".-----

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

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

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



Resolución N° **0760**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N.º 2350 DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE N.º 98221/2017, RELATIVO A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MIO INTERNET Y ETIQUETA", CLASE 38, SOLICITADA POR ORION COMUNICACIONES S.A.-----

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

La denominación solicitada **MIO INTERNET** no incorpora ningún elemento suficientemente original que modifique la percepción descriptiva derivada de la combinación de los vocablos **"MIO"** e **"INTERNET"**, limitándose a reunir dos expresiones que juntas no poseen características de especialidad ni novedad al registro solicitado.-----

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

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

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

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N.º 2350 de fecha 19 de diciembre de 2018, dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"MIO INTERNET"**, clase 38, Expediente N.º 98221/2017 solicitada a nombre de **ORION COMUNICACIONES S.A.**-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----


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

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

Resolución N°

0761

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 431 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "POWER GREEN Laboratorio dermocosmético y farmacéutico y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 23945/2021, SOLICITADO POR MELISSA MARIA ELENA NÚÑEZ HONZI.

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

En ese sentido, en los aspectos gráfico y fonético, entre la marca base de rechazo "GREEN POWER" y la solicitud de registro de la marca "POWER GREEN Laboratorio dermocosmético y farmacéutico y Etiqueta", se evidencia que la solicitante reproduce en diferente orden la denominación de la marca registrada, siendo así idéntica a la marca antecedente. En el siguiente cotejo se puede corroborar la similitud gráfica y fonética entre las marcas mencionadas:

"POWER GREEN Laboratorio dermocosmético y farmacéutico y Etiqueta" (marca solicitante), y

"GREEN POWER"

(marca base de rechazo)

De la contrastación de las denominaciones en su conjunto se verifica que no existen suficientes elementos diferentes entre sí, y que de las semejanzas ortográficas se genera una similitud fonética, asimismo podemos notar que ambos evocan la misma idea de "energía verde" o "poder verde". Tenemos que la impresión auditiva que generan ambas podría causar confusión en el público consumidor.

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la cobertura que poseen ambas marcas, en este caso, vemos que la marca base de rechazo, se encuentra registrada en la clase 5 y protege los siguientes productos: "Todos los artículos de la clase 5, comprendiendo entre ellos productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas", mientras que la marca en trámite de registro pretende obtener la cobertura para los siguientes productos de clase 05, la cual comprende: "Todos los productos comprendidos en la clase 5". Las marcas analizadas no solo presentan similitud gráfica, debe sumarse el hecho de que ambas marcas comparten todos los productos de la clase 5 del nomenclador internacional, lo que podría generar confusión al momento de seleccionar el producto o servicio, pues se dirigen a un mismo tipo de público consumidor.

Que, en cuanto a la etiqueta de la denominación solicitada "POWER GREEN Laboratorio dermocosmético y farmacéutico y Etiqueta", podemos mencionar que no le otorga una diferenciación sustancial de la marca base del rechazo "GREEN POWER", visto que lo más resaltante en la etiqueta son las palabras POWER GREEN, como se puede observar a continuación:



POWER GREEN
Laboratorio dermocosmético y farmacéutico



Resolución N°

0761

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 431 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "POWER GREEN Laboratorio dermocosmético y farmacéutico y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 23945/2021, SOLICITADO POR MELISSA MARIA ELENA NÚÑEZ HONZI.-----

Asunción, 12 1 AGO 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de MELISSA MARIA ELENA NÚÑEZ HONZI contra la Resolución N° 431 de fecha 29 de marzo de 2022, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 19 de septiembre de 2022 se presenta el representante convencional de MELISSA MARIA ELENA NÚÑEZ HONZI e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 431 de fecha 29 de marzo 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 07 de febrero de 2023, el representante convencional de MELISSA MARIA ELENA NÚÑEZ HONZI expresó agravios; y esta Dirección llamó autos para resolver en fecha en fecha 22 de septiembre de 2023.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2011-1102264 Denominación GREEN POWER Clase 5 Registro 361358 Titular AKTRA S.A. (PY). Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores .- por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Que, gramaticalmente existen diferencias y en cuanto a su conformación entre las marcas en cuestión, ya que el antecedente se conforma de la siguiente manera: GREEN POWER; contando con dos términos en su denominación, mientras que la solicitud de mi comitente fue presentada como POWER GREEN Laboratorio dermocosmético y farmacéutico contando con cinco términos. Es así que a simple vista se observa la diferencia en cuanto a la conformación y extensión, y así también las raíces de éstas difieren completamente. así también es importante mencionar que mi titular ya cuenta con un registro concedido por ésta Dirección, para la marca POWER GREEN Laboratorio dermocosmético y farmacéutico y Etiqueta, Registro N° 516941, por lo cual ya cuenta con un derecho exclusivo sobre su marca.(...)".-----

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

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


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

Resolución N° **0761**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 431 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "POWER GREEN Laboratorio dermocosmético y farmacéutico y ETIQUETA", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 23945/2021, SOLICITADO POR MELISSA MARIA ELENA NÚÑEZ HONZI.-----

Que, conforme a lo mencionado en sus agravios el solicitante con relación al derecho adquirido de la marca **POWER GREEN Laboratorio dermocosmético y farmacéutico y Etiqueta, Registro N° 516941, clase 3**; 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.-----

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

Que, ahondando aún más en el análisis, el Dr. Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS expresa: *"(...) la teoría de la dilución ha sido creada para defender la relación marca-producto, especialmente en cuanto aquélla implica el origen de éste. Si se permite que coexistan con ésta otras marcas iguales, el público consumidor ya no sabrá el origen de los productos (...)".*¹ -----

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° 431 de fecha 29 de marzo de 2022 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º** **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca "POWER GREEN Laboratorio dermocosmético y farmacéutico y Etiqueta", clase 05, Expediente N° 23945/2021, solicitada a nombre de MELISSA MARIA ELENA NÚÑEZ HONZI.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.** -----


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



¹ OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Buenos Aires. Abeledo Perrot Lexis Nexis. Argentina. 2012. 8va. Ed. Pág. 458.

Resolución N° 0762

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1532 DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y N° 3595 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BEST AMINO Y ETIQUETA", EXPEDIENTE N° 62845/2021, CLASE 31, SOLICITADA POR CJ CHEILJEDANG CORPORATION. -----

ETIQUETA fue solicitada en idioma inglés, circunstancia que excluye su consideración como denominación genérica dentro del mercado paraguayo; que la combinación de los vocablos "BEST" y "AMINO" constituye una creación marcaria con identidad propia; que la marca debe apreciarse de manera integral, incluyendo sus elementos gráficos; que la expresión no designa el género de los productos comprendidos en la clase 31 ni describe directamente sus características; que la doctrina distingue claramente entre marcas descriptivas y evocativas; que la marca ha sido registrada en el extranjero, es utilizada desde hace varios años y goza de reconocimiento internacional; y que, además, la solicitud no recibió oposiciones de terceros, por lo que solicita la revocación de las resoluciones recurridas y la prosecución del trámite de registro.(...).-----

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

Que, la cuestión sometida a decisión de esta Dirección General consiste en determinar si la expresión "BEST AMINO Y ETIQUETA", solicitada para distinguir productos comprendidos en la clase 31 del Clasificador Internacional, constituye una denominación genérica o descriptiva en los términos del artículo 2 inciso e) de la Ley N.º 1294/98, o si, por el contrario, posee aptitud distintiva suficiente para acceder al registro marcario.-----

Que, la doctrina y la jurisprudencia marcaria coinciden en sostener que una denominación reviste carácter genérico cuando constituye el nombre necesario o habitual con el cual el consumidor identifica el propio producto o servicio; y reviste carácter descriptivo cuando proporciona de manera inmediata, directa e inequívoca información acerca de su naturaleza, composición, calidad, finalidad, especie o demás características esenciales.-----

Que, dicha apreciación debe efectuarse desde la perspectiva del consumidor medio y atendiendo al significado que la expresión posee dentro del lenguaje corriente y del tráfico comercial, evitando extender indebidamente las prohibiciones absolutas a signos que únicamente evocan determinadas ideas sin describir directamente el producto.-----

Que, a los efectos de determinar si la expresión "BEST AMINO" resulta genérica o descriptiva para dichos productos, corresponde preguntarse si esa denominación constituye la forma necesaria, habitual e indispensable mediante la cual el comercio identifica los productos de la clase 31 o si, por el contrario, se trata de una expresión que únicamente sugiere o evoca determinadas cualidades de los mismos.-----

Que, esta Dirección General considera que la respuesta debe ser negativa.-----

Que, la denominación "BEST AMINO" no constituye el nombre habitual de ninguno de los productos comprendidos en la clase 31, ni representa la expresión indispensable que terceros deban utilizar para describir su naturaleza o composición.-----

Que, en efecto, los productos nutricionales continúan siendo identificados en el comercio mediante sus denominaciones propias, tales como complejos vitamínicos, aminoácidos, proteínas, preparados nutricionales u otras expresiones técnicas generalmente aceptadas, sin que la locución "BEST AMINO" constituya una designación necesaria para ninguno de ellos.-----

Que, tampoco puede afirmarse que la expresión describa directamente una característica objetiva de los productos.-----

Que, el vocablo "BEST", aisladamente considerado, constituye una expresión laudatoria destinada a transmitir una idea de excelencia o preferencia comercial, mientras que el término "AMINO" alude



Resolución N°

0762

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1532 DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y N° 3595 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BEST AMINO Y ETIQUETA", EXPEDIENTE N° 62845/2021, CLASE 31, SOLICITADA POR CJ CHEILJEDANG CORPORATION. -----

Asunción, **21 AGO 2026**

VISTO: El recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por el representante convencional de **CJ CHEILJEDANG CORPORATION**, contra la Resolución N° 1532 de fecha 7 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Marcas; y, -----

RESULTA:

Que, en fecha **11 de noviembre de 2022**, se presenta el representante convencional de **CJ CHEILJEDANG CORPORATION**, e interpone recurso de reconsideración y apelación en subsidio contra la Resolución N° 1532 de fecha 7 de septiembre de 2022 dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, por Resolución N° **3594** de fecha **12 de noviembre de 2025**, la Dirección de Marcas confirmó en todas sus partes la Resolución N° 1533 de fecha 7 de septiembre de 2022.-----

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

Que, en fecha **28 de noviembre de 2025**, el representante convencional de **CJ CHEILJEDANG CORPORATION** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver mediante providencia de fecha 2 de diciembre de 2025, quedando notificada la recurrente en fecha 10 de diciembre de 2025.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1532 de fecha 7 de septiembre de 2022 considera: "(...)Que la solicitud de registro de la marca **BEST AMINO** ha sido presentada para amparar los productos de la clase 31. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: **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° 3595 de fecha 12 de noviembre de 2025 considera: "(...)Analizada la cuestión, el término **BEST** en su traducción al español significa mejor, expresión laudatoria que califica directamente la característica deseable o superior que poseen los productos, mientras que el término **AMINO** hace una referencia evidente que los alimentos y aditivos contienen aminoácidos. Que, el conjunto marcario **BEST AMINO** indica claramente que los productos que se buscan proteger son alimentos y aditivos a base aminoácidos superiores o mejores que los demás ofrecidos en el mercado, por lo que la denominación se considera descriptiva y 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 apelante y manifiesta: Que, (...) el análisis efectuado por la Dirección de Marcas resulta erróneo, por cuanto no pondera el signo en su conjunto y confunde una denominación evocativa con una designación genérica o descriptiva. Señala que la marca **BEST AMINO Y**



Resolución N° 0762

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1532 DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y N° 3595 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BEST AMINO Y ETIQUETA", EXPEDIENTE N° 62845/2021, CLASE 31, SOLICITADA POR CJ CHEILJEDANG CORPORATION. -----

Que, la combinación de los vocablos "BEST" y "AMINO" genera una unidad conceptual propia, distinta del significado aislado de cada uno de sus componentes. Esa combinación posee suficiente individualidad para ser identificada por el consumidor como un signo marcario y no como una simple descripción de los productos, circunstancia que evidencia la existencia de distintividad suficiente para acceder al registro.-----

Que, esta Dirección General considera igualmente atendible el agravio relativo al carácter evocativo de la denominación.-----

Que, sobre este punto, el profesor **Jorge Otamendi**, en su obra *Derecho de Marcas*, señala: "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, esta Dirección General comparte dicho criterio doctrinal, por cuanto la evocación de una determinada cualidad no equivale a una descripción directa de los productos ni transforma automáticamente al signo en una denominación genérica o descriptiva. La línea divisoria entre ambas categorías radica precisamente en el esfuerzo intelectual que el consumidor debe realizar para establecer la relación entre el signo y el producto.-----

Que, admitir una interpretación contraria implicaría extender indebidamente el alcance de las prohibiciones absolutas y excluir del registro un amplio universo de signos tradicionalmente considerados registrables por la doctrina y la práctica administrativa, desnaturalizando la finalidad del régimen marcario.

Que, en el presente caso, la expresión "BEST AMINO Y ETIQUETA" no impide el uso por parte de terceros de vocablos tales como "aminoácidos", "suplemento con aminoácidos", "preparado con aminoácidos" o cualquier otra expresión descriptiva necesaria para informar al consumidor acerca de las características de sus productos. Lo que se pretende proteger es la configuración marcaria específica, apreciada en su conjunto, y no el monopolio sobre el uso del término "amino" en el tráfico comercial.-----

Que, por consiguiente, la marca solicitada constituye un signo dotado de suficiente personalidad e individualidad para distinguir los productos de la solicitante respecto de aquellos comercializados por terceros, satisfaciendo la función esencial que la Ley N.º 1294/98 atribuye a las marcas.-----

Que, tampoco puede perderse de vista que el signo solicitado no se encuentra constituido únicamente por una denominación verbal, sino por un conjunto marcario integrado por elementos denominativos y gráficos, cuya apreciación debe efectuarse de manera global, conforme al principio de unidad del signo-----

Que, asimismo, la solicitud incorpora una etiqueta con elementos gráficos propios, cuya apreciación conjunta con el elemento denominativo fortalece la identidad visual del signo y contribuye a que el consumidor lo perciba como un indicador de procedencia empresarial. Conforme al principio de apreciación global de las marcas mixtas, no resulta jurídicamente correcto prescindir de dichos elementos al efectuar el examen de registrabilidad.-----

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

Resolución N°

0762

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1532 DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y N° 3595 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BEST AMINO Y ETIQUETA", EXPEDIENTE N° 62845/2021, CLASE 31, SOLICITADA POR CJ CHEILJEDANG CORPORATION. -----

genéricamente al concepto de aminoácidos. Sin embargo, la combinación de ambos elementos produce un resultado lingüístico distinto del significado individual de cada uno de ellos, conformando una expresión unitaria que no identifica inmediatamente un producto determinado ni describe una característica objetiva, específica e indispensable del mismo.-----

Que, el consumidor que se enfrenta por primera vez a la expresión **"BEST AMINO"** no recibe una información precisa acerca de la naturaleza, composición, dosis, finalidad terapéutica o características técnicas de los productos comprendidos en la clase 5. Antes bien, debe realizar una operación intelectual para asociar la denominación con eventuales productos que contengan aminoácidos o que guarden alguna relación con ellos, circunstancia que constituye precisamente el rasgo distintivo de las denominaciones evocativas.-----

Que, las marcas evocativas se caracterizan porque sugieren, insinúan o despiertan en el consumidor una determinada idea relacionada con los productos o servicios, sin describirlos de manera inmediata ni constituir su designación necesaria. En ellas existe un proceso de asociación mental que exige una actividad intelectual por parte del público, diferenciándose de los signos descriptivos, cuyo contenido informativo resulta directo e inmediato.-----

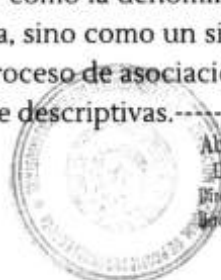
Que, bajo dicho criterio, la expresión **"BEST AMINO"** no comunica una característica objetiva del producto sino que transmite una idea sugestiva acerca de una eventual cualidad o percepción de calidad vinculada con aminoácidos, circunstancia que la ubica dentro de la categoría de las marcas evocativas y no de las marcas descriptivas.-----

Que, la distintividad de una marca no exige que ésta carezca de todo contenido conceptual o sugestivo. Por el contrario, el Derecho Marcario admite plenamente la registrabilidad de aquellos signos que, sin describir directamente el producto o servicio, evocan determinadas ideas o cualidades susceptibles de ser asociadas por el consumidor mediante un proceso intelectual. Es precisamente esa capacidad de sugerencia la que caracteriza a las denominadas marcas evocativas, las cuales, aun siendo consideradas doctrinariamente como signos de menor fuerza distintiva, son plenamente aptas para cumplir la función identificadora del origen empresarial.-----

Que, la apreciación efectuada por la Dirección de Marcas parte de la premisa de que la mera presencia del vocablo **"AMINO"** convierte automáticamente al conjunto marcario en una expresión descriptiva. Sin embargo, dicho razonamiento prescinde del examen integral del signo y de la impresión de conjunto que éste produce en el consumidor, criterio que constituye uno de los principios fundamentales del examen marcario.-----

Que, la denominación **"BEST AMINO"** no identifica de manera directa la naturaleza básica de los productos comprendidos en la clase 31, ni constituye la designación habitual con la que éstos son conocidos en el comercio. Del mismo modo, tampoco comunica especificaciones técnicas esenciales, composición exacta, indicaciones terapéuticas, finalidad médica o propiedades objetivamente verificables de los productos que pretende distinguir.-----

Que, el consumidor medio no percibe la expresión **"BEST AMINO"** como la denominación necesaria de un medicamento, suplemento alimenticio o preparación farmacéutica, sino como un signo que sugiere una idea de calidad asociada a aminoácidos, percepción que exige un proceso de asociación mental y que, precisamente por ello, trasciende el ámbito de las expresiones meramente descriptivas.-----


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

Resolución N° _____

0762

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1532 DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y N° 3595 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "BEST AMINO Y ETIQUETA", EXPEDIENTE N° 62845/2021, CLASE 31, SOLICITADA POR CJ CHEILJEDANG CORPORATION. -----

Que, el elemento gráfico incorporado a la solicitud, conjuntamente con la disposición tipográfica y la presentación visual de la denominación, contribuye a reforzar la individualidad del conjunto marcario, otorgándole una configuración susceptible de ser percibida por el consumidor como un verdadero indicador de origen empresarial y no como una simple referencia descriptiva de los productos.-----

MARCA SOLICITADA



Que, por consiguiente, esta Dirección General entiende que la conclusión alcanzada por la Dirección de Marcas en las Resoluciones N.º 1532 de fecha 7 de septiembre de 2022 y N° 3595 de fecha 12 de noviembre de 2025, efectuaron una interpretación excesivamente amplia del artículo 2 inciso e) de la Ley N° 1294/98, equiparando indebidamente una expresión evocativa con una denominación descriptiva, cuando ambas categorías poseen naturaleza jurídica claramente diferenciada dentro del Derecho Marcario.-----

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

Que, en mérito a las consideraciones precedentemente expuestas, habiéndose realizado un nuevo examen de registrabilidad, esta Dirección General concluye que la solicitud **"BEST AMINO Y ETIQUETA"**, clase 31, no se encuentra comprendida dentro de la prohibición prevista en el artículo 2 inciso e) de la Ley N.º 1294/98, correspondiendo, en consecuencia, revocar las Resoluciones recurridas. -----

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

Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1532 de fecha 07 de septiembre de 2022 dictada por la Dirección de Marcas y la Resolución N° 3595 de fecha 12 de noviembre de 2025, por las cuales se rechazó la solicitud de registro de la marca **"BEST AMINO Y ETIQUETA"**, clase 31, Expediente N° 62845/2021, presentada por CJ CHEILJEDANG CORPORATION.-----

Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca **"BEST AMINO Y ETIQUETA"**, Clase 31, Expediente N° 62845/2021, solicitada por CJ CHEILJEDANG CORPORATION.-----

Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**-----


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

Resolución N° **0763**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1838 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2023 Y N° 1526 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DIACONÍA Y ETIQUETA", EXPEDIENTE N° 74248/2021, CLASE 41, SOLICITADA POR DIACONIA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PARAGUAY. -----

*ámbito religioso, en especial es de resaltarse que una de las marcas posee como parte de su denominación el término DIACONÍA, por ende, mi mandante ya tiene derechos adquiridos sobre la marca, y con este pedido simplemente está solicitando el registro de una variante de la marca. DIACONÍA D-ADP ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PARAGUAY Y ETIQUETA — 609033 — 41, FE4 y Etiqueta — 583269 — 41.//...se hace mención a la Señora Directora General de la Propiedad Industrial que mi mandante niega categóricamente que la marca "DIACONÍA y Etiqueta" sea genérica; por el contrario, la misma es una marca evocativa ...//...se pone a conocimiento de la Señora Directora General de la Propiedad Industrial, que en el mundo marcario existen marcas registradas ante la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual, que poseen como parte de sus denominaciones términos que hacen referencia al ámbito religioso como son los siguientes: **DENOMINACIÓN-PROPIETARIO-REGISTRO-CLASE. JESUS RESPONDE AL MUNDO DE HOY (Slogan) y Etiqueta- FUNDACIÓN JESÚS RESPONDE AL MUNDO DE HOY- 527134- 41; JESÚS RESPONDE ESPERANZA PARA TI (Slogan) y Etiqueta - FUNDACIÓN JESÚS RESPONDE AL MUNDO DE HOY- 539300- 41. JESUS RESPONDE TRANSFORMANDO JUNTOS PARAGUAY (Slogan) y Etiqueta - FUNDACIÓN JESÚS RESPONDE AL MUNDO DE HOY - 535312 - 41. SANTOS - O.B.H. S.A. - 338865 - 41. IGLESIA DEL SEÑOR JESUCRISTO RESTAURADA DE LA APOSTÓLICA - IGLESIA DEL SEÑOR JESUCRISTO RESTAURADORA DE LA FE APOSTÓLICA - 567072 - 41. IGLESIA BELÉN PENTECOSTAL LIBRE DEL PARAGUAY - IGLESIA BELÉN PENTECOSTAL LIBRE DEL PARAGUAY - 538046 - 41. IGLESIA ADONAI - Iglesia Hermandad Evangélica Mennonita Filadelfia - 478806 - 41. JESUSITO DE MI VIDA - SENEBEY, S.L. - 420879 - 28.//...Si estas marcas vigentes que poseen como parte de sus denominaciones términos que hacen referencia al ámbito religioso, fueron concedidos en la clase 41 y clases relacionadas, no existe impedimento alguno para la concesión del registro de la marca solicitada por mi mandante, en vista de la existencia de los registros citados más arriba. (...).***-----

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

Que, la cuestión sometida a decisión de esta Dirección General consiste en determinar si la expresión "**DIACONÍA Y ETIQUETA**", solicitada para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 del Clasificador Internacional, constituye una denominación genérica o descriptiva en los términos del artículo 2 inciso e) de la Ley N.º 1294/98, o si, por el contrario, posee aptitud distintiva suficiente para acceder al registro marcario.-----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "**DIACONÍA Y ETIQUETA**" resulta genérica para los servicios que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los servicios que solicita. En ese sentido, tenemos que la denominación "**DIACONÍA Y ETIQUETA**" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los servicios de la clase 43 del nomenclador internacional.-----

Que, la doctrina y la jurisprudencia marcaria coinciden en sostener que una denominación reviste carácter genérico cuando constituye el nombre necesario o habitual con el cual el consumidor identifica el propio producto o servicio; y reviste carácter descriptivo cuando proporciona de manera inmediata, directa e inequívoca información acerca de su naturaleza, composición, calidad, finalidad, especie o demás características esenciales.-----

Que, dicha apreciación debe efectuarse desde la perspectiva del consumidor medio y atendiendo al significado que la expresión posee dentro del lenguaje corriente y del tráfico comercial, evitando extender indebidamente las prohibiciones absolutas a signos que únicamente evocan determinadas ideas sin describir directamente el producto.-----



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

Resolución N° **0763**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1838 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2023 Y N° 1526 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DIACONÍA Y ETIQUETA", EXPEDIENTE N° 74248/2021, CLASE 41, SOLICITADA POR DIACONIA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PARAGUAY. -----

Asunción, **21 AGO 2026**

VISTO: El recurso de reconsideración interpuesto por el representante convencional de **DIACONÍA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PARAGUAY**, contra la Resolución N° 1838 de fecha 28 de octubre de 2023, dictada por la Dirección de Marcas; y, -----

RESULTA:

Que, en fecha **02 de febrero de 2024**, se presenta el representante convencional de **DIACONÍA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PARAGUAY**, e interpone recurso de reconsideración contra la Resolución N° 1838 de fecha 28 de octubre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, por Resolución N° **1526** de fecha **12 de junio de 2025**, la Dirección de Marcas confirmó en todas sus partes la Resolución N° N° 1838 de fecha 28 de octubre de 2023.-----

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

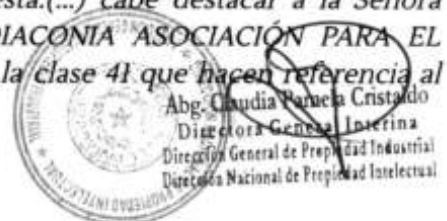
Que, en fecha **02 de octubre de 2025**, el representante convencional de **DIACONÍA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PARAGUAY** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver mediante providencia de fecha 07 de octubre de 2025.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución N° 1838 de fecha 28 de octubre de 2023 considera: "(...) "Que la solicitud de registro de la marca **DIACONÍA** ha sido presentada para amparar los servicios de la clase 41. Que habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la citada marca, ésta Dirección considera que la misma incurre en las prohibiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, que dispone que no pueden constituir marcas: **Art. 2 Inc. e)** ... los que consistan enteramente en un signo que sea el nombre genérico o designación del producto o servicio de que se trate, o que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o servicio., La denominación se considera descriptiva y sin distintividad alguna con relación a los servicios que desea proteger., En consecuencia no ha lugar a lo solicitado.(...)".-----

Que, la Resolución N° 3595 de fecha 12 de noviembre de 2025 considera: "(...) "Que, al respecto, es fundamental destacar que "**DIACONÍA**" es una palabra ampliamente conocida en el ámbito religioso, siendo la definición de la misma "el cuidado que los cristianos ofrecen a la humanidad siguiendo el ejemplo de Cristo". La diaconía se refiere históricamente al servicio asistencial brindado por los cristianos, siendo utilizada incluso en la actualidad, por lo que no es posible su monopolización. En tal sentido, se trata de un término genérico y de uso común en el contexto religioso, que describe una función o actividad y no posee capacidad distintiva suficiente para madurar en registro. Siendo así, esta Dirección concluye finalmente que la marca no reúne los requisitos necesarios para ser registrada." "Que, en virtud de lo expuesto, en salvaguarda del interés público, esta Dirección considera que persiste el presupuesto estipulado como argumento de rechazo conforme al Artículo 2° inc. e) de la Ley 1294/98 de Marcas, por este motivo corresponde confirmar la resolución recurrida."(...)".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: (...) cabe destacar a la Señora Directora General de la Propiedad Industrial que mi mandante **DIACONIA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PARAGUAY**, ya es propietario de otras marcas en la **clase 41** que hacen referencia al



Resolución N° 0763

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1838 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2023 Y N° 1526 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DIACONÍA Y ETIQUETA", EXPEDIENTE N° 74248/2021, CLASE 41, SOLICITADA POR DIACONIA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PARAGUAY. -----

Que, tampoco puede perderse de vista que el signo solicitado no se encuentra constituido únicamente por una denominación verbal, sino por un conjunto marcario integrado por elementos denominativos y gráficos, cuya apreciación debe efectuarse de manera global, conforme al principio de unidad del signo-----

Que, asimismo, la solicitud incorpora una etiqueta con elementos gráficos propios, cuya apreciación conjunta con el elemento denominativo fortalece la identidad visual del signo y contribuye a que el consumidor lo perciba como un indicador de procedencia empresarial. Conforme al principio de apreciación global de las marcas mixtas, no resulta jurídicamente correcto prescindir de dichos elementos al efectuar el examen de registrabilidad.-----

Que, el elemento gráfico incorporado a la solicitud, conjuntamente con la disposición tipográfica y la presentación visual de la denominación, contribuye a reforzar la individualidad del conjunto marcario, otorgándole una configuración susceptible de ser percibida por el consumidor como un verdadero indicador de origen empresarial y no como una simple referencia descriptiva de los productos.-----

MARCA SOLICITADA



Que, por consiguiente, esta Dirección General entiende que la conclusión alcanzada por la Dirección de Marcas en las Resoluciones N.º 1838 de fecha 28 de octubre de 2023 y N° 1526 de fecha 12 de junio de 2025, efectuaron una interpretación excesivamente amplia del artículo 2 inciso e) de la Ley N° 1294/98, equiparando indebidamente una expresión evocativa con una denominación descriptiva, cuando ambas categorías poseen naturaleza jurídica claramente diferenciada dentro del Derecho Marcario.-----

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 o 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 su servicio, es eminentemente evocativo, dotado de cierta personalidad que permite distinguirla de otras e identificar otros servicios, o líneas de o servicios que provienen de una misma empresa. -----

Que, en mérito a las consideraciones precedentemente expuestas, habiéndose realizado un nuevo examen de registrabilidad, esta Dirección General concluye que la solicitud **"DIACONÍA Y ETIQUETA"**, clase 41, no se encuentra comprendida dentro de la prohibición prevista en el artículo 2 inciso e) de la Ley N.º 1294/98, correspondiendo, en consecuencia, revocar las Resoluciones recurridas.-----

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

Resolución N° **0763**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1838 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2023 Y N° 1526 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DIACONÍA Y ETIQUETA", EXPEDIENTE N° 74248/2021, CLASE 41, SOLICITADA POR DIACONIA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PARAGUAY. -----

Que, a los efectos de determinar si la expresión "DIACONÍA Y ETIQUETA" resulta genérica o descriptiva para dichos servicios, corresponde preguntarse si esa denominación constituye la forma necesaria, habitual e indispensable mediante la cual el comercio identifica los productos de la clase 41 o si, por el contrario, se trata de una expresión que únicamente sugiere o evoca determinadas cualidades de los mismos. Que, esta Dirección General considera que la respuesta debe ser negativa.-----

Que, las marcas evocativas se caracterizan porque sugieren, insinúan o despiertan en el consumidor una determinada idea relacionada con los productos o servicios, sin describirlos de manera inmediata ni constituir su designación necesaria. En ellas existe un proceso de asociación mental que exige una actividad intelectual por parte del público, diferenciándose de los signos descriptivos, cuyo contenido informativo resulta directo e inmediato.-----

Que, bajo dicho criterio, la expresión "DIACONÍA Y ETIQUETA" no comunica una característica objetiva del servicio sino que transmite una idea sugestiva acerca de un eventual servicio a ser proporcionado, circunstancia que la ubica dentro de la categoría de las marcas evocativas y no de las marcas descriptivas.-----

Que, la distintividad de una marca no exige que ésta carezca de todo contenido conceptual o sugestivo. Por el contrario, el Derecho Marcario admite plenamente la registrabilidad de aquellos signos que, sin describir directamente el producto o servicio, evocan determinadas ideas o cualidades susceptibles de ser asociadas por el consumidor mediante un proceso intelectual. Es precisamente esa capacidad de sugerencia la que caracteriza a las denominadas marcas evocativas, las cuales, aun siendo consideradas doctrinariamente como signos de menor fuerza distintiva, son plenamente aptas para cumplir la función identificadora del origen empresarial.-----

Que, esta Dirección General considera igualmente atendible el agravio relativo al carácter evocativo de la denominación.-----

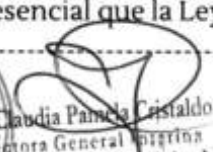
Que, sobre este punto, el profesor **Jorge Otamendi**, en su obra *Derecho de Marcas*, señala: "La marca evocativa es aquella que da al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que va a distinguir, o aun de la actividad que desarrolla su titular. Las marcas 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, esta Dirección General comparte dicho criterio doctrinal, por cuanto la evocación de una determinada cualidad no equivale a una descripción directa de los productos o servicios ni transforma automáticamente al signo en una denominación genérica o descriptiva. La línea divisoria entre ambas categorías radica precisamente en el esfuerzo intelectual que el consumidor debe realizar para establecer la relación entre el signo y el producto y/o el servicio.-----

Que, admitir una interpretación contraria implicaría extender indebidamente el alcance de las prohibiciones absolutas y excluir del registro un amplio universo de signos tradicionalmente considerados registrables por la doctrina y la práctica administrativa, desnaturalizando la finalidad del régimen marcario.

Que, por consiguiente, la marca solicitada constituye un signo dotado de suficiente personalidad e individualidad para distinguir los servicios de la solicitante, satisfaciendo la función esencial que la Ley N.º 1294/98 atribuye a las marcas.-----




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

Resolución N° **0763**

POR LA CUAL SE REVOCAN LAS RESOLUCIONES N° 1838 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2023 Y N° 1526 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2025, DICTADAS POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DIACONÍA Y ETIQUETA", EXPEDIENTE N° 74248/2021, CLASE 41, SOLICITADA POR DIACONIA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PARAGUAY. -----

POR TANTO,
LA DIRECTORA GENERAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1838 de fecha 28 de octubre de 2023 dictada por la Dirección de Marcas y la Resolución N° 1526 de fecha 12 de junio de 2025, por las cuales se rechazó la solicitud de registro de la marca "DIACONÍA Y ETIQUETA", clase 41, Expediente N° 74248/2021, presentada por DIACONIA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PARAGUAY.-----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "DIACONÍA Y ETIQUETA", Clase 41, Expediente N° 74248/2021, solicitada por DIACONIA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PARAGUAY.-----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE.**-----


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

Resolución N°

0764

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 909 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MBH", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 52423/2021, SOLICITADO POR HOMESUPLAY S.A.-----

compuesta por TRES letras CONSONANTES, INICIÁNDOSE CON LA CONSONANTE 'M', la cual le da una connotación VISUAL, FONÉTICA Y MÉTRICA DIFERENTE ...Que, asimismo, la raíz de esta marca peticionada, es EMINENTEMENTE DE FANTASÍA, SIN SIGNIFICACIÓN ALGUNA, EN CAMBIO, LAS LETRAS BH DE LA Oponente SON LAS SIGLAS DE LA RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL DE LA FIRMA BEISTEGUI HERMANOS, Y POR ELLO, NO TIENE ASIDERO ALGUNO EL AFIRMAR QUE VISUAL E IDEOLÓGICAMENTE TIENEN ESTRECHAS SEMEJANZAS...QUE EXISTEN INNUMERABLES REGISTROS CON LAS SIGLAS BH – BH Y ETIQUETA, EN DISTINTAS Y SIMILARES CLASES EN LA BASE DE REGISTROS DE la DINAPI... Que para acrecentar más lo lógico e ilegal de esta resolución, paso a demostrar enfáticamente la existencia de CUATRO REGISTROS VIGENTES DE LA MARCA 'MBH' y 'MBH BEARINGS' conocidos por la DINAPI, Y UNA DE ELLAS 'MBH BEARINGS', EN LA MISMA CLASE 12, sin que ninguna de ellas haya deducido oposición...(.)-----

Que, el solicitante ha contestado lo siguiente: "(...)...al cotejar las marcas enfrentadas: MBH (marca solicitada) vs. BH (marca oponente) en conjunto y sucesivamente, se puede apreciar que entre las mismas existen estrechas semejanzas en el aspecto denominativo...no es solo la raíz de la marca solicitada lo que la IMPOSIBILITA a la obtención de su registro, se trata de cotejarlas en sus CONJUNTOS y es allí en donde indudablemente se observan sus extremadas semejanzas ya que LA MARCA SOLICITADA CONTIENE A LA MARCA REGISTRADA POR MI REPRESENTADA Y LA SOLICITA PARA PROTEGER PRODUCTOS DE LA MISMA CLASE 12 (DOCE), por tanto, con esto se genera indudablemente un riesgo de confusión que no se puede negar...como la marca solicitada y la marca de la oposición amparan productos de la misma clase, se agrava la posibilidad de confusión / asociación de marcas por el público consumidor pues los productos que pretenden identificar se dirigirán al mismo sector del mismo.(...)-----

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 contexto, analizando el campo ortográfico y fonético de las marcas en pugna, se advierte que la denominación cuyo registro se solicita "MBH" (Clase 12) introduce una variación en la letra final (E/Á) en relación a la marca oponente "BH Y ETIQUETA" (Clase 12). La diferencia estructural es evidente:-----

"MBH" (marca solicitada)

"BH Y ETIQUETA" (marca oponente)

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

Resolución N°

0764

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 909 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MBH", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 52423/2021, SOLICITADO POR HOMESUPLAY S.A.-----

Asunción, **21 AGO 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **HOMESUPLAY S.A.** en contra de la Resolución N° 902 de fecha 15 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 02 de noviembre de 2023 se presenta el representante convencional de **HOMESUPLAY S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 902 de fecha 15 de septiembre de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 15 de noviembre de 2022 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.-----

Que, en fecha 24 de noviembre de 2022, el representante convencional de **HOMESUPLAY S.A.** expresó agravios; dictándose en fecha 13 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 19 de abril de 2023, se presenta el representante convencional de **BEISTEGUI HERMANOS, S.L.**, y contesta el traslado de expresión de agravios. Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 05 de septiembre de 2023.-----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...)Que, al cotejar las marcas enfrentadas: MBH (marca solicitada) vs. BH (marca oponente) en conjunto y sucesivamente, se puede apreciar que entre las mismas existen estrechas semejanzas en el aspecto denominativo, comparten gran parte de sus denominaciones. Además, pretenden identificar productos de la misma clase, por lo cual cabe afirmar que poseen similitudes en los aspectos visual, fonético e ideológico. Que, como la marca solicitada y la marca de la oposición amparan productos de la misma clase, se agrava la posibilidad de confusión/asociación de marcas por el público consumidor pues los productos que pretenden identificar se dirigirán al mismo sector del mismo. Que, la marca solicitada no reúne los requisitos de novedad, especialidad y originalidad; y se halla incurso en la causal prohibitiva de registro estipulada en el inciso "f" del artículo 2 de la Ley 1294/98. Que, la parte solicitante no contestó el traslado que le fue notificado, por lo que se la declaró en rebeldía a pedido de la oponente; conforme al Art. 69 del CPC, de aplicación supletoria, esta declaración constituye presunción de verdad de los hechos lícitos afirmados por quienes obtuvieron la declaración.(...)".-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el representante convencional del apelante y manifiesta: "(...) ..Bien podemos observar que la marca oponente se escribe y se lee 'BH', constituyendo una denominación simple, llana, o un solo cuerpo; CONFORMANDOSE CON SOLO DOS LETRAS CONSONANTES, la 'B' Y LA 'H'; en cambio, la denominación de mi poder otorgante es MÁS AMPLIA, extensivamente hablando.-----

Cristalino
Directora General Interna
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0764

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 909 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MBH", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 52423/2021, SOLICITADO POR HOMESUPLAY S.A.-----

signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN²(...)"-----

Que, según la búsqueda realizada, en el sistema informático de la Institución figuran otras marcas registradas que cuentan con denominaciones similares: **B.H S.A. DE CONSTRUCCIONES Y ETIQUETA**, clase 37, Registro N° 500349, a nombre de Osvaldo Antonio Tadeo Barrail Pecci; **B H CONCRETOS**, clase 35, Registro N° 454564 a nombre de BH CONCRETOS S.A., **BH BEST HOME**, clase 35, Registro N° 600054 a nombre de Best Home Sociedad Anónima. -----

Asimismo es de relevancia mencionar la coexistencia previa, pues la firma solicitante **HOMESUPLAY S.A.** ya posee registros marcarios con la denominación **MBH BEARINGS** - Registro N° 493966 -clase 12 para cubrir: *"Repuestos para vehículos en general"*, **MBH**- Registro N° 541692 -clase 7 para cubrir: *"Todos los productos"*, **MBH**- Registro- N° 541691- clase 35 para cubrir: *"Servicios de compra-venta, importación, exportación, representación y comercialización de piezas de repuestos partes y accesorios de vehículos, motores, máquinas, motrices, rulemanes, cojinetes de bola, herramientas manuales, vehículos, lubricantes"*. En ese sentido, se puede colegir que el solicitante de autos pretende extender su registro marcario con la presente solicitud de registro de la marca **"MBH"**-----

Por tanto, el consumidor pertinente no incurrirá en riesgo de confusión ni asumirá que ambas marcas tienen un origen empresarial común, por lo que resulta plenamente viable una eventual coexistencia pacífica entre la marca **"MBH"** solicitada en la clase 12 y la marca de la oponente **"BH Y ETIQUETA"** coexisten de hecho tanto en el registro como en el mercado, sin que tal circunstancia haya generado un riesgo de confusión insuperable. Tal situación constituye un indicio relevante de convivencia pacífica entre signos que comparten el elemento en cuestión.-----

Que, esta Dirección considera oportuno traer a colación los argumentos doctrinarios del Prof. Dr. Andrés Sánchez Herrero, quien en su libro "Confusión de Marcas" explica respecto a las marcas complejas cuanto sigue: *"El mero hecho de utilizar el único signo que compone una marca, para utilizarlo en conjunto con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles"*². Vemos así, que el hecho de compartir un elemento, 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, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, habiéndose realizado el examen de registrabilidad de la solicitud de registro, ésta Dirección considera que es un signo que posee las características necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, y al no encontrarse inserta dentro de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida.-----

Abg. Carlos Pardo Cristaldo
Dirección General de
Dirección de
Dirección de Propiedad Industrial

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

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

Resolución N° **0764**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 909 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MBH", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 52423/2021, SOLICITADO POR HOMESUPLAY S.A.,-----

Que, la marca solicitada incorpora la letra M como primer elemento, modificando completamente la estructura denominativa. La marca oponente comienza directamente con B. Esto resulta especialmente relevante porque la comparación no debe efectuarse mediante la extracción artificial de las letras comunes, sino considerando los signos en su conjunto y tal como serán percibidos por el consumidor.-----

MBH: M + B + H.

BH: B + H.

Que, en cuanto a la pronunciación también presenta una diferencia significativa. La marca solicitada contiene una sílaba/elemento fonético adicional al comienzo, correspondiente a "M". Por tanto, no existe identidad fonética. Además, el consumidor que solicite o recomiende un producto utilizando la denominación **MBH** deberá mencionar necesariamente la letra inicial M, circunstancia que permite diferenciarla oralmente de **BH**:-----

MBH:

"EME – BE – HACHE"

BH:

"BE – HACHE"

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 *"BH Y ETIQUETA"* se extiende al uso en conjunto del signo denominativo así presentado, y no le otorga exclusividad sobre sus elementos tomados de forma separada (*las letras: B-H*), 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, esta Dependencia es de la tesis que no se puede declarar confundibles a las marcas por el solo hecho de que dentro de su estructura existan letras o elementos en común, siendo que como se sabe el análisis debe ser en conjunto. El tratadista Otamendi, 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 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*

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

Resolución N° **0764**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 909 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "MBH", CLASE 12, EXPEDIENTE N° 52423/2021, SOLICITADO POR HOMESUPLAY S.A.,-----

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

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 902 de fecha 15 de septiembre de 2022 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "**MBH**", clase 12, Expediente N° **52423/2021**, solicitada a nombre de la firma **HOMESUPLAY S.A.**-----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----

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

Resolución N° **0765**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECOLAT", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 73686/2017, SOLICITADA POR GLORIA S.A.-----

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

Que, en primer término, corresponde señalar que el artículo 47 de la Ley N.º 1.294/98 "De Marcas" establece expresamente que, cuando existan hechos que probar, se abrirá la causa a prueba por el plazo de cuarenta días hábiles, disponiendo asimismo que las pruebas instrumentales podrán ser ofrecidas y agregadas en cualquier momento dentro del período probatorio. Cumplida la contestación o cerrado dicho período, el expediente queda en estado de autos para resolver. Conforme surge de las constancias de autos, por providencia de fecha 13 de diciembre de 2018 se tuvo presente el informe de la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, en el cual se dejó expresamente asentado que el período probatorio había comenzado a correr en fecha 09 de agosto de 2018 y que, durante el mismo, fueron producidas las pruebas correspondientes a la parte oponente, consistentes en el escrito de oposición y los registros Nros. 424492 y 424491 de la marca "ECOLAC", mientras que respecto de la parte solicitante se dejó constancia expresa de que presentó pruebas en forma extemporánea. En consecuencia, la decisión de clausurar el período probatorio y llamar autos para resolver no constituye una actuación arbitraria ni una restricción indebida del derecho de defensa, sino la consecuencia procesal derivada del vencimiento del plazo legalmente establecido y de la constatación objetiva de que determinadas pruebas fueron presentadas fuera de la oportunidad procesal correspondiente. Debe tenerse presente que la facultad de ofrecer y producir prueba se encuentra necesariamente sujeta a los plazos establecidos por la legislación aplicable. En efecto, el artículo 131 de la Ley N.º 1.294/98 dispone expresamente que todos los plazos procesales previstos en dicha ley son perentorios e improrrogables. Por consiguiente, vencido el período probatorio, no resulta jurídicamente admisible que una de las partes pretenda rehabilitar unilateralmente una etapa procesal ya concluida mediante la incorporación tardía de elementos probatorios. Que, por todo lo expuesto, corresponde concluir que la providencia recurrida se encuentra debidamente ajustada a derecho, por cuanto dispuso la clausura del período probatorio una vez vencido el plazo legal y constatada la presentación extemporánea de pruebas por parte de la solicitante, encontrándose consecuentemente habilitada la etapa de autos para resolver.-----

Consecuentemente, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, corresponde confirmar la providencia de fecha 13 de diciembre de 2018 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos y ordenar la continuidad de los trámites en el expediente de autos. -----

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la providencia de fecha 13 de diciembre 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 "ECOLAT", Expediente N° 73686/2017 solicitada por **GLORIA S.A.** y en consecuencia, remítase el mencionado expediente a la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----



Resolución N° **0765**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECOLAT", CLASE 30, EXPEDIENTE N° 73686/2017, SOLICITADA POR GLORIA S.A.-----

Asunción, **21 AGO 2026**

VISTO: El recurso de reposición y apelación en subsidio interpuesto por el representante convencional del oponente **GLORIA S.A.**, contra la providencia de fecha 13 de diciembre de 2018 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 08 de julio de 2019 se presenta el representante del solicitante **GLORIA S.A.** e interpone recurso de reposición y apelación en subsidio contra la providencia de fecha 13 de diciembre de 2018.-----

Que, por proveído de fecha 02 de diciembre de 2024 no se hace lugar al recurso de reposición y se concedió la apelación interpuesta.-----

Que, en fecha 29 de enero de 2025, el representante convencional de **GLORIA S.A.** expresó agravios; y en fecha 02 de febrero de 2026, fue acusada la rebeldía del representante convencional del solicitante por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver.-----

CONSIDERANDO:

Que, por providencia de fecha 13 de diciembre de 2018, la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos considera: *"...Informo que en la oposición N° 1805827, del expediente de registro N° 1773686, el periodo probatorio comenzó a correr en éstos autos en fecha 09 de agosto del 2018, en su transcurso se produjeron pruebas: Oponente: Escrito de Oposición. 2) Registro N° 424492 de la marca ECOLAC, concedida a mi mandante en fecha 10 de mayo del 2016 en la clase 29. 3) Registro N° 424491 de la marca ECOLAC, concedida a mi mandante en fecha 10 de mayo de 2016 en la clase 30". Solicitante: 1) PRESENTÓ PRUEBAS EN FORMA EXTEMPORÁNEA. Es mi informe.- As. 13/12/2018. Asunción, 13 de diciembre de 2018. Atento al informe que antecede, clausurase el periodo probatorio en estos autos, llámese autos para resolver.*-----

Que, por providencia de fecha 02 de diciembre de 2024, la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos considera: *"Téngase por reconocida la personería del recurrente en el carácter invocado y por constituido su domicilio en el lugar señalado. No ha lugar al RECURSO DE REPOSICIÓN que promueve GLORIA S.A., en el expediente N° 1773686, en consecuencia concédase el recurso de Apelación interpuesto en contra de la providencia de fecha 13 de diciembre de 2018 y elévense éstos autos al superior".*-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: *"Que la providencia del 02 de diciembre de 2024, debe ser revocada inexorablemente, a más de contradecir en forma evidente, patente y manifiesta expresas disposiciones de la Ley 1294/98 de Marcas, y Cod. de Proc. Civil y Comercial. El Director de la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos ha omitido elementos y hechos básicos esenciales a la vez que fundamentales hacen a los derechos de la defensa de la solicitud de mi representado".*-----



Resolución N°

0766

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 75 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ZOMOS", Clase 05, EXPEDIENTE N° 21380/2017, SOLICITADO POR BAYER AKTIENGESELLSCHAFT.

consumidor o que puedan ser consideradas como un error en la impresión, no alteran la impresión en conjunto de los signos.(...)"

Que, contesta la expresión de agravios el oponente "(...) En efecto, la solicitud de registro de la marca ZOMO fue depositada por mi mandante de manera limitada, pretendiendo amparar en la clase 5 solamente lo siguiente: "Preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas". En tanto que la marca ZOMO está registrada en clase 34 para amparar 'Tabaco, artículos para fumadores, cerillas' y en la clase 35 para amparar 'Publicidad, Importación, exportación, representación, comercialización y ventas de tabacos, artículos para fumadores y cerillas'...En relación a ello, cabe señalar que nuestra legislación marcaria tiene establecido el sistema uniclase para el registro de marcas, por el cual, una marca es concedida para una sola clase de la nomenclatura oficial, y como consecuencia, el alcance de la protección otorgada por un registro marcario se circunscribe a los productos o servicios incluidos en la clase para la cual fue inscripta ...En resumidas cuentas, se puede inferir que no existe posibilidad alguna de confusión ni de asociación entre marcas y/o propietarios, sobre todo considerando el hecho de que la marca pedida por mi mandante opera en un rubro muy distinto de la oponente.(...)"

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 "ZOMOS" (Clase 05) y la marca oponente "ZOMO" (Clase 34).

Que como podemos observar aunque existe proximidad denominativa, **no estamos ante signos idénticos**, y la diferencia debe ser valorada conjuntamente con la naturaleza absolutamente diversa de los productos que protegen. Sin embargo, esa coincidencia **no determina por sí sola la existencia de confundibilidad**, ya que el análisis marcario no puede limitarse a una comparación aislada de las palabras, sino que debe considerar **el conjunto de los signos y, fundamentalmente, los productos que identifican**.

La diferencia concreta es:

ZOMOS: 5 letras, dos sílabas. Incorpora la terminación "S", modificando la impresión fonética final.

ZOMO: 4 letras, dos sílabas. Terminación en vocal abierta "O".

Percepción auditiva diferente.

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



Resolución N°

0766

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 75 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ZOMOS", Clase 05, EXPEDIENTE N° 21380/2017, SOLICITADO POR BAYER AKTIENGESELLSCHAFT.-----

Asunción, **21 AGO 2022**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **FLAVORS OF AMERICAS S.A.** contra la Resolución N° 75 de fecha 7 de marzo de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 11 de mayo de 2021 se presenta el representante convencional de **FLAVORS OF AMERICAS S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 75 de fecha 7 de marzo de 2022, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

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

Que, en fecha 09 de junio de 2022, el representante convencional de **FLAVORS OF AMERICAS S.A.** expresó agravios; dictándose en fecha 23 de junio 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 24 de agosto de 2022, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 15 de septiembre de 2022. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, al analizar las marcas enfrentadas **ZOMOS** (marca solicitada para la clase 5) vs. **ZOMO** (marca oponente registrada en la clase 34) en conjunto y sucesivamente, es posible apreciar que entre las marcas existen diferencias que permitirán una coexistencia pacífica en el mercado. Es sumamente importante tener en cuenta las clases en las que se encuentran inscritas, las clases 5 y 34 identifican productos totalmente opuestos y dirigidos a sectores del público consumidor disímiles. Que, en concordancia con el Dictamen N° 91 de fecha 04 de mayo de 2021 de la Jefatura de la Tercera Sala emitida por la Abog. Raquel Giménez. La marca solicitada "**ZOMOS**" para la clase 5 presentada por **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT**, NO se halla incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 2 de la Ley N° 1294/98 y podrá coexistir pacíficamente en el mercado con la marca oponente(...)".-----

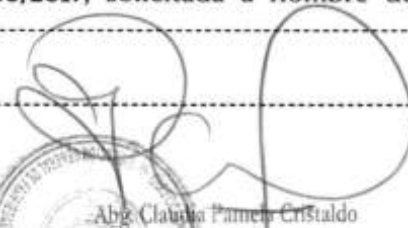
Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Nada mas errado el criterio utilizado por el Señor Director de Asuntos Marcarios Litigiosos, puesto que como ya se había manifestado en la oposición a la marca '**ZOMOS**' de la firma **BAYER AKTIENGESELLSCHAFT** y la de mi mandante '**ZOMO**', **FLAVORS OF AMERICAS S.A** pueden ser confundidas, asociadas o relacionadas una con otra, ya que entre las mismas existen notables similitudes gráficas, ortográficas y fonéticas que las vuelven similares, siendo la diferencia mínima ya que el solicitante solo agrego una '**S**' al registro de mi principal. //..Más bien debe partirse del hecho que el signo que el consumidor ve en un momento determinado tenga al frente, va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que él guarde del signo anterior percibido. Pequeñas variaciones, que no modifican sustancialmente el elemento común y que no son percibidas por el público



Resolución N° **0766**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 75 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ZOMOS", Clase 05, EXPEDIENTE N° 21380/2017, SOLICITADO POR BAYER AKTIENGESELLSCHAFT.-----

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 75 de fecha 7 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 "ZOMOS", Clase 05, Expediente N° 21380/2017, solicitada a nombre de BAYER AKTIENGESELLSCHAFT. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----


Abg. Claudia Pámez Crisaldo
Directora General Ejecutiva
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0766

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 75 DE FECHA 07 DE MARZO DE 2022, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ZOMOS", Clase 05, EXPEDIENTE N° 21380/2017, SOLICITADO POR BAYER AKTIENGESSELLSCHAFT.-----

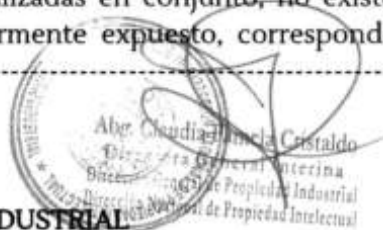
elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN¹(...).-----

Que, desechando el análisis fonético-gramatical y al efectuar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en autos, vemos que la marca oponente "ZOMO" registrada bajo el N° 461618, clase 34, "Tabaco, artículos para fumadores, cerillas", la marca solicitada "ZOMOS" busca proteger los productos de la clase 05, específicamente: "Preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas". De la comparación claramente se colige, que las marcas en conflicto se encuentran destinadas a proteger productos comprendidos en clases distintas del nomenclador internacional. Asimismo, la naturaleza, finalidad y destino de los productos que cada signo pretende amparar no revelan una conexión competitiva o vinculación comercial directa, encontrándose orientados, además, a públicos consumidores diferentes. En consecuencia, esta dependencia administrativa concuerda con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, en la que ha desestimado la oposición planteada en autos, al no advertirse elementos suficientes que permitan sostener la existencia de riesgo de confusión o asociación indebida entre los signos enfrentados.-----

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, 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



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

Resolución N°

0767

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1345 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECOLAT", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 16571/2017 A NOMBRE DE GLORIA S.A.-----

Que, corresponde analizar si las marcas registradas, base de la oposición, se encuentran vigentes. En este sentido, según la base de datos de la DINAPI, el Registro No. 424492 de la marca "ECOLAC" en clase 29 y el Registro No. 424491 de la marca "ECOLAC" en clase 30, ambos a nombre de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE LA HOLANDA LTDA., se encuentran con Estado Administrativo "Cancelada" en cumplimiento a los siguientes oficios judiciales: "OFICIO N° 385i. ASUNCIÓN, 6 de Octubre de 2022. SEÑORES DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PRESENTE: LA ABG. LETICIA BERNAL, ACTUARIA JUDICIAL INTERINA DE LA SECRETARÍA N° 32 DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DÉCIMO SEXTO TURNO DE ASUNCIÓN, en cumplimiento a lo ordenado por la jueza KAREN GONZALEZ y, haciendo uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 4.992/13, quien suscribe, se dirige a Ud., en los autos caratulados: "GLORIA S.A. C/ COOP DE PTOS. DE LECHE LA HOLANDA LTDA. S/ CANCELACIÓN DE MARCA POR FALTA DE USO", a fin de que se sirva disponer la inscripción de la S.D. N° 112 de fecha 06 de mayo del 2022, y su aclaratoria, la S.D. N° 294 de fecha 22 de julio de 2022 que copiadas textualmente dice: 1- HACER LUGAR a la presente demanda de CANCELACIÓN DE MARCA POR FALTA DE USO promovida por GLORIA S.A. contra COOP DE PTOS. DE LECHE LA HOLANDA LTDA. 2- DECLARAR la cancelación del registro de la marca ECOLAC, clase 29, registro n° 283.103 del 07 de octubre de 2005 y su renovación el registro n° 424492 del 10 de mayo de 2016. 3-ORDENAR la inscripción de la presente resolución en el registro correspondiente. 2- ACLARAR la S.D. N° 112 de fecha 06 de mayo de 2022, consignando en el cuarto apartado de la parte dispositiva, como "LIBRAR oficio a la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual para su cumplimiento". Fdo. digitalmente por: LETICIA BERNAL VILLAGRA (ACTUARIA)."; "ASUNCIÓN, 4 de Febrero de 2021. SEÑOR DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (DINAPI). PRESENTE: LA JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL NOVENO TURNO SECRETARÍA N°18 DE ASUNCIÓN, se dirige a Ud., en los autos caratulados: "GLORIA S.A C/ COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE LA HOLANDA LTDA S/ CANCELACIÓN DE REGISTRO DE MARCA POR FALTA DE USO", a fin de remitirle copia autenticada para su toma de razón y cumplimiento de la S.D N° 387 del 25 de Setiembre de 2020 que copiada dice: RESUELVE: 1.- HACER LUGAR a la presente demanda promovida por el representante de la firma GLORIA S.A contra la firma COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE LA HOLANDA LTDA por CANCELACIÓN POR NO USO de la marca denominada "ECOLAC" cuya renovación fue concedida en fecha 10 de mayo de 2016 bajo Registro N° 424491 para los productos de la clase 30 y, en consecuencia, **ORDENAR la cancelación del Registro N° 424491 de la marca "ECOLAC", correspondiente a la clase 30.** 2.-) IMPONER las costas a la parte demandada 3.-) FIRME y ejecutoriada la presente resolución, librar los correspondientes oficios 3.-) RECHAZAR el pedido de declaración de litigante de mala fe del demandado por los motivos expresados en el exordio de la presente resolución. 4.-) NOTIFICAR por cédula formato papel o personalmente a las partes. 5.-) ANOTAR, registrar y remitir copia de la presente resolución a la Excma. Corte Suprema de Justicia. Salúdale atentamente. Firmado digitalmente: MAFALDA CAMERON LUQUE (JUEZ/A) ANTE MI: GISELA ANDREA GOMEZ DE PICK (ACTUARIO/A)".-----

Consecuentemente, habiendo desaparecido las marcas base de la oposición, resulta inoficioso el estudio del agravio, por lo que corresponde revocar la resolución recurrida y ordenar la continuidad de los trámites del registro de la marca "ECOLAT Y ETIQUETA", solicitada por GLORIA S.A. -----

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



Resolución N° **0767**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1345 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECOLAT", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 16571/2017 A NOMBRE DE GLORIA S.A.-----

Asunción, **21 AGO 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de GLORIA S.A. en contra de la Resolución N° 1345 de fecha 16 de julio de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 19 de julio de 2018 se presenta el representante convencional de GLORIA S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1345 de fecha 16 de julio de 2018, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 11 de octubre de 2018 fue dictada la providencia que concedió el recurso interpuesto.--

Que, en fecha 17 de octubre de 2018, el representante convencional de **GLORIA S.A.** expresó agravios; dictándose en fecha 05 de diciembre de 2018 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 06 de febrero de 2019, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 31 de julio de 2019. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: *"(...) Existiendo una clara y evidente relación conceptual entre las marcas en pugna, los consumidores podrían caer en la confusión respecto al producto propiamente dicho y en cuanto al verdadero origen de los mismos, razón de que la marca pretendida por el solicitante es una copia y que también existe un mismo producto protegidos por la marca oponente.../... Analizando las marcas ECOLAT Y ETIQUETA (marca solicitada) vs. ECOLAC (marca oponente) encontramos que entre las marcas en pugna existen estrechas semejanzas en el aspecto denominativo, ortográfico, fonético y visual, por lo cual la coexistencia queda descartada.../... Por todo lo expuesto es criterio de esta Dirección que la oposición presentada debe ser declarada procedente."*-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante GLORIA S.A. y manifiesta: *"(...) Entre la marca ECOLAC y ECOLAT, existe diferencia muy importante en los conceptos y de la impresión ideológica de las mismas.../... Si bien es cierto que en un principio que el elemento similar entre las denominaciones en pugna es la raíz ECO (con dos acepciones posibles ECOLOGÍA y/o ECONÓMICO es cierto que también es válido exponer que la presente raíz ECO, es una denominación genérica, de uso común, y como tal, nadie puede apropiarse de la misma y fundar en ella una exclusividad ilegal, inconstitucional y monopólica .../... Cabe agregar que a nivel internacional la marca ECOLAT es mucho más notoria y prestigiosa que la marca oponente ECOLAC, y es por ello, de la fama y notoriedad que la misma ha obtenido, es que la oponente pretende cercenar sus logros.../... Resumiendo, la resolución no se ajusta a derecho, la resolución no se ajusta a derecho y ha cometido numerosas e ignominiosas falencias.../... Ruego al Señor Director dicte resolución revocando íntegramente la Resolución N° 1345/2018."*-----

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


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

Resolución N° **0767**

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 1345 DE FECHA 16 DE JULIO DE 2018, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECOLAT", CLASE 29, EXPEDIENTE N° 16571/2017 A NOMBRE DE GLORIA S.A.-----

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 1345 de fecha 16 de julio de 2018 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "ECOLAT", clase 29, Expediente N° 16571/2017, solicitada a nombre de GLORIA S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



Resolución N° **0768**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 414 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PAGOSIMPLE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 38900/2017, SOLICITADO POR VIP GROUP S.A.-----

que alguien simplemente por que le agrega algunas letras a su marca crea que pueda sacar tajada de un posicionamiento comercial obtenido por otro titular.(...)".-----

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 "PAGOSIMPLE Y ETIQUETA" y la marca oponente "ZIMPLE".-----

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro "PAGOSIMPLE Y ETIQUETA" y la marca oponente "ZIMPLE", cabe resaltar que las denominaciones no resultan confundibles desde una apreciación integral, sucesiva y de conjunto, pues presentan diferencias sustanciales en su estructura denominativa, extensión, composición silábica, elemento inicial, pronunciación, significado conceptual y configuración gráfica. La coincidencia parcial en el segmento final "IMPLE" no puede ser considerada aisladamente ni resultar apropiable con carácter exclusivo, debiendo prevalecer la impresión general que cada signo produce en el consumidor. La denominación solicitada "PAGOSIMPLE" constituye una expresión compuesta, dotada de un significado conceptual propio vinculado a la idea de facilidad en el pago, mientras que "ZIMPLE" configura una denominación de fantasía, cuya estructura y percepción global son sustancialmente diferentes. En consecuencia, la coexistencia de ambos signos no resulta susceptible de generar un riesgo cierto de confusión o asociación empresarial.-----

PAGOSIMPLE Y ETIQUETA (marca solicitada), y

ZIMPLE (marca oponente)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. En este caso, vemos que la marca registrada es denominativa mientras que la solicitada posee una etiqueta que está compuesta de elementos textuales y gráficos en tonos azules y morados sobre un fondo claro. En síntesis, la marca solicitada contiene elementos de fantasía y al compararlas en su conjunto con la marca base de rechazo, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de la otra, en todos los planos de comparación.-----

Marca solicitada



Marca base rechazo

"Denominativa"



Resolución N°

0768

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 414 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PAGOSIMPLE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 38900/2017, SOLICITADO POR VIP GROUP S.A.-----

Asunción, **21 AGO 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **PAGOS ELECTRONICOS S.A.** contra la Resolución N° 414 de fecha 04 de junio de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 24 de junio de 2019 se presenta el representante convencional de **PAGOS ELECTRONICOS S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 414 de fecha 04 de junio de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 21 de octubre de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 05 de mayo de 2020, el representante convencional de **PAGOS ELECTRONICOS S.A.** expresó agravios; dictándose en fecha 23 de junio de 2020 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley, y en fecha 29 de agosto de 2022, fue acusada la rebeldía del representante convencional del solicitante por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) *Que entre ambas marcas existen elementos diferenciadores, como ser el aspecto Denominativo y en el plano fonético, así también la solicitud fue presentada como una palabra compuesta que no se utiliza por separado lo cual contribuye a generar una impresión general distinta e inequívoca de cada una de ellas y, las convierte en absolutamente distintas. Que en concordancia con el Dictamen N° 76 de fecha 04 de junio de 2019, emitida por el Abogado César Cano, Jefe de la 2da. Sala. Esta Dirección es de criterio de que, NO existirá posibilidad de confusión en el público consumidor, dadas las notorias diferencias entre una y otra marca en litigio, siendo posible la coexistencia pacífica.(...)*".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Del cotejo de las marcas en pugna surge que ambas poseen la misma estructura gramatical de un solo elemento. La marca solicitada reproduce totalmente la marca registrada por mi mandante incluyendo en su denominación 05 de las 06 letras que componen la marca de mi principal, inclusive en el mismo orden...//.. Si comparamos las denominaciones vemos que la palabra PAGO y la sustitución de la Z por la S, es lo único que hace diferencia; de ninguna manera constituye un elemento significativo para diferenciar los signos, gráficamente y ante la vista del consumidor son prácticamente idénticas...//.. La marca de mi mandante se ha ganado un lugar preponderante en el rubro en el cual se desenvuelve y resulta a parte de injusto, antijurídico que un tercero quiera aprovecharse de éste prestigio obtenido por mi representada, como resulta lógico, posicionar una marca entre los consumidores lleva años de esfuerzo y dedicación como para



Resolución N° **0768**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 414 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PAGOSIMPLE Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 38900/2017, SOLICITADO POR VIP GROUP S.A.-----

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente **"ZIMPLE"** se encuentra registrada en la clase del nomenclador internacional 36: *"Negocios financieros, monetarios, los servicios de instituciones bancarias o instituciones afines, provisión de tarjeta de crédito, tarjeta de débito, tarjeta de carga, y tarjeta prepaga de valor almacenado, desembolso de efectivo, servicios de acceso a depósitos almacenados, y servicios de autorización de transacciones y colocaciones"*; mientras que la marca en trámite de registro **"PAGOSIMPLE Y ETIQUETA"** solicita la cobertura para los **servicios** comprendidos en la clase 35: *"Servicios relacionados con la gestión de negocios comerciales, administración comercial y administración financiera relativos al procesamiento de operaciones de pago por medios electrónicos"*. Se puede observar que ambas marcas se encuentran limitadas en cuanto a la cobertura de los productos que protegen. 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, 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° 414 de fecha 04 de junio de 2019 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º** **DISPONER** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca **"PAGOSIMPLE Y ETIQUETA"**, clase 35, Acta N° 38900/2017, solicitada a nombre de la firma **VIP GROUP S.A.**-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE** por Cédula.-----



Resolución N° **0769**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 415 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PAGOSIMPLE Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 38901/2017, SOLICITADO POR VIP GROUP S.A.-----

que alguien simplemente por que le agrega algunas letras a su marca crea que pueda sacar tajada de un posicionamiento comercial obtenido por otro titular.(...)".-----

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 "PAGOSIMPLE Y ETIQUETA" y la marca oponente "ZIMPLE".-----

Que, realizando el cotejo ortográfico y fonético entre la solicitud de registro "PAGOSIMPLE Y ETIQUETA" y la marca oponente "ZIMPLE", cabe resaltar que las denominaciones no resultan confundibles desde una apreciación integral, sucesiva y de conjunto, pues presentan diferencias sustanciales en su estructura denominativa, extensión, composición silábica, elemento inicial, pronunciación, significado conceptual y configuración gráfica. La coincidencia parcial en el segmento final "IMPLE" no puede ser considerada aisladamente ni resultar apropiable con carácter exclusivo, debiendo prevalecer la impresión general que cada signo produce en el consumidor. La denominación solicitada "PAGOSIMPLE" constituye una expresión compuesta, dotada de un significado conceptual propio vinculado a la idea de facilidad en el pago, mientras que "ZIMPLE" configura una denominación de fantasía, cuya estructura y percepción global son sustancialmente diferentes. En consecuencia, la coexistencia de ambos signos no resulta susceptible de generar un riesgo cierto de confusión o asociación empresarial.-----

PAGOSIMPLE Y ETIQUETA (marca solicitada), y

ZIMPLE (marca oponente)

Que, desechando el análisis fonético-gramatical, otro elemento relevante al momento de determinar la distintividad de una solicitud, es la etiqueta que conforma a la solicitud. En este caso, vemos que la marca registrada es denominativa mientras que la solicitada posee una etiqueta que está compuesta de elementos textuales y gráficos en tonos azules y morados sobre un fondo claro. En síntesis, la marca solicitada contiene elementos de fantasía y al compararlas en su conjunto con la marca base de rechazo, son diferentes, disímiles, originales y distintivas una de la otra, en todos los planos de comparación.-----

Marca solicitada



Marca base rechazo

"Denominativa"



Resolución N°

0769

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 415 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PAGOSIMPLE Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 38901/2017, SOLICITADO POR VIP GROUP S.A.-----

Asunción, **21 AGO 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **PAGOS ELECTRONICOS S.A.** contra la Resolución N° 415 de fecha 04 de junio de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 24 de junio de 2019 se presenta el representante convencional de **PAGOS ELECTRONICOS S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 415 de fecha 04 de junio de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 21 de octubre de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 05 de mayo de 2020, el representante convencional de **PAGOS ELECTRONICOS S.A.** expresó agravios; dictándose en fecha 23 de junio de 2020 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley, y en fecha 29 de agosto de 2022, fue acusada la rebeldía del representante convencional del solicitante por no contestar el traslado de agravios, en consecuencia fue declarado decaído el derecho que dejó de usar y se llamó autos para resolver. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) *Que entre ambas marcas existen elementos diferenciadores, como ser el aspecto Denominativo y en el plano fonético, así también la solicitud fue presentada como una palabra compuesta que no se utiliza por separado lo cual contribuye a generar una impresión general distinta e inequívoca de cada una de ellas y, las convierte en absolutamente distintas. Que en concordancia con el Dictamen N° 77 de fecha 04 de junio de 2019, emitida por el Abogado César Cano, Jefe de la 2da. Sala. Esta Dirección es de criterio de que, NO existirá posibilidad de confusión en el público consumidor, dadas las notorias diferencias entre una y otra marca en litigio, siendo posible la coexistencia pacífica.(...)*".-----

Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...) Del cotejo de las marcas en pugna surge que ambas poseen la misma estructura gramatical de un solo elemento. La marca solicitada reproduce totalmente la marca registrada por mi mandante incluyendo en su denominación 05 de las 06 letras que componen la marca de mi principal, inclusive en el mismo orden...//.. Si comparamos las denominaciones vemos que la palabra PAGO y la sustitución de la Z por la S, es lo único que hace diferencia; de ninguna manera constituye un elemento significativo para diferenciar los signos, gráficamente y ante la vista del consumidor son prácticamente idénticas...//.. La marca de mi mandante se ha ganado un lugar preponderante en el rubro en el cual se desenvuelve y resulta a parte de injusto, antijurídico que un tercero quiera aprovecharse de éste prestigio obtenido por mi representada, como resulta lógico, posicionar una marca entre los consumidores lleva años de esfuerzo y dedicación como para



Resolución N°

0769

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 415 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PAGOSIMPLE Y ETIQUETA", CLASE 36, EXPEDIENTE N° 38901/2017, SOLICITADO POR VIP GROUP S.A.-----

Que, al realizar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en el caso de autos, vemos que la marca oponente "ZIMPLE" se encuentra registrada en la clase del nomenclador internacional 36: "*Negocios financieros, monetarios, los servicios de instituciones bancarias o instituciones afines, provisión de tarjeta de crédito, tarjeta de débito, tarjeta de carga, y tarjeta prepaga de valor almacenado, desembolso de efectivo, servicios de acceso a depósitos almacenados, y servicios de autorización de transacciones y colocaciones*"; mientras que la marca en trámite de registro "PAGOSIMPLE Y ETIQUETA" solicita la cobertura para los **servicios** comprendidos en la clase 36: "*Servicios de transferencia electrónica de fondos, transacciones financieras y transacciones electrónicas de pago*". Se puede observar que ambas marcas se encuentran limitadas en cuanto a la cobertura de los productos que protegen. -----

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 en diferentes clases marcas con la denominación "SIMPLE", a nombre de distintos titulares; cabe destacar que la marca oponente **ZIMPLE** clase 36 ya coexiste en el mercado con la marca **SIMPLE y etiqueta**, a nombre de David Ezequiel Espineda Almada, para cubrir los servicios de la clase 36: "*administración de bienes inmuebles; administración de edificios de viviendas; alquiler de apartamentos; alquiler de bienes inmuebles; alquiler de departamentos; alquiler de oficinas [bienes inmuebles]; alquiler de oficinas para el cotrabajo; cobro de alquileres; corretaje de bienes inmuebles; servicios de agencias inmobiliarias; tasación de bienes inmuebles; tasaciones inmobiliarias*".-----

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° 415 de fecha 04 de junio de 2019 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "PAGOSIMPLE Y ETIQUETA", clase 36, Acta N° 38901/2017, solicitada a nombre de la firma VIP GROUP S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----


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

Resolución N°

0770

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 412 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EXPO CHACO", Clase 35, EXPEDIENTE N° 84532/2017, SOLICITADA POR PIONEROS DEL CHACO S.A.-----

utiliza el elemento CHACO, y estas otras marcas pudieron ser otorgadas para la misma clase 35?- Si éstas marcas ya registradas ya existen pacíficamente en el mercado sin causar confusión en el público, ¿por qué la marca solicitada por mi mandante sería la excepción?... Por último quisiera mencionar los servicios que pretende registrar mi mandante en la clase 35: Exposiciones con fines comerciales o publicitarios, administración comercial y de negocios, gestión que no guarden relación a servicios de compra-venta de ganados y animales en general, exportación e importación de los mismos excluyendo desde ya productos relacionados con la marca registrada, una vez más manifiesto que mi mandante se diferencia bastante de la marca oponente. De ésta forma resulta claro que entre las denominaciones enfrentadas no existe riesgo de confusión ni asociación que impidan su registro(...).-----

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

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, al analizar los aspectos ortográficos o visuales de la denominación solicitada "EXPO CHACO" (Clase 35) frente a la marca oponente registrada "CHACO" (Clases 31), se advierte que, si bien ambas marcas comparten la denominación CHACO dicho elemento común resulta insuficiente para generar confusión, ya que, considerados en su conjunto y dentro de sus respectivas estructuras denominativas, configuran signos claramente diferenciables.-----

Que, al realizar el análisis fonético debe tenerse la marca EXPO CHACO no constituye una reproducción ni una imitación confundible de CHACO, puesto que la incorporación del elemento denominativo EXPO, ubicado al inicio del signo, determina una estructura fonética, visual y conceptual sustancialmente diferente. El consumidor percibirá EXPO CHACO como una unidad marcaria autónoma, con una impresión de conjunto distinta de la producida por CHACO. En consecuencia, la mera coincidencia en el vocablo CHACO no resulta suficiente para configurar riesgo de confusión o asociación, debiendo valorarse los signos en su conjunto y en relación con los productos y/o servicios que identifican, ésto anula cualquier posible similitud fonética entre ambos signos, lo que se puede corroborar en el siguiente cotejo:-----

EXPO CHACO (marca solicitada), y

CHACO (marca oponente)

Que, por consiguiente, las marcas confrontadas exhiben diferencias sustanciales en su estructura, composición gráfica y configuración fonética, circunstancias que reducen significativamente cualquier riesgo de confusión o de asociación indebida en el mercado.-----



Resolución N°

0770

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 412 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EXPO CHACO", Clase 35, EXPEDIENTE N° 84532/2017, SOLICITADA POR PIONEROS DEL CHACO S.A.-----

Asunción, **21 AGO 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **PIONEROS DEL CHACO S.A.** contra la Resolución N° 412 de fecha 05 de junio de 2019, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 11 de marzo de 2019 se presenta el representante convencional de la firma **PIONEROS DEL CHACO S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 412 de fecha 05 de junio de 2019, dictada por la dirección de asuntos marcarios Litigiosos.-----

Que, en fecha 07 de agosto de 2019 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 01 de octubre de 2019, el representante convencional de **PIONEROS DEL CHACO S.A.** expresó agravios; dictándose en fecha 26 de noviembre 2019 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley.-----

Que, en fecha 31 de marzo de 2020 fue acusada la rebeldía del representante convencional de **COOPERATIVA COLONIZADORA MULTIACTIVA FERNHEIM LTDA.** 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 31 de marzo de 2020.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) *Que analizando las marcas "EXPO CHACO" (marca solicitada) vs. "CHACO" (marca oponente), en una análisis en conjunto encontramos que entre las marcas en pugna existen estrechas semejanzas en el aspecto denominativo, tanto en el plano ortográfico como en el aspecto fonético y visual, como así también mencionar que la marca fuerte de la solicitud es la denominación CHACO, la cual ya cuenta con registro a nombre de la oponente, la agregación del prefijo EXPO no aporta una diferencia suficiente para la marca solicitada. Por lo tanto, estamos delante de una marca que no reúne los requisitos de novedad y especialidad, exigidos por la Ley de Marcas. Que en concordancia con el Dictámen N° 71 de fecha 31 de mayo de 2019 de la Jefatura de la Segunda Sala emitido por el Abogado Cesar Cano. La marca solicitada EXPO CHACO, NO reúne los elementos distintivos propios, que la hacen un signo registrable, puesto que existirá posibilidad de confusión en el público consumidor.(...)*".-----

Que, se agravia el apelante **PIONEROS DEL CHACO S.A.**, y entre otros argumentos expresa: "(...)...atendiendo el hecho de que la palabra CHACO es un elemento muy utilizado en varias denominaciones, para varias clases y a nombre de diversos titulares, adjunto listado de marcas registradas y vigentes, todas en la clase 35, misma clase en la cual mi mandante pretende su registro...//.. Con esto queda demostrado la inconsistencia lógica de la resolución atacada, basta con hacerse las preguntas: —¿Cómo es que la marca solicitada por mi mandante NO reúne los requisitos legales para ser registrada debido a que



Resolución N°

0770

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 412 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EXPO CHACO", Clase 35, EXPEDIENTE N° 84532/2017, SOLICITADA POR PIONEROS DEL CHACO S.A.-----

- CHACO INTERNACIONAL- Clase 35- Registro N° 607241.
Titular Chaco Internacional S.A.
- SEGUROS CHACO- Clase 36- Registro N° 583514.
Titular Seguros Chaco S.A.

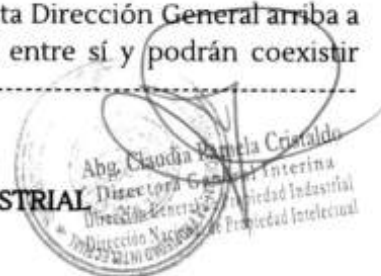
Sobre el punto, Jorge Otamendi, en su obra DERECHO DE MARCAS se refiere a la coexistencia entre marcas: *"Un factor de gran importancia a tener en cuenta en los casos en que se discute la confusión es la coexistencia anterior de las marcas en pugna. Una coexistencia en el mercado de dos marcas, una de 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 consiguiente, entre las marcas en pugna, no existe similitud suficiente ni mucho menos de considerable o significativa magnitud, que 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. -----

Que, igualmente resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita **"EXPO CHACO"**, forma parte de la razón social de la firma solicitante, **PIONEROS DEL CHACO S.A.**; en ese sentido, la marca solicitada se identifica directamente con la razón social que presenta la firma propietaria, lo cual le otorga protección conforme a lo dispuesto en la Ley de Marcas, específicamente en su Título II, relativo al "Nombre Comercial" y las diversas situaciones jurídicas vinculadas a él. -----

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

Que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho expuestas, esta Dirección General arriba a la conclusión de que las marcas en pugna son suficientemente diferentes entre sí y podrán coexistir pacíficamente, por tanto, corresponde revocar la Resolución recurrida. -----

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



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

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

Resolución N°

0770

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 412 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EXPO CHACO", Clase 35, EXPEDIENTE N° 84532/2017, SOLICITADA POR PIONEROS DEL CHACO S.A.-----

Que, 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, desechando el análisis fonético-gramatical, vemos que la marca en trámite de registro "EXPO CHACO" pretende obtener la cobertura de los servicios de la clase 35, presentando su solicitud con la siguiente descripción: *"Exposiciones con fines comerciales o publicitarios, administración comercial y de negocios, gestión que no guarden relación a servicios de compra-venta de ganados y animales en general, exportación e importación de los mismos"*. Mientras que, la marca base de rechazo "CHACO" para productos de la clase 31 del nomenclador internacional, para la cobertura de: *"productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases, animales vivos, frutas y legumbres frescos, semillas, plantas y flores naturales, alimentos para los animales, malta"*. -----

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.-----

Que, de igual manera, al realizar la búsqueda en el sistema informático de la denominación CHACO; se verifica la coexistencia de registros en la misma clase y clases diferentes, a nombre de distintos titulares, ésto en extremo demuestra que la denominación oponente CHACO ya coexiste pacíficamente en el mercado sin causar riesgo de confusión y asociación en el público consumidor. A continuación citamos algunos de los Registros:-----

- H Y H CHACO GANADERA- Clase 31- Registro N° 603090.
Titular Gerhard Martens Siemens Y Heinz G. Sawatzky Kasp
- CHACO AVANZA-Clase 31- Registro N° 612113-
Titular Verofen S.A.
- CHACO- Clase 34- Registro N° 447434.
Titular Tabacalera Boquerón S.A.
- EXPO PIONEROS DEL CHACO- Clase 41- Registro N° 572270.
Titular Pioneros del Chaco S.A.



Resolución N°

0770

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCIÓN N° 412 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2019, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "EXPO CHACO", Clase 35, EXPEDIENTE N° 84532/2017, SOLICITADA POR PIONEROS DEL CHACO S.A.-----

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 412 de fecha 05 de junio 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 "EXPO CHACO Y ETIQUETA", Clase 35, Expediente N° 84532/2017, solicitada a nombre de PIONEROS DEL CHACO S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula. -----



Resolución N°

0771

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 572 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ZOMOS", Clase 01, EXPEDIENTE N° 21375/2017, SOLICITADO POR BAYER AKTIENGESELLSCHAFT.-----

consumidor o que puedan ser consideradas como un error en la impresión, no alteran la impresión en conjunto de los signos.(...)".-----

Que, contesta la expresión de agravios el oponente "(...) En efecto, la solicitud de registro de la marca ZOMO fue depositada por mi mandante de manera limitada, pretendiendo amparar en la clase 1 solamente lo siguiente: 'Químicos utilizados en la agricultura, horticultura y silvicultura; preparaciones para tratar semillas (incluidas en la clase 1); preparaciones reguladoras del crecimiento vegetal; genes de semillas para producción agrícola; fertilizantes'. En tanto que la marca ZOMO está registrada en clase 34 para amparar 'Tabaco, artículos para fumadores, cerillas' y en la clase 35 para amparar 'Publicidad, Importación, exportación, representación, comercialización y ventas de tabacos, artículos para fumadores y cerillas'...En relación a ello, cabe señalar que nuestra legislación marcaria tiene establecido el sistema uniclase para el registro de marcas, por el cual, una marca es concedida para una sola clase de la nomenclatura oficial, y como consecuencia, el alcance de la protección otorgada por un registro marcario se circunscribe a los productos o servicios incluidos en la clase para la cual fue inscripta ...En resumidas cuentas, se puede inferir que no existe posibilidad alguna de confusión ni de asociación entre marcas y/o propietarios, sobre todo considerando el hecho de que la marca pedida por mi mandante opera en un rubro muy distinto de la oponente.(...)"

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 "ZOMOS" (Clase 01) y la marca oponente "ZOMO" (Clase 34).-----

Que como podemos observar aunque existe proximidad denominativa, **no estamos ante signos idénticos**, y la diferencia debe ser valorada conjuntamente con la naturaleza absolutamente diversa de los productos que protegen. Sin embargo, esa coincidencia **no determina por sí sola la existencia de confundibilidad**, ya que el análisis marcario no puede limitarse a una comparación aislada de las palabras, sino que debe considerar **el conjunto de los signos y, fundamentalmente, los productos que identifican**.

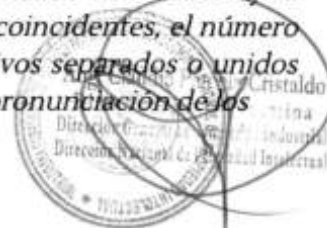
La diferencia concreta es:

ZOMOS: 5 letras, dos sílabas. Incorpora la terminación "S", modificando la impresión fonética final.

ZOMO: 4 letras, dos sílabas. Terminación en vocal abierta "O".

Percepción auditiva diferente.

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



Resolución N°

077 1

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 572 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ZOMOS", Clase 01, EXPEDIENTE N° 21375/2017, SOLICITADO POR BAYER AKTIENGESELLSCHAFT.-----

Asunción, **21 AGO 2026**

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **FLAVORS OF AMERICAS S.A.** contra la Resolución N° 572 de fecha 27 de octubre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 11 de mayo de 2021 se presenta el representante convencional de **FLAVORS OF AMERICAS S.A.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 572 de fecha 27 de octubre de 2020, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----

Que, en fecha 26 de noviembre de 2021 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 09 de junio de 2022, el representante convencional de **FLAVORS OF AMERICAS S.A.** expresó agravios; dictándose en fecha 23 de junio 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 24 de agosto de 2022, fue contestada la expresión de agravios. Esta Dirección llamó autos para resolver en fecha 19 de septiembre de 2022. -----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera "(...) Que, haciendo un análisis entre las denominaciones en pugna las marcas "ZOMOS", clase 01 (solicitada) y "ZOMO" clase 34 (oponente), nos damos cuenta de que además de las diferencias fonéticas y visuales, existen elementos diferenciadores entre ellas, por lo que no se configuran ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 2 de la Ley 1294/98. Que, 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. Que, en concordancia con el Dictamen N° 43 de fecha 26 de febrero de 2020 de la Jefatura de la Tercera Sala emitida por la Abog. Raquel Giménez. La marca solicitada "ZOMOS" presentada por BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, NO se halla incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en el Art. 2 de la Ley N° 1294/98.(...)".-----

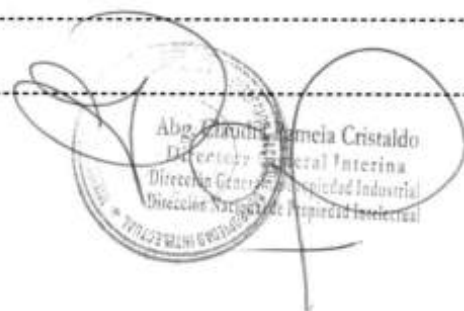
Que, se agravia el apelante, y entre otros argumentos expresa: "(...)Nada mas errado el criterio utilizado por el Señor Director de Asuntos Marcarios Litigiosos, puesto que como ya se había manifestado en la oposición a la marca 'ZOMOS' de la firma BAYER AKTIENGESELLSCHAFT y la de mi mandante 'ZOMO', FLAVORS OF AMERICAS S.A pueden ser confundidas, asociadas o relacionadas una con otra, ya que entre las mismas existen notables similitudes gráficas, ortográficas y fonéticas que las vuelven similares, siendo la diferencia mínima ya que el solicitante solo agrego una 'S' al registro de mi principal. //..Más bien debe partirse del hecho que el signo que el consumidor ve en un momento determinado tenga al frente, va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que él guarde del signo anterior percibido. Pequeñas variaciones, que no modifican sustancialmente el elemento común y que no son percibidas por el público



Resolución N° **0771**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 572 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ZOMOS", Clase 01, EXPEDIENTE N° 21375/2017, SOLICITADO POR BAYER AKTIENGESELLSCHAFT.-----

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 572 de fecha 27 de octubre de 2020 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos. -----
- Art. 2º DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ZOMOS", Clase 01, Expediente N° 21375/2017, solicitada a nombre de BAYER AKTIENGESELLSCHAFT. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE por Cédula.-----


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

Resolución N°

0771

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 572 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ZOMOS", Clase 01, EXPEDIENTE N° 21375/2017, SOLICITADO POR BAYER AKTIENGESELLSCHAFT.

elementos verbales de los signos comparados fuese el mismo, o lo suficientemente cercano para que no se puedan distinguir auditivamente. Los elementos clave para determinar la impresión fonética general de un signo denominativo son sus letras y sílabas y su orden y acentuación particulares. El examen de las sílabas comunes reviste una especial importancia al comparar marcas fonéticamente, ya que una similitud fonética estará determinada por las sílabas comunes y su combinación idéntica o similar. Por ejemplo, los siguientes signos denominativos contienen algunas sílabas iguales pero otras diferentes o con un ritmo de pronunciación diferente por lo que son fonéticamente diferentes: Signo anterior CLENOSAN Signo posterior ALEOSAN¹(...).

Que, desechando el análisis fonético-gramatical y al efectuar el cotejo de las coberturas de las marcas analizadas en autos, vemos que la marca oponente "ZOMO" registrada bajo el N° 461618, clase 34, "Tabaco, artículos para fumadores, cerillas", la marca solicitada "ZOMOS" busca proteger los productos de la clase 01, específicamente: "Químicos utilizados en la agricultura, horticultura y silvicultura; preparaciones para tratar semillas (incluidas en la clase 1); preparaciones reguladoras del crecimiento vegetal; genes de semillas para producción agrícola; fertilizantes". De la comparación claramente se colige, que las marcas en conflicto se encuentran destinadas a proteger productos comprendidos en clases distintas del nomenclador internacional. Asimismo, la naturaleza, finalidad y destino de los productos que cada signo pretende amparar no revelan una conexión competitiva o vinculación comercial directa, encontrándose orientados, además, a públicos consumidores diferentes. En consecuencia, esta dependencia administrativa concuerda con la decisión final a la que ha arribado el A-quo, en la que ha desestimado la oposición planteada en autos, al no advertirse elementos suficientes que permitan sostener la existencia de riesgo de confusión o asociación indebida entre los signos enfrentados.

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, 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



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

Resolución N°

0772

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1387 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PANADERIA CONFITERIA TAMARA Y DARIPAN LA FUSIÓN DEL SABOR..! (SLOGAN) Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 71723/2023, SOLICITADO POR DOMINGO DARIO VERA PERALTA Y CARMEN MARIZA IBARRA CENTURION.-----

presente oposición pues la misma no fue deducida en base a semejanzas que podrían existir entre la marca pedida en autos y la marca B BIMBO Y ETIQUETA, tal como se afirma precedentemente, sino en base a la enorme semejanza que existe entre la parte figurativa de la marca PANADERIA CONFITERIA TAMARA Y DARIPAN LA FUSIÓN DEL SABOR..! (SLOGAN) Y ETIQUETA y la parte figurativa de la marca B BIMBO Y ETIQUETA de propiedad de mi poderdante. En efecto, tal como ya fuera manifestado en el escrito de oposición al que me remito, las etiquetas de las marcas enfrentadas están constituidas por el diseño de un mantel cuadriculado con dos colores, siendo de color rojo, blanco y una combinación de éstos en la marca cuyo registro se pide en autos, y azul, blanco y una combinación de éstos en la marca cuyo registro se pide en autos, y azul, blanco y una combinación de éstos, en la ya registrada por mi mandante, pero en ambos diseños se sigue el mismo patrón y la misma secuencia. De la misma manera, en ambas etiquetas en conflicto, sobre el mantel a cuadros se encuentra el mismo elemento: espigas de trigo, las cuales se encuentran en ambos casos orientadas hacia el lado derecho. Además, ambas etiquetas comparten otras similitudes como que en ambas etiquetas se utiliza el mismo color en los caracteres de la denominación, el color rojo, y que por encima del mantel a cuadros, elemento común en ambas etiquetas, se puede ver el personaje: en el caso de la marca pedida, este personaje es un osito, el cual posee con un gorro blanco de panadero y en el caso de la solicitada se trata de dos personas, las cuales también poseen puesto un gorro blanco de panadero. Es más, como prueba de que el mantel a cuadros es un signo distintivo de las marcas de mi mandante y que sobre dicho diseño mi mandante ya posee un derecho adquirido... (...).-----

Que, entre otros argumentos contesta Domingo Dario Vera Peralta y Carmen Mariza Ibarra Centurion: "*(...) LA FIGURA DEL "MANTEL" ES DE USO COMÚN PARA PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN LA CLASE 30 (TREINTA). PREVALECE LA VISIÓN DE CONJUNTO.../... Lo único que comparten la marca antecedente base y la solicitada, es la FIGURA DEL "MANTEL", pero la misma es de uso necesario en el comercio, así como lo son las paneras y el sombrero de cocinero ya que son elementos esenciales de la gastronomía, aunque sus diseños, trazos, colores y patrones gráficos son distintos, rojo y blanco con pequeñas cuadrículas de mi mandante y azul y blanco con cuadros escoceses espaciados de la adversa, por lo cual no se producirá confusión entre las marcas figurativas en cuestión, sobre todo si consideramos la visión de conjunto (elementos gráficos, denominativos, fonéticos, conceptuales).../... VISIÓN DE CONJUNTO QUE DIFIERE. PLANOS AUDITIVO, VISUAL Y CONCEPTUAL DISÍMILES. Dado pues que LAS FIGURAS DE GASTRONOMÍA COMO EL MANTEL O LAS ESPIGAS"son de uso común, y marcariamente débiles, entonces el cotejo debe centrarse en los demás elementos de las marcas en pugna.../... Por último, en el plano conceptual no cabe duda que son claramente distinguibles pues ideológicamente la marca solicitante consta de dos nombres de personas y la oponente es una marca de fantasía (...).-----*

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 "PANADERIA CONFITERIA TAMARA Y DARIPAN La fusión del sabor..! (slogan) y Etiqueta" (Clase 35) y la marca oponente "B BIMBO Y ETIQUETA" (Clase 30). -----



Resolución N°

0772

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1387 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PANADERIA CONFITERIA TAMARA Y DARIPAN LA FUSIÓN DEL SABOR..! (SLOGAN) Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 71723/2023, SOLICITADO POR DOMINGO DARIO VERA PERALTA Y CARMEN MARIZA IBARRA CENTURION.-----

Asunción, 26 AGO 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.** contra la Resolución N° 1387 de fecha 06 de diciembre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 17 de diciembre de 2024 se presenta el representante convencional de **GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.** e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 1387 de fecha 06 de diciembre de 2024, dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----

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

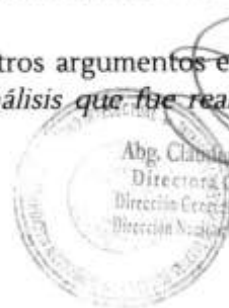
Que, en fecha 03 de junio de 2025, el representante convencional de **GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.** expresó agravios; dictándose en fecha 06 de junio de 2025 la providencia por la cual se tiene por presentado el escrito de expresión de agravios y se corre traslado a la contraparte por todo el término de ley. -----

Que, en fecha 21 de julio de 2025, el representante convencional de **Domingo Dario Vera Peralta y Carmen Mariza Ibarra Centurion** contestó la expresión de agravios y esta Dirección General llamó autos para resolver en fecha 24 de julio de 2025.-----

CONSIDERANDO:

Que, la Resolución recurrida considera: "(...) a primera vista, desde el punto de vista gramatical, no se observan semejanzas entre ellas, las marcas están expresadas de diferentes maneras. Que, cada marca ofrece propuestas claramente diferenciadas, lo que les permite coexistir en el mercado sin afectar la identificación y elección por parte de los consumidores, quienes puedan seleccionar productos y servicios basados en sus preferencias, estilos de vida y necesidades específicas, esta pluralidad promueve una competencia saludable, que impulsa innovación y mejora continua de la oferta. Así, la coexistencia de **PANADERÍA CONFITERÍA TAMARA Y DARIPAN LA FUSIÓN DEL SABOR...! (SLOGAN) Y ETIQUETA** y '**B BIMBO**' en el mercado enriquece la diversidad y calidad de los productos y servicios disponibles.../...es relevante señalar que la marca solicitada **PANADERIA CONFITERIA TAMARA Y DARIPAN LA FUSIÓN DEL SABOR..! (SLOGAN) Y ETIQUETA** cuenta con una etiqueta cuyo diseño es distintivo y original, lo que la diferencia claramente de la marca oponente. Al analizar la tipografía y otros elementos gráficos, se puede observar que estos aspectos confieren a la etiqueta una identidad única, reforzando su diferenciación respecto a la marca oponente. Por lo tanto, la demanda resulta improcedente, dado que no existe confusión gráfica o visual que justifique la oposición. (...)".-----

Que, se agravia el apelante **GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.**, y entre otros argumentos expresa: "(...) Estas aseveraciones son una clara muestra del poco profundo o nulo análisis que fue realizado en la


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

Resolución N°

0772

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1387 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PANADERIA CONFITERIA TAMARA Y DARIPAN LA FUSIÓN DEL SABOR..! (SLOGAN) Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 71723/2023, SOLICITADO POR DOMINGO DARIO VERA PERALTA Y CARMEN MARIZA IBARRA CENTURION.-----

contenido conceptual, o ambas, si son diferentes." Es decir, el público consumidor podrá recordar con mayor facilidad esas marcas y no se dejará llevar por otras similitudes gráficas o auditivas.-----

Que, el apelante se agravia argumentando la existencia de una "enorme semejanza" entre las etiquetas de las marcas en pugna, sosteniendo que ambas comparten determinados elementos gráficos, tales como el mantel cuadriculado, las espigas de trigo, el color rojo empleado en sus denominaciones, los personajes con gorro de panadero y una disposición similar de sus componentes. En atención a ello, corresponde efectuar el cotejo desde la impresión de conjunto que cada signo produce. -----

En tal sentido, la **marca solicitada** posee una etiqueta conformada por la denominación puesta en tres niveles horizontales, con tipografía de trazo grueso, de color rojo y con bordes oscuros. En la zona central se observan las figuras de un panadero y una panadera, estilo caricatura, ambos con vestimenta característica del rubro, sosteniendo un canasto con productos de panadería. A la derecha se incorporan espigas de trigo, mientras que en la parte superior central se aprecia la figura de una mariposa amarilla, delineada en rojo, cuya imagen se reproduce además como motivo de fondo en color amarillo. La etiqueta finaliza con un diseño de cuadros rojos y blancos que evoca la apariencia de un mantel de cocina puesto en forma horizontal. Por otra parte, la etiqueta de la **marca oponente** se encuentra conformada por su denominación "BIMBO", escrita en letras mayúsculas de color rojo, con tipografía gruesa y redondeada, dispuesta dentro de una figura rectangular, de fondo blanco y con líneas onduladas de color azul. En su parte superior resalta la caricatura de un oso blanco con gorro de panadero, acompañada a la derecha por una espiga de trigo en posición horizontal. Por debajo de todo el conjunto, se incorpora un elemento que evoca la apariencia de una tela o tejido, compuesto por formas geométricas en tonalidades de azul y blanco, dispuesto en sentido diagonal. De este modo, si bien ambas etiquetas incorporan diversos recursos gráficos vinculados visualmente con el rubro de la panadería, la composición, disposición, configuración y combinación de tales elementos difieren sustancialmente entre sí, como se puede observar en el siguiente cotejo:-----

Marca Solicitada



Marcas Oponente



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

Resolución N°

0772

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1387 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PANADERIA CONFITERIA TAMARA Y DARIPAN LA FUSIÓN DEL SABOR..! (SLOGAN) Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 71723/2023, SOLICITADO POR DOMINGO DARIO VERA PERALTA Y CARMEN MARIZA IBARRA CENTURION.-----

Que, realizando el cotejo ortográfico, se advierte que la denominación de la marca solicitada presenta una estructura denominativa extensa y compleja, integrada por varios vocablos, mientras que la marca oponente se compone de una letra y un único vocablo de cinco letras. En consecuencia, ambas expresiones difieren sustancialmente en su extensión, cantidad de elementos, estructura y terminaciones, sin que se advierta coincidencia relevante en sus elementos denominativos principales. Tales diferencias generan una impresión visual de conjunto claramente diferenciada entre ambos signos. Igualmente, desde el punto de vista fonético, las diferencias en el número de sílabas, ritmo, cadencia, extensión sonora y composición fonética determinan una percepción auditiva claramente distinta.-----

PANADERIA CONFITERIA TAMARA Y DARIPAN

La fusión del sabor..! (slogan)

(marca solicitada), y

B BIMBO

(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 ALEOSAN¹(...)".-----

Que, desde el aspecto conceptual, los signos evocan ideas y conceptos sustancialmente diferentes. La marca solicitada transmite una referencia directa a establecimientos o actividades vinculadas con la elaboración, comercialización o prestación de servicios relacionados con productos de panadería y confitería, además de incorporar nombres propios y un eslogan que refuerza una idea comercial determinada. Por el contrario, la marca oponente funciona como una denominación de fantasía o identificadora de origen empresarial. Por tanto, la impresión conceptual que producen ambos signos resulta claramente diferenciada.-----

Que, cuando de confusiones se trata, el Dr. 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

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



Resolución N° **0772**

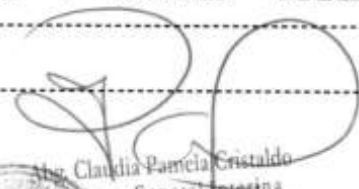
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1387 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PANADERIA CONFITERIA TAMARA Y DARIPAN LA FUSIÓN DEL SABOR..! (SLOGAN) Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 71723/2023, SOLICITADO POR DOMINGO DARIO VERA PERALTA Y CARMEN MARIZA IBARRA CENTURION.-----

con otros elementos, en otra marca, no necesariamente implica que esas marcas sean confundibles.³ De ello se desprende que la utilización coincidente de determinados componentes dentro de signos complejos no determina, por sí sola, su confundibilidad, debiendo atenderse a la configuración integral de cada marca y a la incidencia que tales elementos tienen en la impresión que producen en el consumidor.-----

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° 1387 de fecha 06 de diciembre de 2024 dictada por la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos.-----
- Art. 2º** DISPONER la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "PANADERIA CONFITERIA TAMARA Y DARIPAN LA FUSIÓN DEL SABOR..! (SLOGAN) Y ETIQUETA", Clase 35, Expediente N° 71723/2023, solicitada a nombre de DOMINGO DARIO VERA PERALTA Y CARMEN MARIZA IBARRA CENTURION.-----
- Art. 3º** NOTIFÍQUESE por Cédula.-----


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



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

Resolución N°

0772

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1387 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS MARCARIOS LITIGIOSOS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PANADERIA CONFITERIA TAMARA Y DARIPAN LA FUSIÓN DEL SABOR..! (SLOGAN) Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 71723/2023, SOLICITADO POR DOMINGO DARIO VERA PERALTA Y CARMEN MARIZA IBARRA CENTURION.-----

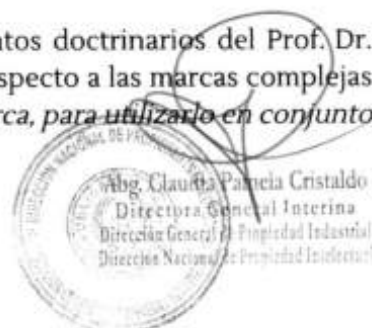
Que, igualmente resulta relevante considerar la existencia de otros signos registrados en la clase 30 que incorporan elementos figurativos semejantes y que coexisten registralmente con la marca oponente. Así, de la búsqueda efectuada en el sistema informático institucional, se constata la existencia de los registros: **MARY CARMEN**, Clase 30, Registro N° 585906 a nombre de Erlinda Alderete Benítez; **SAN JOSÉ**, Clase 30, Registro N° 543246 a nombre de Emprendimientos San José S.a.; **PANIFICADORA LA CARMEÑA** **Carmen del Paraná**, Clase 30, Registro N° 530033 a nombre de Ana Szelenko Vda De Pelozo; **PANADERÍA LR LA REAL** SLOGAN: **LA CALIDAD DE SIEMPRE** Clase 30, Registro N° 464622 a nombre de Angel Arrua Vega; **LA GUAPA**, Clase 30, Registro N° 466590 a nombre de Alcides Domingo Gonzalez Montanaro; **MAMA PAN POR SABRINA MARÍA**, Clase 30, Registro N° 454544 a nombre de Sabrina María Oxilia Aponte; extremo que permite advertir que los recursos gráficos señalados por la oponente, forman parte de un lenguaje visual extendido dentro del sector.-----



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

Que, 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*

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



Resolución N° **0773**

POR LA CUAL SE RECONSTITUYE EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "COSMO", Clase 03, EXPEDIENTE N° 1418327. -----

Asunción, 26 AGO 2026

VISTO: El estado actual de estos autos y, -----

CONSIDERANDO:

Que, atento al informe de la Coordinadora y comprobado el extravío del expediente, la Dirección General de Propiedad Industrial, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 121 del C.P.C., por providencia de fecha 05 de agosto de 2026, dispuso la intimación a las partes por el plazo de cinco días para que presenten las copias de los escritos, documentos y diligencias que se encontraran en su poder,-----

Que, el Art. 136 de la Ley de Marcas establece que se aplicará en forma subsidiaria las disposiciones del Código Procesal Civil y Penal. -----

Que, por aplicación supletoria, cabe traer a colación que el Art. 120 del Código Procesal Civil establece el procedimiento para la reconstitución de un expediente extraviado, y reza: *"(...)Comprobada la pérdida de un expediente, el juez ordenara su reconstitución, la que se efectuará en la siguiente forma: a) el nuevo expediente se iniciara con la providencia que disponga la reconstitución; b) que el juez intimará a las partes para dentro del plazo de cinco días presenten las copias de los escritos documentos y diligencias que se encontraren en su poder. c) De ellas se dará vista a las partes, por el mismo plazo, a fin de que se expidan acerca de su autenticidad; y d) el juez podrá disponer, sin sustanciación ni recurso alguno, las medidas que considere necesarias (...).*-----

Que, en la fecha se han realizado todas las diligencias previstas en la norma citada precedentemente, por lo que corresponde tener por reconstituido el expediente de solicitud de registro de la marca **"COSMO", Clase 03, EXPEDIENTE N° 1418327**, solicitada a nombre de **Pytangy S.A.** y dar continuidad a su tramitación.-----

POR TANTO, atento a lo brevemente expuesto, a las constancias de autos y a las disposiciones legales citadas: -----

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

- 1) **TENER POR RECONSTITUIDO** el expediente de solicitud de registro de la marca **"COSMO", Clase 03, EXPEDIENTE N° 1418327**, solicitada a nombre de **Pytangy S.A.**-----
- 2) **DAR** continuidad a los trámites procesales en el punto en el que se ha interrumpido.-----
- 3) **NOTIFÍQUESE** por cédula. -----



POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 303 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARAGUAY LIBRE DE GRASAS TRANS (SLOGAN) Y ETIQUETA", Clase 29, EXPEDIENTE N° 05211/2022, A NOMBRE DE UNPAR S.A.-----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "PARAGUAY LIBRE DE GRASAS TRANS (SLOGAN) Y ETIQUETA" resulta descriptiva o genérica para los *productos* que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los *productos* que solicita o se refiere a características propias de los *productos* que se desea amparar. -----

En primer lugar, vemos que la solicitud presentada busca la protección de productos comprendidos en la Clase 29, con la siguiente descripción: "...Grasas comestibles, materias para la fabricación de grasas comestibles, mezclas que contengan grasa para untar rebanadas, comprendidos en la clase 29 (veintinueve) del Decreto vigente...". En este sentido, al analizar el signo solicitado, se advierte que la expresión "LIBRE DE GRASAS TRANS" hace referencia directa a una característica o propiedad nutricional del producto, indicando expresamente la falta de grasas trans. Por tanto, dicha expresión no requiere de un proceso intelectual o interpretativo para ser asociada con los productos comprendidos en la solicitud, sino que transmite de manera clara y directa una cualidad o propiedad de los mismos. Asimismo, la incorporación del término "PARAGUAY" no altera dicha conclusión, ya que constituye una referencia geográfica que, por sí sola, no aporta suficiente capacidad distintiva frente al carácter descriptivo de la expresión que la acompaña. -----

Que, conforme a las propias expresiones vertidas por la recurrente en su escrito de expresión de agravios, acerca de la existencia de otras marcas registradas a nivel nacional que cuentan en sus denominaciones con palabras genéricas, sin embargo, todas ellas poseen otros elementos distintivos o diferenciadores, mediante los cuales la marca adquiere distintividad, exigencia esta imprescindible para que un signo adquiera la condición de marca. (Art. 1 Ley N° 1294/98 de Marcas). -----

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

Que, también resulta pertinente citar la opinión de los juristas Gladys Esther Bareiro de Módica y Carlos Alberto Módica, quienes señalan: "(...) En cuanto al principio de distintividad, la marca tiene que tener la aptitud de distinguir el signo de otros similares. Esto es fundamental, pues de lo contrario no podrá funcionar como tal. Por ello, se excluye el registro de signos genéricos o descriptivos, pues los mismos no

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



Resolución N°

0774

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 303 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARAGUAY LIBRE DE GRASAS TRANS (SLOGAN) Y ETIQUETA", Clase 29, EXPEDIENTE N° 05211/2022, A NOMBRE DE UNPAR S.A.-----

Asunción, 26 AGO 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de UNPAR S.A. en contra de la Resolución N° 303 de fecha 07 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 03 de julio de 2023 se presenta el representante convencional de UNPAR S.A. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1639 de fecha 13 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 06 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 27 de octubre de 2023, el representante convencional de UNPAR S.A. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 01 de noviembre de 2023. -----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) nos gustaría enfatizar que mi mandante expresó claramente en su solicitud que NO SE REINVINDICAN LOS VOCABLOS POR SEPARADO, SÍ EL SLOGAN. Que como sabemos, un slogan es una frase corta que busca representar una marca para promover la rápida identificación y memorización. Debe contener palabras que son aprendidas sin dificultad dado que lo importante es fijar el mensaje que identifique al producto o servicio que realiza una empresa comercial.../... Que, no queda claro para mi mandante saber que existen innumerables registros y/o renovaciones de variados slogans en diferentes clases a nombre de diferentes propietarios y que su solicitud sea objetada mencionándose como base de manera errónea, lo dispuesto en el Art. 2 de nuestra Ley de Marcas (...)"-----

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°

0774

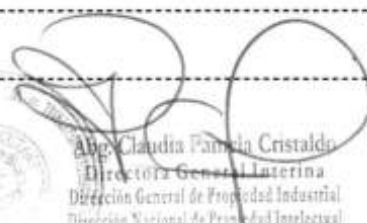
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 303 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARAGUAY LIBRE DE GRASAS TRANS (SLOGAN) Y ETIQUETA", Clase 29, EXPEDIENTE N° 05211/2022, A NOMBRE DE UNPAR S.A.-----

individualizan productos o servicios, es decir, no son hábiles para distinguir producto o servicio alguno de otros (...).² Por consiguiente, resulta fundamental cuestionarnos: ¿cuál sería la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su registro? más aún teniendo en cuenta que la denominación pretendida por la parte solicitante no cuenta con elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores comerciales, acarreando con ello un riesgo para los consumidores, a quienes podría inducir al error sobre el origen o la calidad de los productos ofrecidos. En consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no cumple con uno de los requisitos fundamentales para su registro como marca.-----

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

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

- Art. 1º CONFIRMAR la Resolución N° 303 de fecha 07 de febrero de 2023 dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR el archivo de la solicitud de registro de la marca "PARAGUAY LIBRE DE GRASAS TRANS (SLOGAN) Y ETIQUETA", Clase 29, Expediente N° 05211/2022, solicitada a nombre de UNPAR S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----


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

² Bareiro de Mógica, G.E. y Mógica, C.A (2020). Oposición a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales. (2ª Ed. p. 148). Editorial La Ley.

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 304 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARAGUAY LIBRE DE GRASAS TRANS (SLOGAN) Y ETIQUETA", Clase 41, EXPEDIENTE N° 05213/2022, A NOMBRE DE UNPAR S.A.-----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "PARAGUAY LIBRE DE GRASAS TRANS (SLOGAN) Y ETIQUETA" resulta descriptiva o genérica para los *servicios* que pretende amparar, debemos preguntarnos si dicha denominación constituye la designación usual de los *servicios* que solicita o se refiere a características propias de los *servicios* que se desea amparar. -----

En primer lugar, vemos que la solicitud presentada busca la protección de servicios comprendidos en la Clase 41, con la siguiente descripción: "...Servicios de organización y dirección de congresos, conferencias, coloquios, talleres de enseñanza; servicios de organización y dirección de cursos relacionados a la alimentación de las personas, edición de textos que no sean publicitarios, montajes de programas radiofónicos y de televisión comprendidos en la clase 41 (cuarenta y uno) del Decreto vigente...". En este sentido, al analizar el signo solicitado, se advierte que la expresión "LIBRE DE GRASAS TRANS" guarda una relación directa con el contenido, temática y objeto de los servicios relacionados con la alimentación de las personas y transmite de manera inmediata la materia específica sobre la cual pueden versar dichas actividades. Por consiguiente, no se trata de una expresión que requiera un esfuerzo intelectual o interpretativo para ser vinculada con los servicios comprendidos en la solicitud, sino que informa directamente al público acerca de su contenido o temática.. Asimismo, la incorporación del término "PARAGUAY" no altera dicha conclusión, ya que constituye una referencia geográfica que, por sí sola, no aporta suficiente capacidad distintiva frente al carácter descriptivo de la expresión que la acompaña.-----

Que, conforme a las propias expresiones vertidas por la recurrente en su escrito de expresión de agravios, acerca de la existencia de otras marcas registradas a nivel nacional que cuentan en sus denominaciones con palabras genéricas, sin embargo, todas ellas poseen otros elementos distintivos o diferenciadores, mediante los cuales la marca adquiere distintividad, exigencia esta imprescindible para que un signo adquiera la condición de marca. (Art. 1 Ley N° 1294/98 de Marcas). -----

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

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



Resolución N°

0775

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 304 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARAGUAY LIBRE DE GRASAS TRANS (SLOGAN) Y ETIQUETA", Clase 41, EXPEDIENTE N° 05213/2022, A NOMBRE DE UNPAR S.A.-----

Asunción, 26 AGO 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **UNPAR S.A.** en contra de la Resolución N° 304 de fecha 07 de febrero de 2023, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 03 de julio de 2023 se presenta el representante convencional de **UNPAR S.A.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1639 de fecha 13 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 06 de septiembre de 2023 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 27 de octubre de 2023, el representante convencional de **UNPAR S.A.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 01 de noviembre de 2023. -----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: *"(...) nos gustaría enfatizar que mi mandante expresó claramente en su solicitud que NO SE REINVINDICAN LOS VOCABLOS POR SEPARADO, SÍ EL SLOGAN. Que como sabemos, un slogan es una frase corta que busca representar una marca para promover la rápida identificación y memorización. Debe contener palabras que son aprendidas sin dificultad dado que lo importante es fijar el mensaje que identifique al producto o servicio que realiza una empresa comercial.../... Que, no queda claro para mi mandante saber que existen innumerables registros y/o renovaciones de variados slogans en diferentes clases a nombre de diferentes propietarios y que su solicitud sea objetada mencionándose como base de manera errónea, lo dispuesto en el Art. 2 de nuestra Ley de Marcas (...)"*-----

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

Resolución N°

0775

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 304 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2023, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PARAGUAY LIBRE DE GRASAS TRANS (SLOGAN) Y ETIQUETA", Clase 41, EXPEDIENTE N° 05213/2022, A NOMBRE DE UNPAR S.A.-----

Que, también resulta pertinente citar la opinión de los juristas Gladys Esther Bareiro de Módica y Carlos Alberto Módica, quienes señalan: "(...) *En cuanto al principio de distintividad, la marca tiene que tener la aptitud de distinguir el signo de otros similares. Esto es fundamental, pues de lo contrario no podrá funcionar como tal. Por ello, se excluye el registro de signos genéricos o descriptivos, pues los mismos no individualizan productos o servicios, es decir, no son hábiles para distinguir producto o servicio alguno de otros (...).*"² Por consiguiente, resulta fundamental cuestionarnos: ***¿cuál sería la capacidad distintiva de la presente marca solicitada para su registro?***, más aún teniendo en cuenta que la denominación pretendida por la parte solicitante no cuenta con elementos innovadores o diferenciadores suficientes que les permitan destacarse de otros competidores comerciales, acarreando con ello un riesgo para los consumidores, a quienes podría inducir al error sobre el origen o la calidad de los servicios ofrecidos. En consecuencia, al carecer de la distintividad necesaria, la solicitud no cumple con uno de los requisitos fundamentales para su registro como marca.-----

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

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 304 de fecha 07 de febrero de 2023 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** el archivo de la solicitud de registro de la marca **"PARAGUAY LIBRE DE GRASAS TRANS (SLOGAN) Y ETIQUETA"**, Clase 41, Expediente N° 05213/2022, solicitada a nombre de UNPAR S.A.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**.-----



² Bareiro de Módica, G.E. y Módica, C.A (2020). *Oposición a la solicitud de Registro. Manual de Derechos Intelectuales*. (2ª Ed. p. 148). Editorial La Ley.

Resolución N°

0776

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1035 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SIMPLE COFFEE Y ETIQUETA", Clase 43, EXPEDIENTE N° 68010/2022, SOLICITADA POR THIAGO LORENA JORGE SILVA. -----

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 "SIMPLE COFFEE Y ETIQUETA" Clase 43 y la marca base del rechazo "SIMPLE Y ETIQUETA" Clase 30 Registro N° 506109.-----

Que, en ese sentido, al efectuar el contraste ortográfico y fonético, se advierte que la marca solicitada reproduce de manera idéntica e íntegra el vocablo central y único elemento verbal de la denominación correspondiente a la marca antecedente. Asimismo, la incorporación del término inglés "COFFEE" (cuya traducción es café) no modifica dicho criterio, ya que constituye un término descriptivo de los servicios que pretende distinguir; en consecuencia, no brinda la distintividad o singularidad requerida para descartar la acentuada semejanza que deriva de la reproducción de la marca antecedente.-----

SIMPLE COFFEE (marca solicitada)

SIMPLE (marca base de rechazo)

Que, al respecto, el material "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025 señalan: "(...) En principio, las coincidencias en la parte inicial de los signos denominativos pesan más al apreciar la similitud que las coincidencias en la parte central o final de los signos. Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos denominativos. Las coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de los signos causan una similitud visual menor que los elementos que aparecen al comienzo. Del mismo modo, las sílabas o fonemas coincidentes o similares ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar más al apreciar su similitud fonética(...)". Asimismo establece: "(...) La Oficina tendrá en cuenta que, en una marca mixta, el elemento denominativo se percibe y memoriza más fácilmente por los consumidores porque tienden a leer primero las palabras dentro del conjunto(...)".-----

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 el presente caso, vemos que la solicitud de registro de la marca "SIMPLE COFFEE Y ETIQUETA" pretende amparar servicios de la clase 43 específicamente de: "Servicios de restauración (alimentación); servicios de cafés; servicios de cafeterías; servicios de restaurantes; servicios de restaurantes de autoservicio". Por su parte, la marca antecedente "SIMPLE Y ETIQUETA", posee el registro N°506109 que distingue todos los productos de la clase 30, la que incluye principalmente: "...Café, té, cacao y sus sucedáneos; arroz, pastas alimenticias y fideos..." En ese contexto, si bien las coberturas se encuentran ubicadas en clases distintas, estas resultan claramente relacionadas en atención a la naturaleza, finalidad y comercialización de los productos y servicios que identifican. En consecuencia, las posibilidades de asociación entre la marca solicitada y la registrada se ven considerablemente incrementadas. Esta circunstancia genera un riesgo significativo para la distintividad de la marca solicitada, en la medida en que podría inducir a error o confusión al público consumidor, llevándolo a suponer, de manera equivocada, la existencia de una relación comercial o de un origen empresarial común entre los signos analizados.-----

Resolución N° **0776**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1035 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SIMPLE COFFEE Y ETIQUETA", Clase 43, EXPEDIENTE N° 68010/2022, SOLICITADA POR THIAGO LORENA JORGE SILVA. -----

Asunción, **26 AGO 2026**

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **THIAGO LORENA JORGE SILVA** en contra de la Resolución N° 1035 de fecha 05 de mayo de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 03 de mayo de 2024 se presenta el representante convencional de **THIAGO LORENA JORGE SILVA**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1035 de fecha 05 de mayo de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 26 de junio de 2024 el representante convencional de **THIAGO LORENA JORGE SILVA** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de junio de 2024. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2019-1955279 Denominación SIMPLE Clase 30 Registro 506109 Titular Arcor S.a.i.c. [AR] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)" -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)Claro está que el término "COFFEE" es un término genérico, sin embargo, al agregar el término "SIMPLE", en su conjunto marcario, se vuelve perfectamente registrable. No puede ser estudiado sólo el término "SIMPLE" y obviar el término "COFFEE", pues, éste último, justamente indica el rubro al que me dedico: "CAFETERIA".../... Señora Directora, no cabe dudas que las clases son completamente distintas que ni siquiera se encuentran relacionadas. La marca "SIMPLE" del Grupo Empresarial Bagó S.a. y Arcor S.a.i.c. se encuentra registrada para PRODUCTOS COMESTIBLES/SUPLEMENTOS ALIMENTARIOS mientras que la presente solicitud de marca "SIMPLE COFFEE" se solicita para SERVICIOS DE UNA CAFETERIA (...)" -----

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 Patricia Cristaldo
Directora General
Dirección General de Propiedad Industrial
Dirección Nacional de Propiedad Industrial

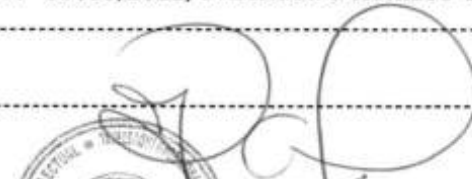
Resolución N° **0776**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1035 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SIMPLE COFFEE Y ETIQUETA", Clase 43, EXPEDIENTE N° 68010/2022, SOLICITADA POR THIAGO LORENA JORGE SILVA. -----

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 el Artículo 2 inciso f) y concordantes 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 la marca antecedente y la marca solicitada. -----

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 207 de fecha 18 de enero de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca "**SIMPLE COFFEE Y ETIQUETA**", Clase 43, Expediente. N° **68010/2022**, solicitada a nombre de **THIAGO LORENA JORGE SILVA**.-----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE**.-----



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

Resolución N°

0776

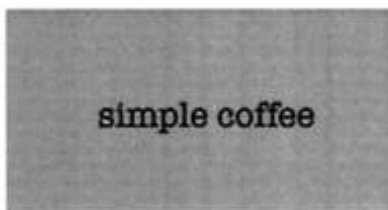
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 1035 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SIMPLE COFFEE Y ETIQUETA", Clase 43, EXPEDIENTE N° 68010/2022, SOLICITADA POR THIAGO LORENA JORGE SILVA. -----

Que, encontramos además en la doctrina marcaria otras consideraciones aplicables al caso de autos que impedirían una posible coexistencia. Respecto a la confusión entre marcas que no distinguen idénticos productos, manifiesta el Dr. Otamendi: *"En clases distintas, la confusión puede darse por algunas de las siguientes circunstancias: Mismo género de productos... Misma finalidad. Afinidad: Productos de distintas clases pueden tener por su naturaleza, función o uso una misma finalidad y esto puede ser también una fuente de error o confusión ... Confusión entre productos y servicios: Un servicio de reparación de televisores por su relación íntima con los televisores puede dar lugar a confusión si las marcas de ambos son confundibles..."*.-----

Que, la presente solicitud se opone a lo previsto en el inc. f) del Art. 2° 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. -----

En relación a la alegación del recurrente, quien sostiene que *"(...) la apreciación de la marca debe necesariamente realizarse en forma conjunta con todos los elementos que lo integran 'SIMPLE COFFEE' y logotipo (...)"*, esta Dirección General considera que el componente figurativo del signo solicitado carece de la fuerza distintiva necesaria para desestimar las semejanzas detectadas en el análisis integral. En tal sentido, se observa que la etiqueta se limita a presentar la denominación en una tipografía sencilla de color negro sobre un fondo rectangular tono arena: -----

marca solicitada



Que, 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"*.-----

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

³ Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia, 2005.



Resolución N° **0777**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 208 DE FECHA 18 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SIMPLE COFFEE Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 68011/2022, SOLICITADA POR THIAGO LORENA JORGE SILVA. -----

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 "SIMPLE COFFEE Y ETIQUETA" Clase 35 y la marca base del rechazo "SIMPLE Y ETIQUETA" Clase 30 Registro N° 506109.-----

Que, en ese sentido, al efectuar el contraste ortográfico y fonético, se advierte que la marca solicitada reproduce de manera idéntica e íntegra el vocablo central y único elemento verbal de la denominación correspondiente a la marca antecedente. Asimismo, la incorporación del término inglés "COFFEE" (cuya traducción es café) no modifica dicho criterio, ya que constituye un término descriptivo de los servicios que pretende distinguir; en consecuencia, no brinda la distintividad o singularidad requerida para descartar la acentuada semejanza que deriva de la reproducción de la marca antecedente.-----

SIMPLE COFFEE (marca solicitada)

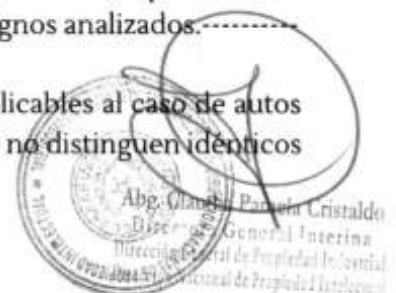
SIMPLE (marca base de rechazo)

Que, al respecto, el material "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY" aprobado por Resolución DINAPI N° 259/2025 señalan: "(...) En principio, las coincidencias en la parte inicial de los signos denominativos pesan más al apreciar la similitud que las coincidencias en la parte central o final de los signos. Los consumidores conceden menos importancia a la parte final de los signos denominativos. Las coincidencias que se produzcan respecto de la parte final de los signos causan una similitud visual menor que los elementos que aparecen al comienzo. Del mismo modo, las sílabas o fonemas coincidentes o similares ubicados al comienzo de los signos comparados suelen pesar más al apreciar su similitud fonética(...)". Asimismo establece: "(...) La Oficina tendrá en cuenta que, en una marca mixta, el elemento denominativo se percibe y memoriza más fácilmente por los consumidores porque tienden a leer primero las palabras dentro del conjunto(...)".-----

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 el presente caso, vemos que la solicitud de registro de la marca "SIMPLE COFFEE Y ETIQUETA" pretende amparar servicios de la Clase 35 específicamente de: "Servicios de comercialización y venta de productos de cafetería tales como café, té, cacao y sucedáneos del café.". Por su parte, la marca antecedente "SIMPLE Y ETIQUETA", posee el registro N°506109 que distingue todos los productos de la clase 30, la cual comprende: "...Café, té, cacao y sus sucedáneos; arroz, pastas alimenticias y fideos..." En ese contexto, si bien las coberturas se encuentran ubicadas en clases distintas, estas resultan claramente relacionadas en atención a la naturaleza, finalidad y comercialización de los productos y servicios que identifican. En consecuencia, las posibilidades de asociación entre la marca solicitada y la registrada se ven considerablemente incrementadas. Esta circunstancia genera un riesgo significativo para la distintividad de la marca solicitada, en la medida en que podría inducir a error o confusión al público consumidor, llevándolo a suponer, de manera equivocada, la existencia de una relación comercial o de un origen empresarial común entre los signos analizados.-----

Que, encontramos además en la doctrina marcaria otras consideraciones aplicables al caso de autos que impedirían una posible coexistencia. Respecto a la confusión entre marcas que no distinguen idénticos

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



Resolución N°

0777

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 208 DE FECHA 18 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SIMPLE COFFEE Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 68011/2022, SOLICITADA POR THIAGO LORENA JORGE SILVA. -----

Asunción, 26 AGO 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **THIAGO LORENA JORGE SILVA** en contra de la Resolución N° 208 de fecha 18 de enero de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 03 de mayo de 2024 se presenta el representante convencional de **THIAGO LORENA JORGE SILVA**, e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 208 de fecha 18 de enero de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 26 de junio de 2024 el representante convencional de **THIAGO LORENA JORGE SILVA** expresó agravios. Esta Dirección General tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 27 de junio de 2024. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente Denominación 2019-1955279 Denominación SIMPLE Clase 30 Registro 506109 Titular Arcor S.a.i.c. [AR] Comentario: Que las denominaciones son casi idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6º de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)". -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...)Claro está que el término "COFFEE" es un término genérico, sin embargo, al agregar el término "SIMPLE", en su conjunto marcario, se vuelve perfectamente registrable. No puede ser estudiado sólo el término "SIMPLE" y obviar el término "COFFEE", pues, éste último, justamente indica el rubro al que me dedico: "CAFETERIA".../... Señora Directora, no cabe dudas que las clases son completamente distintas que ni siquiera se encuentran relacionadas. La marca "SIMPLE" del Grupo Empresarial Bagó S.a. y Arcor S.a.i.c. se encuentra registrada para PRODUCTOS COMESTIBLES/SUPLEMENTOS ALIMENTARIOS mientras que la presente solicitud de marca "SIMPLE COFFEE" se solicita para SERVICIOS DE UNA CAFETERIA (...)". -----

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° **0777**

POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 208 DE FECHA 18 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SIMPLE COFFEE Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 68011/2022, SOLICITADA POR THIAGO LORENA JORGE SILVA. -----

corresponde confirmar la resolución apelada por ser insostenible una coexistencia pacífica entre la marca antecedente y la marca solicitada. -----

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

- Art. 1º** **CONFIRMAR** la Resolución N° 208 de fecha 18 de enero de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **DISPONER** el archivo de la solicitud de registro de la marca "SIMPLE COFFEE Y ETIQUETA", Clase 35, Expediente. N° 68011/2022, solicitada a nombre de THIAGO LORENA JORGE SILVA. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.** -----


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



Resolución N° **0777**

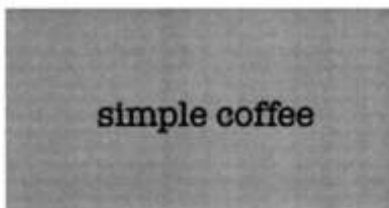
POR LA CUAL SE CONFIRMA LA RESOLUCIÓN N° 208 DE FECHA 18 DE ENERO DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "SIMPLE COFFEE Y ETIQUETA", Clase 35, EXPEDIENTE N° 68011/2022, SOLICITADA POR THIAGO LORENA JORGE SILVA. -----

productos, manifiesta el Dr. Otamendi: *"En clases distintas, la confusión puede darse por algunas de las siguientes circunstancias: Mismo género de productos... Misma finalidad. Afinidad: Productos de distintas clases pueden tener por su naturaleza, función o uso una misma finalidad y esto puede ser también una fuente de error o confusión ... Confusión entre productos y servicios: Un servicio de reparación de televisores por su relación íntima con los televisores puede dar lugar a confusión si las marcas de ambos son confundibles..."*.-----

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. -----

En relación a la alegación del recurrente, quien sostiene que *"(...) la apreciación de la marca debe necesariamente realizarse en forma conjunta con todos los elementos que lo integran 'SIMPLE COFFEE' y logotipo (...) "*, esta Dirección General considera que el componente figurativo del signo solicitado carece de la fuerza distintiva necesaria para desestimar las semejanzas detectadas en el análisis integral. En tal sentido, se observa que la etiqueta se limita a presentar la denominación en una tipografía sencilla de color negro sobre un fondo rectangular tono arena: -----

marca solicitada



Que, 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, atendiendo al carácter eminentemente cautelar y tuitivo del derecho marcario, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2 inciso f) y concordantes de la Ley N° 1294/98 de Marcas; es criterio de esta dependencia administrativa que

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

³ Compendio de Doctrina de Propiedad Industrial. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia. 2005.

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 545 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ESTANCIA PALO SANTO Y ETIQUETA", Clase 29, EXPEDIENTE N° 42453/2023, SOLICITADA POR ESTANCIA PALO SANTO S.A. -----

"ESTANCIA PALO SANTO Y ETIQUETA" Clase 29 y la marca antecedente "EL SECRETO DEL PALO SANTO" Clase 30, Registro N° 486725 .-----

Que, al realizar la comparación ortográfica y fonética, se advierte que, si bien ambos signos comparten los términos "PALO" y "SANTO", ubicados en la parte final de sus respectivas denominaciones, cada uno incorpora diferentes elementos iniciales. En efecto, la marca en trámite se encuentra precedida por el vocablo "ESTANCIA", mientras que la marca antecedente incorpora la expresión "EL SECRETO", lo que confiere a cada conjunto una estructura gráfica, silábica y sonora distinta, generando una impresión de conjunto diferenciada.-----

Que, 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."* Es decir, el público consumidor podrá recordar con mayor facilidad esas marcas y no se dejará llevar por otras similitudes gráficas o auditivas.-----

Que, en ese sentido, las expresiones analizadas transmiten ideas distintas. La denominación "EL SECRETO DEL PALO SANTO" evoca la existencia de un misterio, relato o conocimiento oculto vinculado a una especie de árbol silvestre conocido como "Palo Santo" o "madera sagrada". En contraposición la denominación "ESTANCIA PALO SANTO" remite a la idea de un establecimiento o propiedad rural identificada mediante dicha denominación. De este modo, aun cuando ambas marcas comparten la expresión "PALO SANTO", la incorporación de los elementos restantes modifica sustancialmente la idea o concepto que cada conjunto transmite, dotándolos de una identidad propia y diferenciada.-----

EL SECRETO DEL PALO SANTO (base de rechazo), y

ESTANCIA PALO SANTO (solicitada)

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. Desde esta perspectiva, la coincidencia en ciertos elementos, no es suficiente para generar confusión, pues, en su conjunto, las marcas presentan diferencias significativas tanto a nivel visual, fonético y conceptual, lo que permitiría su diferenciación en el mercado.-----

Que, al momento de evaluar la capacidad distintiva de la marca solicitada, resulta esencial considerar la impresión de conjunto generada por la etiqueta que la acompaña. En efecto, mientras que la marca **antecedente** carece de elementos gráficos, la marca **solicitada** no se limita a una expresión meramente denominativa, sino que se encuentra acompañada de una etiqueta compuesta por la denominación de la marca en letras mayúsculas con tipografía redondeada de color negro dispuesta en forma de arco que rodea una figura geométrica integrada por líneas curvas y rectas, todo esto, dentro de un fondo blanco. Todo ello conforma una composición visual singular que, apreciada de manera integral, dota al signo de una identidad propia y de suficiente fuerza distintiva para individualizar en el mercado el origen empresarial los productos que pretende distinguir, tal como se ilustra seguidamente:-----

¹ https://en.wikipedia.org/wiki/Bursera_gravcolens

Resolución N°

0778

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 545 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ESTANCIA PALO SANTO Y ETIQUETA", Clase 29, EXPEDIENTE N° 42453/2023, SOLICITADA POR ESTANCIA PALO SANTO S.A. -----

Asunción, 26 AGO 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ESTANCIA PALO SANTO S.A.**, contra la Resolución N° 545 de fecha 20 de marzo de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 25 de marzo de 2025 se presenta el representante convencional de **ESTANCIA PALO SANTO S.A.** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 545 de fecha 20 de marzo de 2025, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 24 de abril de 2025, el representante convencional de **ESTANCIA PALO SANTO S.A.** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 28 de abril de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2016-1623836 Denominaciones EL SECRETO DEL PALO SANTO Clase 30 Registro 486725 Titular Industrial Delights S.a. [PY]; Comentario: Que las denominaciones son idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en clases relacionadas, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(...)". -----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) Si bien, ambas coinciden con las palabras PALO SANTO, ambas se diferencian al inicio de la palabra, que es la parte predominante y distintiva de una marca. Siendo así las iniciales de la solicitud de mi mandante la palabra "ESTANCIA", mientras que la marca antecedente comienza con la palabra "EL SECRETO".../...Así también, es importante mencionar que mi titular ya cuenta con registros concedidos por esta Dirección, para la marca ESTANCIA PALO SANTO y Etiqueta.../.... Que además de ello la firma ESTANCIA PALO SANTO S.A. es una empresa paraguaya reconocida Nacional e Internacionalmente, contando con más de 20 años de experiencia, constituyéndose así en uno de los grupos empresariales más importantes a nivel Nacional en la industria de la Ganadería. (...)". -----

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

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


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

Resolución N°

0778

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 545 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ESTANCIA PALO SANTO Y ETIQUETA", Clase 29, EXPEDIENTE N° 42453/2023, SOLICITADA POR ESTANCIA PALO SANTO S.A. -----

características necesarias para prosperar en registro; por consiguiente, 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° 545 de fecha 20 de marzo de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ESTANCIA PALO SANTO Y ETIQUETA", Clase 29, Expediente N° 42453/2023, solicitada a nombre de **ESTANCIA PALO SANTO S.A.** -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.**-----


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

Resolución N°

0778

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 545 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ESTANCIA PALO SANTO Y ETIQUETA", Clase 29, EXPEDIENTE N° 42453/2023, SOLICITADA POR ESTANCIA PALO SANTO S.A. -----

marca solicitada



marca base rechazo

denominativa

Que, igualmente resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "ESTANCIA PALO SANTO", coincide con la razón social de la firma solicitante, ESTANCIA PALO SANTO S.A. En ese sentido, la marca solicitada se identifica directamente con la razón social que presenta la firma propietaria, lo cual le otorga protección conforme a lo dispuesto en la Ley de Marcas, específicamente en su Título II, relativo al "Nombre Comercial" y las diversas situaciones jurídicas vinculadas a él. -----

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

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que ESTANCIA PALO SANTO S.A. (titular solicitante), ya cuenta con las siguientes marcas registradas: "ESTANCIA PALO SANTO" clase 40 Registro N° 598472; "ESTANCIA PALO SANTO" clase 04 Registro N° 598471; "ESTANCIA PALO SANTO" clase 35 Registro N° 598470; "ESTANCIA PALO SANTO" clase 44 Registro N° 598469; Es decir, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo una denominación similar. Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética. -----

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

Abg. Claudia Pamela Cri...
Directora General Ins...
Dirección General de Propiedad...
Dirección Nacional de Propiedad...

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 546 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ESTANCIA PALO SANTO Y ETIQUETA", Clase 30, EXPEDIENTE N° 42455/2023, SOLICITADA POR ESTANCIA PALO SANTO S.A.-----

"ESTANCIA PALO SANTO Y ETIQUETA" Clase 30 y la marca antecedente "EL SECRETO DEL PALO SANTO" Clase 30, Registro N° 486725 .-----

Que, al realizar la comparación ortográfica y fonética, se advierte que, si bien ambos signos comparten los términos "PALO" y "SANTO", ubicados en la parte final de sus respectivas denominaciones, cada uno incorpora diferentes elementos iniciales. En efecto, la marca en trámite se encuentra precedida por el vocablo "ESTANCIA", mientras que la marca antecedente incorpora la expresión "EL SECRETO", lo que confiere a cada conjunto una estructura gráfica, silábica y sonora distinta, generando una impresión de conjunto diferenciada.-----

Que, 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."* Es decir, el público consumidor podrá recordar con mayor facilidad esas marcas y no se dejará llevar por otras similitudes gráficas o auditivas.-----

Que, en ese sentido, las expresiones analizadas transmiten ideas distintas. La denominación "EL SECRETO DEL PALO SANTO" evoca la existencia de un misterio, relato o conocimiento oculto vinculado a una especie de árbol silvestre conocido como "Palo Santo" o "madera sagrada". En contraposición la denominación "ESTANCIA PALO SANTO" remite a la idea de un establecimiento o propiedad rural identificada mediante dicha denominación. De este modo, aun cuando ambas marcas comparten la expresión "PALO SANTO", la incorporación de los elementos restantes modifica sustancialmente la idea o concepto que cada conjunto transmite, dotándolos de una identidad propia y diferenciada.-----

"EL SECRETO DEL PALO SANTO" (base de rechazo), y

"ESTANCIA PALO SANTO" (solicitada)

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. Desde esta perspectiva, la coincidencia en ciertos elementos, no es suficiente para generar confusión, pues, en su conjunto, las marcas presentan diferencias significativas tanto a nivel visual, fonético y conceptual, lo que permitiría su diferenciación en el mercado.-----

Que, al momento de evaluar la capacidad distintiva de la marca solicitada, resulta esencial considerar la impresión de conjunto generada por la etiqueta que la acompaña. En efecto, mientras que la marca *antecedente* carece de elementos gráficos, la marca *solicitada* no se limita a una expresión meramente denominativa, sino que se encuentra acompañada de una etiqueta compuesta por la denominación de la marca en letras mayúsculas con tipografía redondeada de color negro dispuesta en forma de arco que rodea una figura geométrica integrada por líneas curvas y rectas, todo esto, dentro de un fondo blanco. Todo ello conforma una composición visual singular que, apreciada de manera integral, dota al signo de una identidad propia y de suficiente fuerza distintiva para individualizar en el mercado el origen empresarial los productos que pretende distinguir, tal como se ilustra seguidamente:-----

¹ https://en.wikipedia.org/wiki/Bursera_gravenolens



Alta Claudia Pamela Cristaldo
Directora General de Propiedad Intelectual
Dirección General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N°

0779

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 546 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ESTANCIA PALO SANTO Y ETIQUETA", Clase 30, EXPEDIENTE N° 42455/2023, SOLICITADA POR ESTANCIA PALO SANTO S.A. -----

Asunción, 26 AGO 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ESTANCIA PALO SANTO S.A.**, contra la Resolución N° 546 de fecha 20 de marzo de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 25 de marzo de 2025 se presenta el representante convencional de **ESTANCIA PALO SANTO S.A.** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 546 de fecha 20 de marzo de 2025, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 24 de abril de 2025, el representante convencional de **ESTANCIA PALO SANTO S.A.** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 28 de abril de 2025. -----

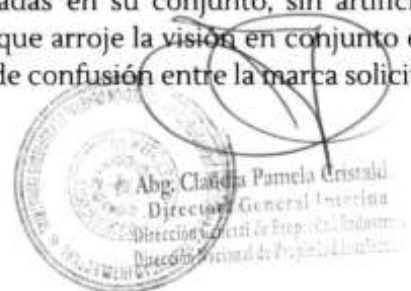
CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que:“(…) *Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2016-1623836 Denominaciones EL SECRETO DEL PALO SANTO Clase 30 Registro 486725 Titular Industrial Delights S.a. [PY]; Comentario: Que las denominaciones son idénticas, muy semejantes, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores.-, por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado(…)*”.-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(…) *Si bien, ambas coinciden con las palabras PALO SANTO, ambas se diferencian al inicio de la palabra, que es la parte predominante y distintiva de una marca. Siendo así las iniciales de la solicitud de mi mandante la palabra “ESTANCIA”, mientras que la marca antecedente comienza con la palabra “EL SECRETO”.../...Así también, es importante mencionar que mi titular ya cuenta con registros concedidos por esta Dirección, para la marca ESTANCIA PALO SANTO y Etiqueta.../... Que además de ello la firma ESTANCIA PALO SANTO S.A. es una empresa paraguaya reconocida Nacional e Internacionalmente, contando con más de 20 años de experiencia, constituyéndose así en uno de los grupos empresariales más importantes a nivel Nacional en la industria de la Ganadería. (…)*”. -----

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

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



Resolución N°

0779

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 546 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ESTANCIA PALO SANTO Y ETIQUETA", Clase 30, EXPEDIENTE N° 42455/2023, SOLICITADA POR ESTANCIA PALO SANTO S.A. -----

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 546 de fecha 20 de marzo de 2025, dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ESTANCIA PALO SANTO Y ETIQUETA", Clase 30, Expediente N° 42455/2023, solicitada a nombre de **ESTANCIA PALO SANTO S.A.** -----
- Art. 3º** **NOTIFIQUESE.**-----


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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 546 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2025 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ESTANCIA PALO SANTO Y ETIQUETA", Clase 30, EXPEDIENTE N° 42455/2023, SOLICITADA POR ESTANCIA PALO SANTO S.A. -----

marca solicitada



marca base rechazo

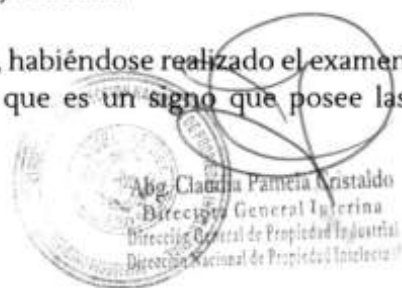
denominativa

Que, igualmente resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita "ESTANCIA PALO SANTO", coincide con la razón social de la firma solicitante, ESTANCIA PALO SANTO S.A. En ese sentido, la marca solicitada se identifica directamente con la razón social que presenta la firma propietaria, lo cual le otorga protección conforme a lo dispuesto en la Ley de Marcas, específicamente en su Título II, relativo al "Nombre Comercial" y las diversas situaciones jurídicas vinculadas a él. -----

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

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que ESTANCIA PALO SANTO S.A. (titular solicitante), ya cuenta con las siguientes marcas registradas: "ESTANCIA PALO SANTO" clase 40 Registro N° 598472; "ESTANCIA PALO SANTO" clase 04 Registro N° 598471; "ESTANCIA PALO SANTO" clase 35 Registro N° 598470; "ESTANCIA PALO SANTO" clase 44 Registro N° 598469; Es decir, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo una denominación similar. Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética. -----

Que, 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



Resolución N° 0780

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2219 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ESTANCIA PALO SANTO Y ETIQUETA", Clase 43, EXPEDIENTE N° 104660/2023, SOLICITADA POR ESTANCIA PALO SANTO S.A. -----

Que, efectuado el cotejo ortográfico y fonético, se advierte que ambas marcas presentan coincidencia en los vocablos "PALO" y "SANTO", sin embargo, poseen diferencias estructurales. Por un lado, la marca solicitada posee el vocablo adicional "ESTANCIA", a diferencia de la marca antecedente, que posee los vocablos "BREWING" y "COMPANY", lo que otorga a cada conjunto una configuración gráfica, silábica y auditiva diferenciada.-----

Que, 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."* Es decir, el público consumidor podrá recordar con mayor facilidad esas marcas y no se dejará llevar por otras similitudes gráficas o auditivas.-----

Que, en ese sentido, desde el punto de vista conceptual, las expresiones analizadas evocan ideas claramente diferenciadas. La denominación correspondiente a la marca base de rechazo, incorpora la expresión "BREWING COMPANY", que identifica o sugiere una actividad vinculada a la elaboración y comercialización de bebidas, particularmente en el ámbito cervecero. Por su parte, la marca solicitada, remite a la idea de una propiedad o establecimiento rural individualizado mediante la denominación "PALO SANTO". En consecuencia, los elementos adicionales señalados modifican de manera sustancial la idea global que cada signo transmite, otorgándoles una identidad conceptual propia y diferenciada.-----

PALO SANTO (BREWING COMPANY) (base de rechazo), y

ESTANCIA PALO SANTO (solicitada)

Que, al momento de evaluar la capacidad distintiva de la marca solicitada, resulta esencial considerar la impresión de conjunto generada por la etiqueta que la acompaña. En efecto, la marca **solicitada** se encuentra acompañada de una etiqueta compuesta por la denominación de la marca en letras mayúsculas con tipografía redondeada de color negro dispuesta en forma de arco que rodea una figura geométrica integrada por líneas curvas y rectas, todo esto, dentro de un fondo blanco. En contraposición, la marca registrada como **antecedente** posee una etiqueta distinta, con la denominación distribuida de forma horizontal en dos niveles mediante caracteres tipo imprenta, inserta en un círculo verde oscuro que enmarca un paisaje de montañas, árboles y un sol sobre fondo amarillo pastel. En consecuencia, la configuración gráfica de ambas etiquetas produce impresiones de conjunto claramente diferenciadas, como se puede apreciar en el siguiente cotejo: -----

marca solicitada



marca base rechazo



Resolución N°

0780

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2219 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ESTANCIA PALO SANTO Y ETIQUETA", Clase 43, EXPEDIENTE N° 104660/2023, SOLICITADA POR ESTANCIA PALO SANTO S.A. -----

Asunción, 26 AGO 2026

VISTO: El recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **ESTANCIA PALO SANTO S.A.**, contra la Resolución N° 2219 de fecha 26 de diciembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 06 de marzo de 2025 se presenta el representante convencional de **ESTANCIA PALO SANTO S.A.** e interpone recurso de apelación en contra de la Resolución N° 2219 de fecha 26 de diciembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas. -----

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

Que, en fecha 01 de abril de 2025, el representante convencional de **ESTANCIA PALO SANTO S.A.** expresó agravios; Esta Dirección tiene por contestada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 07 de abril de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que:“(…)Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2015-1538609 Denominaciones PALO SANTO (BREWING COMPANY) Clase 43 Registro 433462 Titular Cervezas Artesanales Del Paraguay S.a. [PY]; Comentario: Que las denominaciones son idénticas, no podrán tener coexistencia pacífica, en una misma clase, sin crear riesgo de confusión entre los consumidores., por lo que de conformidad al artículo 6° de la Ley 1294/98 de Marcas, no ha lugar a lo solicitado (…):-----

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: “(…) Si bien, ambas coinciden con las palabras PALO SANTO, ambas se diferencian al inicio de la palabra, que es la parte predominante y distintiva de una marca. …/…Así también, es importante mencionar que mi titular ya cuenta con registros concedidos por esta Dirección, para la marca ESTANCIA PALO SANTO y Etiqueta…/… por lo cual el mismo ya cuenta con un derecho exclusivo sobre su marca y con la solicitud de referencia lo que pretende es hacer uso de tal, ampliando la protección que ya le fue otorgada por esta Dirección. (…):-----

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

En primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea y, el resultado que arroje la visión en conjunto es el criterio que debe primar a la hora de determinar si existe posibilidad de confusión entre la marca solicitada “ESTANCIA PALO SANTO Y ETIQUETA” Clase 43 y la marca antecedente “PALO SANTO (BREWING COMPANY) Y ETIQUETA” Clase 43, Registro N°433462. -----



Resolución N°

0780

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION N° 2219 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ESTANCIA PALO SANTO Y ETIQUETA", Clase 43, EXPEDIENTE N° 104660/2023, SOLICITADA POR ESTANCIA PALO SANTO S.A. -----

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

- Art. 1º REVOCAR la Resolución N° 2219 de fecha 26 de diciembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas.-----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ESTANCIA PALO SANTO Y ETIQUETA", Clase 43, Expediente N° 104660/2023, solicitada a nombre de ESTANCIA PALO SANTO S.A.-----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----


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

POR LA CUAL SE REVOKA LA RESOLUCION N° 2219 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2024 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ESTANCIA PALO SANTO Y ETIQUETA", Clase 43, EXPEDIENTE N° 104660/2023, SOLICITADA POR ESTANCIA PALO SANTO S.A. -----

Que, igualmente resulta importante destacar que la denominación cuyo registro se solicita **"ESTANCIA PALO SANTO"**, coincide con la razón social de la firma solicitante, **ESTANCIA PALO SANTO S.A.** En ese sentido, la marca solicitada se identifica directamente con la razón social que presenta la firma propietaria, lo cual le otorga protección conforme a lo dispuesto en la Ley de Marcas, específicamente en su Título II, relativo al "Nombre Comercial" y las diversas situaciones jurídicas vinculadas a él. -----

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

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que **ESTANCIA PALO SANTO S.A.** (titular solicitante), ya cuenta con las siguientes marcas registradas: **"ESTANCIA PALO SANTO" clase 40** Registro N° 598472; **"ESTANCIA PALO SANTO" clase 04** Registro N° 598471; **"ESTANCIA PALO SANTO" clase 35** Registro N° 598470; **"ESTANCIA PALO SANTO" clase 44** Registro N° 598469; Es decir, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con varios registros concedidos bajo una denominación similar. Por consiguiente, la solicitud en curso, sencillamente, pretende la protección de otra versión de una marca que ya le pertenece, que no modifican sustancialmente su identidad visual y fonética. -----

Que, 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, al no encontrarse inserta dentro de las prohibiciones de la Ley N° 1294/98 de Marcas, corresponde revocar la resolución recurrida. -----


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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 296 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECOPLUS", Clase 35, EXPEDIENTE N° 60457/2023, A NOMBRE DE SUNSET S.A.C.I.S.-----

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

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

En primer término, las marcas en cuestión deben ser analizadas en su conjunto, sin artificiales desmembraciones, de forma sucesiva y no simultánea, siendo la impresión general que producen en el consumidor la que debe primar al momento de determinar la eventual existencia de riesgo de confusión entre la marca solicitada "ECOPLUS", en Clase 35, y la marca antecedente "ECO PLUG-IN", en Clase 12, Registro N° 422135.-----

Que, desde el punto de vista ortográfico, si bien ambas denominaciones coinciden en el término "ECO" y la secuencia de letras "P-L-U", sin embargo, dichas coincidencias se encuentran insertas en estructuras denominativas claramente diferentes. La marca solicitada se estructura como una sola expresión, "ECOPLUS", mientras que la marca antecedente "ECO PLUG-IN" se encuentra compuesta de tres términos separados por un espacio y un guión, presentando así una configuración gráfica y una extensión denominativa distinta a la solicitada, por lo que la impresión visual de ambos conjuntos no resulta coincidente.-----

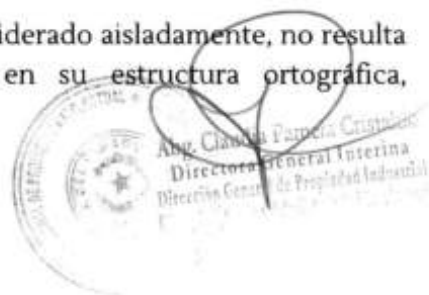
Desde el punto de vista fonético, la coincidencia inicial derivada de la pronunciación del término "ECO" no resulta suficiente para generar una identidad sonora entre las denominaciones. "ECOPLUS" presenta una secuencia fonética continua, con una terminación en "PLUS", mientras que "ECO PLUG-IN" posee una estructura sonora diferenciada, tanto por la incorporación de "PLUG-IN" como por su distinta cadencia y terminación. En consecuencia, apreciadas en su conjunto y de manera sucesiva, las denominaciones producen una impresión auditiva diferenciada.-----

En el aspecto conceptual, el término "ECO" constituye un elemento de significado evocativo relacionado, según el contexto de los productos o servicios, con conceptos vinculados a la ecología y el medio ambiente, así como con la repercusión de una noticia o suceso o con aquello que imita o reproduce lo expresado por otro. Por su parte, "PLUS" aporta a la marca solicitada una idea de adición, superioridad o valor agregado¹, mientras que "PLUG-IN" es un vocablo inglés que se refiere a un complemento informático o a la conexión asociada al ámbito tecnológico². Por tanto, aun cuando ambas denominaciones comparten el elemento conceptual "ECO", los restantes componentes introducen significados diferenciados que contribuyen a otorgar a cada conjunto una impresión conceptual propia.-----

En consecuencia, la coincidencia parcial en el término "ECO", considerado aisladamente, no resulta determinante, pues las marcas presentan diferencias apreciables en su estructura ortográfica,

¹ <https://dle.rae.es/plus?m=form>

² <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/plug-in>



Resolución N°

0781

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 296 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECOPLUS", Clase 35, EXPEDIENTE N° 60457/2023, A NOMBRE DE SUNSET S.A.C.I.S.-----

Asunción, 26 AGO 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de SUNSET S.A.C.I.S. en contra de la Resolución N° 296 de fecha 24 de febrero de 2025, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 15 de septiembre de 2025 se presenta el representante convencional de SUNSET S.A.C.I.S. e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1639 de fecha 13 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.-----

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

Que, en fecha 15 de octubre de 2025, el representante convencional de SUNSET S.A.C.I.S. expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 20 de octubre de 2025. -----

CONSIDERANDO:

Que, la mencionada Resolución considera que: "(...) Que habiéndose realizado la búsqueda de antecedentes de la citada marca, se ha constatado la existencia en dicha clase de la marca: Expediente 2014-1401274 Denominación ECO PLUG-IN Clase 12 Registro 422135 Titular KIA CORPORATION [KR] 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 el apelante y manifiesta: "(...) En el caso que nos ocupa, la marca ECOPLUS en clase 35 cuyo registro se solicita es marcadamente diferente, tanto en su estructura como en su impresión global, a la marca ECO PLUG-IN en clase 12 previamente registrada, lo cual es suficiente para desactivar cualquier riesgo real de confusión y demostrar que ambas merecen coexistir pacíficamente, debido a que generan en el consumidor impresiones suficientemente distintas....../... Desde el punto de vista técnico y funcional, no existe una relación directa ni complementaria entre los productos identificados por la marca previamente registrada "ECO PLUG-IN" en clase 12 y los servicios solicitados por "ECOPLUS" en clase 35. Los mismos se encuentran insertados en contextos mercadológicos claramente diferenciados.../... Asimismo, debe tenerse presente que mi representada, SUNSET S.A.C.I.S., es una empresa con años de reconocida trayectoria en el mercado, operando desde el año 1988 en el rubro específico de importación y distribución de neumáticos en América Latina, lo cual refuerza su posicionamiento y diferenciación comercial en el segmento que abarca la marca ECOPLUS. Por otro lado, la empresa Kia Corporation - [KR] es una empresa fundada en el año 1944 en el rubro específico de fabricación y venta de automóviles(...).-----

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

Resolución N° **0781**

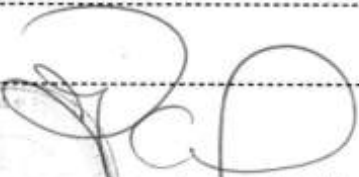
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 296 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECOPLUS", Clase 35, EXPEDIENTE N° 60457/2023, A NOMBRE DE SUNSET S.A.C.I.S.-----

"ECO/ECOPLUS", circunstancia que permite concluir que la solicitud en trámite constituye una extensión de la familia de marcas que ya le pertenece. Asimismo, las variaciones incorporadas no alteran sustancialmente la identidad denominativa, fonética ni conceptual del signo, sino que contribuyen a reforzar la asociación del público consumidor con un mismo origen empresarial.-----

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

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

- Art. 1º** **REVOCAR** la Resolución N° 296 de fecha 24 de febrero de 2025 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º** **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ECOPLUS Y ETIQUETA", Clase 35, Expediente N° 60457/2023, solicitada a nombre de SUNSET S.A.C.I.S. -----
- Art. 3º** **NOTIFÍQUESE.** -----



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

Resolución N° **0781**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 296 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2025, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECOPLUS", Clase 35, EXPEDIENTE N° 60457/2023, A NOMBRE DE SUNSET S.A.C.I.S.-----

configuración fonética y composición conceptual. Analizadas en su conjunto, tales diferencias permiten distinguir adecuadamente la marca solicitada "ECOPLUS" de la marca antecedente "ECO PLUG- ING".-----

ECOPLUS (solicitada), y

ECO PLUG-IN (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) [...] 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 (...)".-----

Que, en ese sentido, un criterio a ser analizado a la hora de determinar la posible confundibilidad es si existe coexistencia previa de las marcas. En ese contexto, según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se encuentran igualmente registradas en la misma clase: ECOTEC, Registro N° 602933 a nombre de OPEL AUTOMOBILE GMBH; ECO DYNAMICS, Registro N° 512979 a nombre de Kia Corporation; ECO PARK MOTORS, Registro N° 496243 a nombre de AFARA SALOMON CARRASCO; ECOSYNC V7, Registro N° 626143 a nombre de SHANDONG CHANGLU HONG TIRE CO., Ltd; ECOPIA, Registro N° 618512 a nombre de BRIDGESTONE CORPORATION; ECOSAVER, Registro N° 570961 a nombre de TERCELO TIRE (QINGZHOU) CO., LTD; Por consiguiente, además de la marca solicitante y la marca base de rechazo, existen otras marcas registradas que poseen también en sus denominaciones el elemento "ECO", lo cual demuestra la coexistencia previa y pacífica de las mismas dentro del mercado.-----

Que, ahondando en el análisis, el Dr. Gabriel Martínez Medrano, en su obra DERECHO DE MARCAS cita jurisprudencia argentina aplicable a nuestro caso "La circunstancia de que varios registros marcarios incluyan la misma partícula en común, determina que ella caracteriza el referido elemento como débil, por lo cual quienes lo contienen tienen que tolerar la coexistencia con otros que también lo incorporen, correspondiendo realizar el cotejo con criterio benévolo, pues de lo contrario se estaría otorgando excesivo privilegio sobre un elemento insusceptible de monopolio CN Fed. Civ. y Com., Sala II, 18/06/91, Bizin, Mario."³-----

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que según el sistema informático de la Institución, la titular solicitante SUNSET S.A.C.I.S. ya cuenta con las siguientes marcas registradas: "XBRI ECOPLUS" Clase 12 Registro N° 638235; "XBRI ECOPLUS" clase 35 Registro N° 638236; "ECOWAY" Clase 12 Registro N° 425290; "ECOWAY" clase 35 Registro N° 425291; Es decir, la titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros conformados con el término

³ Derecho de marcas: procedimiento administrativo de registro de marcas; requisitos de fondo para el examen de marcas; armonización del derecho de marcas en el MERCOSUR. Martínez Medrano, Gabriel A. y Gabriela M. Soucasse. Ediciones La Rocca, 2000. 367 páginas.



Resolución N°

0782

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1236 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECOPLUS", Clase 12, EXPEDIENTE N° 21252/2015, A NOMBRE DE SUNSET S.A.C.I.S.-----

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

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "ECOPLUS" 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 marca solicitante pretende obtener la cobertura de todos los productos de la Clase 12 del nomenclador internacional, la cual comprende principalmente los vehículos y aparatos para el transporte terrestre, aéreo o acuático de personas o de mercancías¹. En ese sentido, la denominación "ECOPLUS" constituye una expresión compuesta por la unión de los términos "ECO" y "PLUS". El primero puede asociarse con conceptos vinculados a la ecología y el medio ambiente², así como con la repercusión de una noticia o suceso o con aquello que imita o reproduce lo expresado por otro³; mientras que el segundo, significa "más" y se emplea habitualmente para transmitir la idea de algo adicional, superior o con valor añadido⁴. En consecuencia, el conjunto marcario "ECOPLUS", no designa al género o a la especie de los productos cuya protección solicita, ni constituye la designación necesaria, usual o calificativa de los productos que el solicitante plantea cubrir con su solicitud.-----

Al respecto, las "DIRECTRICES PARA EL EXAMEN DE MARCAS EN PARAGUAY"⁵ señalan cuanto sigue: "(...) La Oficina denegará el registro de un signo por ser descriptivo si el significado del signo fuese percibido inmediatamente por el público pertinente como una información sobre los productos o servicios especificados. Tal sería el caso cuando el signo proporciona información, en particular, sobre la cantidad, calidad, características, finalidad, especie o tamaño de los productos o servicios. La relación entre el elemento descriptivo contenido en el signo y los productos o servicios especificados debe ser suficientemente directa, específica, concreta y comprensible para el consumidor sin necesidad de mayor reflexión. La Oficina no aplicará este motivo de denegación a los signos constituidos por términos u otros signos que sólo fuesen sugestivos o alusivos de determinadas características de los productos o servicios especificados. Lo mismo se aplica cuando el signo sólo contuviera una referencia vaga o indirecta a los productos o servicios.(...)".-----

Que, adicionalmente, se ha constatado la existencia de antecedentes registrales concedidos en la misma clase que presentan características semejantes a la marca solicitada. En efecto, de la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución se desprende la existencia de las marcas: ECOTEC, Registro N° 602933 a nombre de OPEL AUTOMOBILE GMBH; ECO DYNAMICS, Registro N° 512979 a nombre de Kia Corporation; ECO PARK MOTORS, Registro N° 496243 a nombre de AFARA SALOMON CARRASCO; ECO PLUG-IN, Registro N° 422135 a nombre de KIA CORPORATION; ECOSYNC V7, Registro N° 626143 a nombre de SHANDONG CHANGLU HONG TIRE CO., Ltd; ECOPIA, Registro N° 618512 a nombre de BRIDGESTONE CORPORATION; ECOSAVER, Registro N° 570961 a nombre de TERCELO TIRE (QINGZHOU)

¹ <https://www.wipo.int/es/web/classification-locarno>

² <https://dle.rae.es/eco-#EKKdlyz>

³ <https://dle.rae.es/eco?m=form>

⁴ <https://dle.rae.es/plus?m=form>

⁵ Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), *Directrices para el examen de marcas en Paraguay*, p. 119. Disponible en: <https://www.dinapi.gov.py/portal/v3/propiedad-industrial/marcas/directrices>



Resolución N°

0782

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1236 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECOPLUS", Clase 12, EXPEDIENTE N° 21252/2015, A NOMBRE DE SUNSET S.A.C.I.S.-----

Asunción, 26 AGO 2026

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de **SUNSET S.A.C.I.S.** en contra de la Resolución N° 1236 de fecha 12 de septiembre de 2024, dictada por la Dirección de Marcas, y;-----

RESULTA:

Que, en fecha 09 de octubre de 2024 se presenta el representante convencional de **SUNSET S.A.C.I.S.** e interpone Recurso de Apelación en contra de la Resolución N° 1639 de fecha 13 de noviembre de 2019, dictada por la Dirección de Marcas.-----

Que, en fecha 05 de diciembre de 2024 fue dictada la providencia que concedió el recurso de apelación interpuesto.-----

Que, en fecha 10 de febrero de 2025, el representante convencional de **SUNSET S.A.C.I.S.** expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 19 de febrero de 2023. -----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) *Aplicando los conceptos arriba mencionados surge que la marca solicitada no comparte ninguna de las características definidas, al menos no para los productos reclamados. Analizando el vocablo "ECOPLUS", estimamos que el mismo no puede considerarse genérico por varios motivos; en primer lugar, el mismo no sólo es una creación original de mi representada, sino que además la misma constituye una marca con una sustantividad propia suficiente para coexistir pacíficamente con otras marcas de la misma clase. (...).*"-----

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 marcaría, ciertas restricciones para el registro de una marca; es decir, dichas limitaciones a la hora de considerar la viabilidad

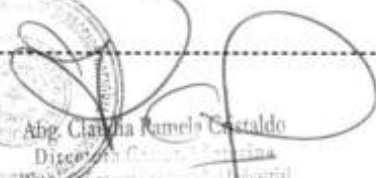


Resolución N° **0782**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1236 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECOPLUS", Clase 12, EXPEDIENTE N° 21252/2015, A NOMBRE DE SUNSET S.A.C.I.S.-----

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

- Art. 1º **REVOCAR** la Resolución N° 1236 de fecha 12 de septiembre de 2024 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º **ORDENAR** la prosecución de trámites de la solicitud de registro de la marca "ECOPLUS Y ETIQUETA", Clase 12, Expediente N° 21252/2015, solicitada a nombre de SUNSET S.A.C.I.S. -----
- Art. 3º **NOTIFÍQUESE.** -----



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

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 1236 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "ECOPLUS", Clase 12, EXPEDIENTE N° 21252/2015, A NOMBRE DE SUNSET S.A.C.I.S.-----

CO., LTD; Tales antecedentes demuestran que denominaciones similares a la solicitada han sido admitidas registralmente como signos susceptibles de protección marcaria. Si bien ello no implica la concesión automática del registro solicitado, sí constituye un elemento de juicio relevante para concluir que la expresión cuestionada podría calificarse como evocativa, no encontrándose cumplidos los requisitos doctrinarios para calificar a la misma como genérica, descriptiva o de uso necesario en relación con los servicios comprendidos en la Clase 12.-----

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

Que, además de todo lo mencionado, en el análisis de autos no podemos dejar de manifestar, que según la búsqueda realizada en el sistema informático de la Institución, se puede advertir que **SUNSET S.A.C.I.S.** (titular solicitante), ya cuenta con las siguientes marcas registradas: **"XBRI ECOPLUS" clase 12** Registro N° 638235; **"XBRI ECOPLUS" clase 35** Registro N° 638236; **"ECOWAY" clase 12** Registro N° 425290; **"ECOWAY" clase 35** Registro N° 425291; Es decir, el titular de la solicitud de autos ya cuenta con registros conformados con el término **"ECO/ECOPLUS"**, circunstancia que permite concluir que la solicitud en trámite constituye una extensión de la familia de marcas que ya le pertenece. Asimismo, las variaciones incorporadas no alteran sustancialmente la identidad denominativa, fonética ni conceptual del signo, sino que contribuyen a reforzar la asociación del público consumidor con un mismo origen empresarial.-----

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

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

Resolución N° **0783**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 794 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "XD SHINE", CLASE 3, EXPEDIENTE N° 13110/2016, SOLICITADA POR COLGATE-PALMOLIVE COMPANY. -----

Asunción, **27 AGO 2026**

VISTO: El recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por el representante convencional de COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, contra la Resolución N° 794 de fecha 14 de marzo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 29 de mayo de 2017 se presenta el representante convencional de COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, e interpone Recurso de reconsideración y apelación en subsidio en contra de la Resolución N° 794 de fecha 14 de marzo de 2017, dictada por la Dirección de Marcas. -----

Que, en fecha 28 de junio de 2017 fue dictada la providencia que no hace lugar al recurso de reconsideración y concede el recurso de apelación interpuesto. -----

Que, en fecha 20 de agosto de 2018, el representante convencional de COLGATE-PALMOLIVE COMPANY expresó agravios. Esta Dirección tiene por presentada la expresión de agravios y llama autos para resolver en fecha 29 de octubre de 2018. -----

CONSIDERANDO:

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

Que, entre otros argumentos, se agravia el apelante y manifiesta: "(...) *La denominación "XD SHINE" de ninguna manera puede considerarse genérica ya que no sólo no define a los productos que pretende identificar sino que tampoco define la categoría, especie ni género de esos productos/ (...) la marca "XD SHINE" de ninguna manera hará caer en error al consumidor, como tampoco el mismo podrá engañarse pensando que está adquiriendo algo diferente a lo que la presentación de la marca le ofrece./ (...) la marca "XD SHINE" NO ES genérica, NO describe, NI califica los productos que pretende cubrir, siendo la misma una creación original de mi representada, con una sustantividad propia suficiente, de manera tal que ninguna otra firma podrá considerarse perjudicada en sus derechos por la apropiación o monopolio de un signo que sea necesario o genérico para proteger productos de la clase 3./ (...) la marca "XD SHINE" ha sido otorgada en la Argentina y Colombia con la misma cobertura solicitada en nuestro país...* -----

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 "XD

Abg. Dr. Daniel Cristaldo
Director General de Propiedad Intelectual
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución N° **0783**

POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 794 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "XD SHINE", CLASE 3, EXPEDIENTE N° 13110/2016, SOLICITADA POR COLGATE-PALMOLIVE COMPANY. -----

SHINE" fue presentada para cubrir productos de la clase 03 del nomenclador internacional, que textualmente describe: *"Dentífricos, pasta dental y enjuague dental"* -----

Que, a los efectos de determinar si la solicitud de registro de marca "XD SHINE" 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 "XD SHINE" no constituye el nombre habitual con el que se designa a los productos de la clase 03 del nomenclador internacional. -----

Que, esta Dirección entiende que la solicitud de registro "XD SHINE" 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. Aunque el componente léxico en idioma inglés "SHINE" cuyo significado al español es "BRILLAR" pudiera interpretarse, en su estado aislado, como término de uso común o descriptivo dentro del sector pertinente, su ensamblaje con los elementos complementarios inyecta una dosis sustancial de especificidad al vocablo resultante. -----

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

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

Que, otro criterio a ser 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: ARISE & SHINE, clase 3, Registro N° 564638; WET SHINE, clase 3, Registro N° 539319; COLGATE LUMINOUS WHITE XD SHINE GLOW MINT, clase 3, Registro N° 452162; extremo que demuestra que los vocablos XD y SHINE son de uso común en el rubro. -----

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

Que, 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

Resolución N° **0783**

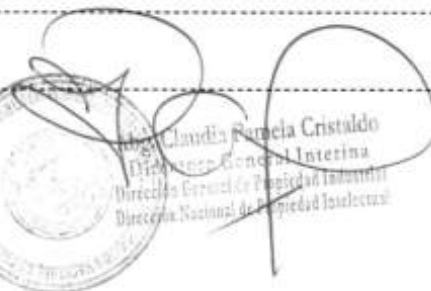
POR LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 794 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2017 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE MARCAS EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "XD SHINE", CLASE 3, EXPEDIENTE N° 13110/2016, SOLICITADA POR COLGATE-PALMOLIVE COMPANY. -----

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° 794 de fecha 14 de marzo de 2017 dictada por la Dirección de Marcas. -----
- Art. 2º ORDENAR la prosecución de los trámites de la solicitud de registro de la marca "XD SHINE", clase 03, Acta N° 13110/2016, solicitada a nombre de COLGATE-PALMOLIVE COMPANY. -----
- Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----



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

Resolución N° **0784**

POR LA CUAL SE REVOCA POR CONTRARIO IMPERIO LA PROVIDENCIA DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2022 Y LA RESOLUCIÓN N° 813 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2022 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "DAMIANI FASHION Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 61067/2016, SOLICITADA POR HUGO IDERALDO DAMIANI. -----

CONSIDERANDO:

Que, del análisis exhaustivo y pormenorizado de los antecedentes realizado por esta dependencia administrativa, se entrevé claramente que la providencia de fecha 14 de octubre de 2022 y la Resolución N° 813 de la misma fecha, informan y resuelven respectivamente sobre la caducidad de la instancia en el expediente de oposición relativo a la solicitud de registro de la marca "DAMIANI FASHION", clase 35, Acta N° 61067/2016. Al respecto, cabe precisar que el trámite del procedimiento de oposición se encontraba plenamente finiquitado. -----

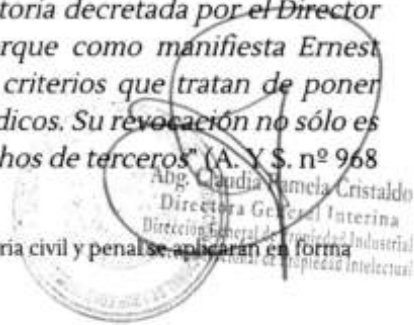
Que, el trámite recursivo de apelación no versaba ni guardaba relación con la oposición, sino estrictamente sobre el rechazo dictado por la Dirección de Marcas mediante la Resolución N° 1405/2019. Por tanto, la aplicación del instituto procesal de la caducidad de la instancia de la oposición resulta, a todas luces, improcedente e incongruente con las actuaciones obrantes en estos autos. -----

Que, la Ley de Marcas dispone: "Artículo 56.- En todos los asuntos **litigiosos** se producirá de pleno derecho la caducidad de la instancia administrativa, si no se hubiese efectuado ningún acto de procedimiento a partir de los seis meses de la última actuación". Sobre el particular, dado que la contienda litigiosa ya se hallaba concluida en la presente causa, la referida figura procesal no resulta pertinente. ----

Que, el Art. 113 del Código Procesal Civil, aplicable en virtud al Art. 136 de la Ley de Marcas¹, dispone: "*Nulidades declarables de oficio. La nulidad será declarada de oficio, cuando el vicio impida que pueda dictarse válidamente sentencia definitiva, y en los demás casos en que la ley lo prescriba*" es parecer de esta dependencia administrativa que corresponde revocar los actos administrativos: providencia de fecha 14 de octubre de 2022 y la Resolución N° 813 de la misma fecha dictadas por la Dirección General de Propiedad Industrial. -----

Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley de Marcas, el artículo 113 del Código Procesal Civil; y artículos 137 y 238 de la Constitución Nacional, la revocabilidad de los actos administrativos, ante la ausencia de recursos reglados o de la acción de lesividad en el ordenamiento positivo administrativo y en la ley especial aplicable, ha sido reconocida como facultad legítima y a la vez deber de la Administración, derivada de la misma Constitución Nacional a través de sendos fallos dictados por tribunales de la República que a continuación se citan: "*...la controversia en esta instancia se circunscribe al tema de la potestad que tiene el Director de la Propiedad Industrial para revocar "per se" las resoluciones emitidas por esa dependencia... y estando compelido por la Constitución y las leyes que norman su desempeño, a emitir Resoluciones ajustadas a derecho, que otra salida le quedaba al Director al encontrarse con un acto manifiestamente ilegal e ilegítimo, por ende nulo... sino a proceder a su revocación... no existiendo en nuestro ordenamiento jurídico la acción de lesividad por parte de la Administración para dejar sin efecto por esa vía sus propios actos, la revocatoria decretada por el Director de la Propiedad Industrial... se halla ajustada a derecho. Esto es así, porque como manifiesta Ernest Forsthoff en su obra "Tratado de Derecho Administrativo". Pág. 359, "los criterios que tratan de poner límites a la libre revocabilidad, no afectan a los actos administrativos antijurídicos. Su revocación no sólo es lícita, sino que constituye un deber jurídico cuando están en juego los derechos de terceros"* (A. Y. S. n° 968

¹ Ley de Marcas, N° 1294/98. Artículo 136.- Las disposiciones de los códigos de fondo y forma en materia civil y penal se aplicarán en forma supletoria.



Resolución N° **0784**

POR LA CUAL SE REVOCA POR CONTRARIO IMPERIO LA PROVIDENCIA DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2022 Y LA RESOLUCIÓN N° 813 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2022 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "DAMIANI FASHION Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 61067/2016, SOLICITADA POR HUGO IDERALDO DAMIANI. -----

Asunción, 27 AGO 2026

VISTAS: La providencia de fecha 14 de octubre de 2022 y la Resolución N° 813 de fecha 14 de octubre de 2022 dictadas por esta Dirección General de Propiedad Industrial, y; -----

RESULTA:

Que, en fecha 20 de septiembre de 2016 se presentó la solicitud de registro de la marca "DAMIANI FASHION Y ETIQUETA" correspondiente a la clase 35. -----

Que, en fecha 07 de octubre de 2016 el representante convencional de GUMMALABBAS KARIM RADJI DAMANI dedujo oposición contra la solicitud de registro de la marca "DAMIANI FASHION Y ETIQUETA" correspondiente a la clase 35. -----

Que, la Dirección de Asuntos Marcarios Litigioso dictó la Resolución N° 479 de fecha 09 de abril de 2018 "POR LA CUAL SE DECLARA IMPROCEDENTE Y NO HACER LUGAR A LA ACCIÓN DEDUCIDA POR GUMMALABBAS KARIM RADJI DAMANI CONTRA HUGO IDERALDO DAMIANI SOBRE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE LA MARCA "DAMIANI FASHION" CLASE 35." -----

Que, en fecha 01 de septiembre de 2018 la Dirección de Asuntos Marcarios Litigiosos dictó la providencia por la cual remite estos autos a la Dirección de Marcas para su prosecución, por haber quedado firme la Resolución N° 479/2018. -----

Que, en fecha 30 de noviembre de 2018 fue emitido el Informe de Fondo del Departamento de Fondo. La parte solicitante presentó una solicitud de adecuación de la solicitud en fecha 06 de diciembre de 2018 y habiéndose tomado nota de la misma, se remitió al Departamento de Fondo para la emisión de nuevo informe, el cual fue evacuado por el Informe de Fondo de 19 de febrero de 2019. -----

Que, en fecha 31 de octubre de 2019 la Dirección de Marcas dictó la Resolución N° 1405 de fecha 31 de octubre de 2019 "POR LA CUAL SE RECHAZA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DAMIANI FASHION Y ETIQUETA" CLASE 35 EXPEDIENTE NRO. 16/61067, SOLICITADA POR HUGO IDERALDO DAMIANI". Esta resolución fue apelada por la parte solicitante, elevándose estos autos a esta Dirección General, que en fecha 23 de diciembre de 2019 dictó la providencia que dice: "Expresé agravios el apelante".

Que, en fecha 14 de octubre de 2022 se dictó el informe de la actuaria que dice: "Informo que en el expediente de oposición a la solicitud de registro de la marca DAMIANI FASHION, Acta N° 61067/2016, clase 35, se observa la providencia firmada de fecha 23 de diciembre de 2019 que dicta "Expresé agravios el apelante" sin impulso procesal alguno en forma posterior, notándose la inactividad de la apelante. Informo que ha transcurrido el plazo establecido en el Art. 56 de la Ley 1294 De Marcas". -----

Que, en fecha 14 de octubre de 2022, esta Dirección General dictó la Resolución N° 813 "POR LA CUAL SE DECLARA OPERADA LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "DAMIANI FASHION", CLASE 35, EXPEDIENTE 61067/2016 SOLICITADA POR HUGO IDERALDO DAMIANI". -----


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

Resolución N° **0784**

POR LA CUAL SE REVOCA POR CONTRARIO IMPERIO LA PROVIDENCIA DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2022 Y LA RESOLUCIÓN N° 813 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2022 DICTADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA "DAMIANI FASHION Y ETIQUETA", CLASE 35, EXPEDIENTE N° 61067/2016, SOLICITADA POR HUGO IDERALDO DAMIANI. -----

del 08/08/2012 de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia). "La facultad revocatoria de la Administración Pública está directamente dada en la Constitución Nacional, Artículo 238 Numeral 2)- el cual establece entre las atribuciones del Poder Ejecutivo la de cumplir y hacer cumplir esta constitución y las leyes" en ese sentido el Art. 137 determina el orden de prelación del derecho positivo nacional teniendo a la Constitución como ley suprema de la República y estableciendo claramente que "carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo establecido con esta Constitución" "Para poner en ejercicio el poder conferido por la constitución, los órganos de Gobierno Nacional dependientes del Poder Ejecutivo, es indispensable admitir que estos se encuentran autorizados a elegir los medios que a su juicio fuesen los más conducentes para el cumplimiento de sus obligaciones siempre que no fueran incompatibles con alguna de las limitaciones impuestas por la misma Constitución..." (A. y S. N° 93/07 del Tribunal de Cuentas Primera Sala).-----

Que, conforme a las manifestaciones vertidas, procede la revocatoria por contrario imperio de la providencia de fecha 14 de octubre de 2022 y la Resolución N° 813 de fecha 14 de octubre de 2022, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 56 y concordantes de la Ley N° 1294/98, Art. 113 del Código Procesal Civil y los Arts. 137 y 238 de la Constitución Nacional. -----

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

- Art. 1º** **REVOCAR POR CONTRARIO IMPERIO** la providencia de fecha 14 de octubre de 2022 y la Resolución N° 813 de fecha 14 de octubre de 2022 dictadaS por la Dirección General de Propiedad Industrial, en el expediente de solicitud de registro de marca "**DAMIANI FASHION Y ETIQUETA**", Expediente N° 61067/2016, clase 35, solicitada por **HUGO IDERALDO DAMIANI**. -----
- Art. 2º** **ESTESE** a la providencia de fecha 23 de diciembre de 2019 dictada en estos autos. -----


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

Resolución N° **0785**

POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATORIA INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 621 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2026 DICTADA EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PROREN", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 07953/2017 A NOMBRE DE LABORATORIO LKM PARAGUAY S.A.-----

Art. 2° RECTIFICAR el encabezado y el Art. 2° de la resolución referida donde se consignó como número de acta **67106/2017**, debiendo ser número de acta **07953/2017**. -----

Art. 3º NOTIFÍQUESE.-----


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

Resolución N° **0785**

POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE ACLARATORIA INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 621 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2026 DICTADA EN EL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE REGISTRO DE LA MARCA "PROREN", CLASE 05, EXPEDIENTE N° 07953/2017 A NOMBRE DE LABORATORIO LKM PARAGUAY S.A.-----

Asunción, **27 AGO 2026**

VISTO: El recurso de aclaratoria Acta N° 2677914 presentado en fecha 20 de agosto de 2026 por el representante convencional del solicitante **LABORATORIO LKM PARAGUAY S.A.**, y; -----

RESULTA:

Que, el Art. 387 del Código Procesal Civil establece: *"Objeto de la aclaratoria. Las partes podrán, sin embargo, pedir aclaratoria de la resolución al mismo juez o tribunal que la hubiere dictado, con el objeto de que: a) corrija cualquier error material; b) aclare alguna expresión oscura, sin alterar lo sustancial de la decisión; y c) supla cualquier omisión en que hubiere incurrido sobre algunas de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio. En ningún caso se alterará lo sustancial de la decisión."*-----

CONSIDERANDO:

Que, respecto al recurso de aclaratoria, la Dra. Ferreira Armele en su obra Nuevas tendencias jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay en materia de Recursos de Nulidad, Apelación, Reposición y Aclaratoria expresa: *"nuestro código de forma, al prever este recurso o remedio procesal para la corrección de errores materiales, aclaración de conceptos oscuros, así como para suplir las cuestiones omitidas por el órgano juzgador, a fin de que el mismo las rectifique, aclare o supla en su caso. Asimismo, como todo recurso, la aclaratoria debe tener como fundamento la existencia de un agravio. El agravio a ser reparado podría ser: el concepto oscuro, el error material, o bien la omisión incurrida. Sin embargo, y como también establece nuestro código de manera expresa, su corrección no debe alterar lo sustancial de la resolución, ni ser susceptible de generar un perjuicio, que podría consistir en una dificultad o imposibilidad de cumplimiento de lo resuelto. En cuanto a la finalidad del Recurso de Aclaratoria, opina De Santo, como la mayoría de la doctrina a la cual adherimos, que el recurso de aclaratoria tiene por finalidad subsanar defectos de la resolución, evitando el alargamiento injustificado del proceso (principio de celeridad)"*¹.-----

Que, la Ley N° 6715 "DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS" textualmente dice en su Artículo 25: *"Errores materiales. La autoridad puede corregir en cualquier momento los errores de escritura, de operaciones aritméticas y demás errores notorios del acto administrativo, de oficio o a petición de parte."* --

Que, por un error involuntario, fue consignado erróneamente el número de acta de la solicitud en el encabezado y el artículo 2° de la resolución recurrida, por lo que, según los fundamentos de hecho y derecho, la aclaratoria resulta procedente.-----

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

Art. 1º **HACER LUGAR** al recurso de aclaratoria interpuesto contra la Resolución N° 621 de fecha 13 de agosto de 2026 dictada por la Dirección General de Propiedad Industrial.

¹ FERREIRA, Andrea. Nuevas tendencias jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay en materia de Recursos de Nulidad, Apelación, Reposición y Aclaratoria. Pág. 56.

